



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**



Distr.
LIMITADA

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59
19 de junio de 2002

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima séptima Reunión
Montreal, 17 al 19 de julio de 2002

**FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE NO ES DE DOMINIO PÚBLICO:
SEGUIMIENTO DE LA DECISIÓN 36/52**

**FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE NO ES DE DOMINIO PÚBLICO:
SEGUIMIENTO DE LA DECISIÓN 36/52 DEL COMITÉ EJECUTIVO**

Preparado por la Secretaría del Fondo Multilateral por

**E. Richard Gold y David Lametti
Catedráticos, *Faculty of Law*, McGill**

En su 36ª Reunión, el Comité Ejecutivo consideró el documento UNEP/OzL.Pro.ExCom/36/31 titulado “Financiación de tecnología que no es de dominio público”. Este documento tuvo tres funciones. Primero, proporcionó a los lectores una exposición general de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en relación con las leyes nacionales y los convenios internacionales, entre los que figuran el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) hecho bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Segundo, discutió la evaluación de la Secretaría de las solicitudes de financiación que comprenden el uso de tecnología protegida. Tercero, el informe discutió los posibles mecanismos que la Secretaría podría usar para evaluar los aspectos técnicos de las solicitudes de financiación en los casos en los que alguna o toda la información técnica fundamental esté protegida por secretos comerciales.

En dicha reunión, el Comité Ejecutivo tomó la siguiente decisión:

"El Comité Ejecutivo decidió:

- a) Tomar nota del estudio.
- b) Solicitar a la Secretaría que invite a los miembros del Comité Ejecutivo y a los Organismos de ejecución pertinentes para que hagan comentarios adicionales sobre el estudio para luego incorporarlos en un documento de trabajo para consideración del Comité Ejecutivo en una futura reunión.
- c) También, solicitar a la Secretaría que busque consultas con las organizaciones internacionales pertinentes que manejen asuntos de propiedad intelectual y que informe sobre eso en una futura reunión”.

(Decisión 36/52)

El presente informe aborda esta decisión del Comité Ejecutivo, así como ciertos asuntos mencionados por los participantes en la 36ª Reunión del Comité Ejecutivo y por China y los Organismos de ejecución luego de dicha reunión. Estos asuntos consisten en lo siguiente:

1. Describir las obligaciones establecidas bajo el Acuerdo ADPIC con respecto a las patentes y la obligación de un Estado miembro de la OMC de conceder protección de patente sobre una invención patentada en otro Estado miembro.

2. Ayudar al Fondo a desarrollar políticas para garantizar que no sea directa o indirectamente responsable o visto como responsable de alentar la infracción de patente.
3. Describir las circunstancias en las cuales los Organismos de ejecución necesitarán tener acceso a información confidencial y el papel que desempeñarán al proporcionar información confidencial a la Secretaría y al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.
4. Describir las circunstancias en las cuales el Comité Ejecutivo y la Secretaría del Fondo Multilateral requerirán tener acceso a información confidencial, comprendidos los mecanismos para evaluar esa información.

Este informe tratará estos asuntos por orden.

El Acuerdo ADPIC y los derechos de patente

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), presentado como Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, entró en vigor el 1º de enero de 1995. Al presente informe se adjunta, como Apéndice A, la parte del resumen detallado del Acuerdo ADPIC que preparó la Organización Mundial del Comercio y que se aplica a los derechos de patente.

El Acuerdo ADPIC establece un marco de trabajo dentro del cual los estados miembros deben crear sus sistemas individuales de propiedad intelectual. Dicho acuerdo no establece un sistema internacional de patentes ni exige a los estados miembros que adopten las mismas normas con respecto al otorgamiento y ejecución de derechos de patente. (En el presente, un comité de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- está considerando un Tratado de Derecho Sustantivo de Patentes preliminar que, de hecho, armonizaría parcialmente las leyes de patentes en los estados miembros). En cambio, el Acuerdo ADPIC estableció normas mínimas que todos los sistemas de patentes deben cumplir. Sin embargo, dicho acuerdo reconoce que las leyes de patentes de cada país son independientes de las de los otros países.

Para los fines que persigue el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31, la importancia del Acuerdo ADPIC radica en aceptar que cada uno de los estados miembros debe proporcionar a los inventores o a sus cesionarios el derecho a solicitar la expedición de una patente en ese Estado miembro sobre la misma base que sus nacionales y que ningún Estado miembro podrá discriminar entre un campo de tecnología y otro. La decisión real de solicitar una patente en un Estado miembro particular se deja al inventor o a su cesionario. Por lo tanto, el Acuerdo ADPIC no obliga a un inventor o a su cesionario, una vez que dicho inventor o su cesionario obtiene una patente en un Estado miembro, a obtener por fuerza una patente en los otros estados miembros. Más bien, dicho contrato sólo estipula que el inventor o su cesionario tiene el derecho de solicitar una patente en cada Estado miembro sobre la misma base que un nacional de ese Estado miembro.

De hecho, es raro que un inventor o su cesionario busque protección de patente en todos los estados miembros de la OMC y, ello, por diferentes motivos. Ante todo, es posible que el inventor no pretenda comercializar su producto en un Estado miembro en particular. En estas

circunstancias, no tendría sentido que el inventor buscara protección de patente en ese Estado miembro en particular. Segundo, dadas las diferencias en la aplicación de los criterios de patente de la fase de inventiva innovadora y en la aplicación industrial entre los diferentes estados miembros, una invención puede ser patentable en ciertos estados miembros y en otros no. Esta diferencia de aplicación se legitima bajo el Acuerdo ADPIC.

Responsabilidad del Fondo sobre la infracción de patente

Si bien no es un usuario directo de la tecnología que financia, el Fondo proporciona financiación para permitir a otros el uso de la tecnología. En consecuencia, el Fondo asume responsabilidad, por lo menos en cuanto a políticas se refiere, sobre la selección de la tecnología que se está utilizando. Cabe la posibilidad de hacerse legalmente (en lugar de moralmente) responsable de esta selección, dependiendo de las leyes de la nación particular en la que la tecnología se esté usando. No obstante, dicha posibilidad queda fuera del alcance de este documento puesto que su investigación requeriría un análisis legal de las leyes de cada país que podría utilizarse la tecnología. Por consiguiente, concentramos nuestro análisis en el ámbito de las políticas. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista una responsabilidad legal.

En cuanto a políticas se refiere, no puede verse al Fondo como una entidad que alienta la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, el Fondo debe tomar medidas para garantizar, en la medida de lo viable, que el uso propuesto de tecnología no constituya una violación de estos derechos. Esto coloca al Fondo en una posición similar a la de una empresa de capital de riesgo que decide si debe o no invertir en una compañía determinada. Si bien es evidente que el Fondo proporciona financiación sobre una base completamente diferente y por motivos por entero distintos que los de una empresa de capital de riesgo, sus posiciones respecto a la posible infracción de la propiedad intelectual no difieren. Al usar esta, aunque imperfecta, analogía entre el Fondo y una empresa de capital de riesgo, podemos investigar mejor las opciones de políticas de que puede disponer el Fondo.

Una empresa de capital de riesgo normalmente buscará alguna garantía de que la compañía en la que está invirtiendo no esté usando una tecnología que viole algún derecho de propiedad intelectual en cualquiera de los países en los que opera. La empresa de capital de riesgo obtiene esta garantía mediante la combinación de dos técnicas. Primero, en su contrato con la compañía, busca garantías de que no se esté infringiendo algún derecho de propiedad intelectual. Segundo, lleva a cabo su propia e independiente diligencia debida. Esto significa que realiza una investigación de la tecnología y de los posibles derechos de propiedad intelectual que pueden asociarsele. Frecuentemente, esta diligencia debida la hacen abogados o agentes de patentes.

El Comité Ejecutivo ha desarrollado ya prácticas y procedimientos para manejar grandes volúmenes de solicitudes de proyectos que comprenden el uso o adquisición de tecnología por parte de empresas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo carece de experiencia en el área de infracción potencial de propiedad intelectual con respecto a información sensible desde el punto de vista comercial que no es de dominio público. Es respecto de esta información que el Comité Ejecutivo puede estimar oportuno considerar las prácticas de los fondos de capital de riesgo con relación a la diligencia debida. Esa experiencia sugiere que el Comité Ejecutivo desarrolla

estrategias similares de diligencia debida sobre este tipo de información. En el contexto de este tipo de información, dichas estrategias de diligencia debida normalmente requerirían la opinión de un asesor legal experto en asuntos de propiedad intelectual.

Como se sugiere en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31, la garantía necesaria podría conseguirse mediante el dictamen de un asesor del país relevante, en el que se establezca que la tecnología no infringe ningún derecho conocido. Dicho dictamen es habitual en transacciones comerciales como las de inversión de la empresa de capital de riesgo antes mencionada. Cuando no es posible obtener ese dictamen porque la tecnología se usará en demasiados países, el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31 sugirió que el Fondo obtenga una declaración del usuario de la tecnología de que, hasta donde sabe después de la debida investigación, el uso de la tecnología no sería violatorio. De nuevo, esta sugerencia coincide con la práctica comercial.

El cuidado en la preparación de las solicitudes de proyecto y en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31 proporcionará al Fondo una defensa de ‘diligencia debida’ que proteja, desde la perspectiva de las políticas, la integridad y reputación del Fondo.

Organismos de ejecución e información confidencial

Con base en los comentarios de los Organismos de ejecución, el Comité Ejecutivo, con la asistencia de la Secretaría, es el que finalmente toma las decisiones para proporcionar compensación del Fondo. La responsabilidad de presentar los proyectos al Fondo recae en los Organismos de ejecución como agentes del Fondo. Por consiguiente, la función de los Organismos de ejecución es de gran importancia para determinar si un proyecto particular tiene derecho a compensación del Fondo y de qué modo. Dada su singular e importante función y sus necesidades particulares de información confidencial, discutimos el papel de los Organismos de ejecución antes de proceder con las funciones de la Secretaría y del Comité Ejecutivo.

Usando los criterios de admisibilidad de proyectos establecidos por el Comité Ejecutivo, los Organismos de ejecución diseñan y seleccionan proyectos a fin de presentarlos al Comité Ejecutivo para su aprobación final. Con el propósito de lograr esta tarea, los Organismos de ejecución pueden necesitar tener acceso a información relacionada con la tecnología que no es de dominio público. A partir de esta información, de la cual alguna porción es confidencial por naturaleza, los Organismos de ejecución preparan el proyecto para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Los Organismos de ejecución han desarrollado relaciones de trabajo con los países que solicitan compensación mediante las cuales aceptan mantener en secreto la información confidencial. Al realizar sus diferentes tareas con relación a la preparación del proyecto, los Organismos de ejecución actúan de acuerdo con sus obligaciones de confidencialidad. Una de estas obligaciones radica en no revelar información a menos que sea necesario.

Esta última obligación significa que los Organismos de ejecución deben hacer una selección inicial de la información confidencial que poseen para determinar cuál deberá enviarse

a la Secretaría y, con el tiempo, al Comité Ejecutivo para ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades respecto del Fondo. Al mismo tiempo, como el Organismo de ejecución es finalmente responsable de garantizar que el Comité Ejecutivo disponga de una base firme y completa sobre la cual debe tomar sus decisiones, el Organismo de ejecución no puede retener información que el Comité Ejecutivo pueda estimar necesaria.

Para mantener un equilibrio entre estas dos obligaciones —la de preservar la confidencialidad al no revelar más de lo necesario y la de proporcionar al Comité Ejecutivo información completa—, se sugirió lo siguiente. Primero, el Organismo de ejecución debe hacer una clasificación inicial de la información confidencial que posee para determinar cuál es la información confidencial que, a su juicio (tomando en cuenta su obligación con el Comité Ejecutivo), necesita dicho Comité para que, con la asistencia de la Secretaría, tome la determinación final en relación con el proyecto. Segundo, el Organismo de ejecución debe enviar esta información al Comité Ejecutivo a través de la Secretaría junto con una lista de la otra información confidencial que posee y que ha determinado que es probable que no se necesite. Esta lista garantizaría tanto respeto por la naturaleza confidencial de la información como transparencia en la propuesta de proyecto preparada por el Organismo de ejecución. La lista permitiría a la Secretaría determinar por sí misma, en el desempeño de sus responsabilidades para con el Comité Ejecutivo, si necesita o no tener acceso a mayor información. En caso afirmativo, la Secretaría puede solicitar al Organismo de ejecución esta información.

El procedimiento arriba sugerido equilibra la protección de la información confidencial con la responsabilidad fiduciaria del Comité Ejecutivo. Proporciona un mecanismo para mantener información confidencial dentro del Organismo de ejecución, a excepción de aquellas circunstancias en las que el Comité Ejecutivo o la Secretaría, en nombre de dicho Comité, decida que se necesita la información para llegar a una decisión o recomendación, según el caso.

Información confidencial: El Comité Ejecutivo y la Secretaría

La sección anterior examinó la información confidencial en manos de los Organismos de ejecución y su obligación de proporcionar parte de dicha información al Comité Ejecutivo o a la Secretaría en nombre de dicho Comité. Esta sección continúa la discusión al analizar cómo utilizan el Comité Ejecutivo y la Secretaría la información confidencial al llevar a cabo sus responsabilidades respectivas.

De acuerdo con sus atribuciones, el Comité Ejecutivo desarrolla los criterios para la admisibilidad del proyecto (UNEP/OzL.Pro.4/15 Anexo X, artículo 10(d)) y supervisa y evalúa los gastos (artículo 10(f)). La Secretaría tiene a su cargo, de acuerdo con sus Términos de referencia, asistir al Comité Ejecutivo en la evaluación de las propuestas de proyectos y ofrecer recomendaciones al Comité Ejecutivo en relación con las propuestas de proyectos.

Esta división de responsabilidades significa que, cuando se hace una propuesta de proyecto al Fondo, es la Secretaría la que primero la revisa. La Secretaría, de acuerdo con sus Términos de referencia, debe evaluar el programa como lo desarrolló el Organismo de ejecución. Esto implica que la Secretaría debe ejercer su apreciación de manera independiente y no sólo depender de la recomendación del Organismo de ejecución. Al realizar esta evaluación, la

Secretaría puede requerir tener acceso a información confidencial. Una vez más, no puede depender sólo de la evaluación que los Organismos de ejecución hagan de esta información, sino que ella misma debe revisarla.

Dado que el personal de la Secretaría está obligado por la forma de obligación de confidencialidad de Naciones Unidas, el hecho de compartir información confidencial entre el Organismo de ejecución y la Secretaría no presenta dificultad en sí mismo. Si bien la Secretaría no tiene relación directa con las empresas implicadas (la Secretaría sólo trata con los gobiernos) y, por consiguiente, no puede celebrar contratos de confidencialidad específicos con empresas, la naturaleza confidencial de la información que comparten los Organismos de ejecución y la Secretaría se preserva al aplicar las existentes obligaciones de confidencialidad de Naciones Unidas. Por lo tanto, cualquier información confidencial que comparta la empresa con el Organismo de ejecución conservará su naturaleza confidencial cuando se envíe a la Secretaría. La dificultad surge en el caso de que la Secretaría comparta información confidencial con los consultores y el Comité Ejecutivo.

Si el personal de la Secretaría necesita el consejo de un consultor externo para evaluar los méritos de una propuesta, la situación puede ser delicada. Con frecuencia, la Secretaría necesitará consultar con individuos altamente experimentados que posean un conocimiento detallado de la tecnología particular. Puede esperarse que, ocasionalmente, los únicos consultores que posean este altísimo nivel de conocimiento tengan alguna forma de conflicto de intereses. Éste es un problema común en áreas altamente técnicas de conocimiento especializado. En las revistas científicas, por ejemplo, puede verse que con frecuencia es difícil encontrar individuos calificados que estén al mismo nivel para revisar la investigación de otro científico y que no tengan alguna forma de conflicto de intereses. Hoy en día, se reconoce ampliamente que esos conflictos existen. Es muy probable que el Grupo de Evaluación Técnica y Económica haya enfrentado dificultades semejantes en relación con la contratación de sus expertos.

La situación de la Secretaría con respecto a los consultores no es, por consiguiente, inusual. Sin embargo, obliga a reflexionar, puesto que para cumplir con su responsabilidad de revisar en forma independiente las propuestas de proyectos, es posible que la Secretaría necesite contratar un consultor. En estas condiciones, la forma actual de la cláusula de confidencialidad de Naciones Unidas sería insuficiente. Ningún consultor con un alto grado de conocimiento especializado celebraría, de ser aconsejado convenientemente, un contrato de confidencialidad amplio y nebuloso. En cambio, sería necesaria una disposición de confidencialidad más clara y detallada. La Secretaría puede estimar oportuno considerar desarrollar un contrato de confidencialidad estructurado apropiadamente para usarlo con sus consultores. Dicho contrato necesitaría reconocer la posibilidad de que un consultor tenga un conflicto de intereses.

Incluso si las posiciones de la Secretaría y sus contratistas con respecto a la información confidencial pueden resolverse, queda una gran dificultad. Dado que es el Comité Ejecutivo, y no la Secretaría, el responsable de tomar las decisiones definitivas en relación con la financiación de cualquier proyecto, el Comité Ejecutivo debe disponer de toda la información pertinente del proyecto sea o no confidencial dicha información. La Secretaría no posee derecho alguno que le permita ocultar información confidencial a los miembros del Comité Ejecutivo y éste obstaculizaría en forma inapropiada su capacidad para cumplir con sus responsabilidades si

instruye a la Secretaría de no compartir información confidencial con él. Es decir, a fin de cumplir con sus obligaciones de considerar y aprobar propuestas de proyectos, el Comité Ejecutivo debe tomar en cuenta toda la información relevante sin importar que esa información sea o no confidencial.

Los miembros del Comité Ejecutivo no están obligados por las disposiciones de confidencialidad de Naciones Unidas ni sería apropiado que la Secretaría insistiera en que estuvieran de acuerdo con dichas disposiciones. Por consiguiente, cuando lo considere necesario o cuando lo solicite el Comité Ejecutivo, la Secretaría debe enviar información confidencial a los miembros de dicho Comité fuera del alcance de cualquier disposición de confidencialidad. Sin embargo, este acto de enviar información confidencial a los miembros del Comité Ejecutivo que no están obligados mediante un contrato de confidencialidad expone al personal de la Secretaría a caer en el incumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad. Es decir, si la Secretaría está de acuerdo en aceptar información confidencial del Organismo de ejecución, los miembros de su personal quedarán en situación de infringir sus obligaciones de confidencialidad o de incumplir con sus obligaciones hacia el Comité Ejecutivo. Ninguna de estas situaciones es aceptable.

Para abreviar, el Organismo de ejecución responsable de la propuesta debe compartir información confidencial con la Secretaría. Si bien el Organismo de ejecución inicialmente puede determinar que alguna información confidencial no resulta relevante para la propuesta de proyecto, y por lo tanto no la envía inicialmente a la Secretaría, debe estar en condiciones de proporcionar a ésta toda la información confidencial que posea. De modo semejante, si bien la Secretaría puede determinar que no es necesario enviar cierta información confidencial a los miembros del Comité Ejecutivo, debe estar en condiciones de enviar cualquier información confidencial a dichos miembros en caso de que ellos se lo soliciten. Sin embargo, al compartir información con el Comité Ejecutivo, el personal de la Secretaría corre el riesgo de infringir sus obligaciones de confidencialidad.

Fue por estos motivos que el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31 sugirió que no se pusiera a la Secretaría en la posición de revisar las propuestas de proyectos cuando la evaluación de ese proyecto exigiera la consideración de información confidencial relacionada con tecnología protegida. Esto significa que el Organismo de ejecución necesitará descartar la obligación de confidencialidad del personal de la Secretaría —cancelando cualquier obligación de confidencialidad— o que la Secretaría no podrá considerar el proyecto hasta que la información que necesita deje de ser confidencial.

Un Organismo de ejecución que considere una propuesta de proyecto debe armonizar la necesidad de financiación con la necesidad del país de mantener la confidencialidad de la información crítica que se requiere para evaluar el proyecto. Que el país esté o no dispuesto a revelar su información confidencial a cambio de financiación es, en esencia, una decisión comercial. Esta situación no es atípica. Con frecuencia, las empresas que buscan financiación de inversionistas enfrentan la misma situación. Muchos inversionistas, en particular aquellos que pueden mantener inversiones en empresas potencialmente competidoras, no estarán de acuerdo en comprometerse por medio de una cláusula de confidencialidad. Si la empresa desea buscar

financiación de ese inversionista, tendrá que revelar su información confidencial sin exigir que el inversionista esté contractualmente de acuerdo en mantener esa información en secreto.

Conclusión

En circunstancias en las que la tecnología no es del dominio público, es aconsejable que el Fondo se comprometa en un proceso de diligencia debida para determinar si el uso de esa tecnología por parte de la empresa, según se considera en la aplicación del proyecto, viola un derecho de propiedad intelectual existente. Como se hizo notar anteriormente, es raro el caso en el que existe una preocupación seria respecto a dicha violación. No obstante, cuando una tecnología se desarrolla internamente o cuando una tecnología particular no es del dominio público, existe la posibilidad de violar un derecho de propiedad intelectual.

Si la tecnología se usa dentro de un único país, sólo deben examinarse las leyes de propiedad intelectual de ese país para garantizar que haya cumplimiento. Sin embargo, cuando la tecnología se vende a escala internacional, la situación es más compleja. Dado que las patentes se otorgan país por país, la determinación de si existe un derecho de propiedad intelectual debe hacerse de igual manera, país por país.

Los Organismos de ejecución pueden utilizar información confidencial al preparar una propuesta de proyecto para su consideración. Una vez se ha decidido solicitar al Fondo que financie esa propuesta, el Organismo de ejecución debe estar seguro de que la evaluación de esa solicitud puede proceder a) sin necesidad de información confidencial o b) sin ninguna obligación de confidencialidad para la Secretaría y los miembros del Comité Ejecutivo. Como se indicó con anterioridad, la mayor parte del tiempo la información confidencial no representará ningún problema serio puesto que los Organismos de ejecución y la Secretaría pueden cooperar para reducir al mínimo la cantidad de información confidencial que se comparta entre ellos. No obstante, en las circunstancias actuales, en las que el Comité Ejecutivo y/o la Secretaría necesitan tener acceso a información confidencial que la empresa no está dispuesta a revelar libremente, ésta necesitará tomar una decisión comercial respecto de intentar o no obtener financiación o necesitará buscar otra solución.

APÉNDICE A

RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO SOBRE EL ACUERDO ADPIC RELACIONADO CON PATENTES

Las tres características principales del Acuerdo son:

Normas. En relación con cada una de las áreas principales de propiedad intelectual que cubre el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), éste establece las normas mínimas de protección que debe proporcionar cada Miembro. Se define cada uno de los elementos principales de protección, es decir, la cuestión en controversia que debe protegerse, los derechos que se conferirán y las excepciones permisibles a esos derechos y la duración mínima de protección. El Acuerdo establece estas normas al exigir, primero, que se cumplan las obligaciones sustantivas de los convenios principales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna) en sus versiones más recientes. A excepción de las disposiciones del Convenio de Berna sobre derechos morales, todas las disposiciones sustantivas principales de estos convenios se incorporan como referencia y, por lo tanto, se convierten en obligaciones entre los países miembros del Acuerdo ADPIC, bajo dicho acuerdo. Las disposiciones relevantes deben encontrarse en los Artículos 2.1 y 9.1 del Acuerdo ADPIC, las cuales se relacionan con el Convenio de París y el Convenio de Berna, respectivamente. Segundo, el Acuerdo ADPIC agrega un número sustancial de obligaciones adicionales sobre cuestiones en las que los convenios preexistentes no se mencionan o fueron vistos como inapropiados. De ahí que al Acuerdo ADPIC se le llame acuerdo de Berna y París-Plus.

Ejecución de derechos. El segundo grupo más importante de disposiciones trata con los procedimientos y recursos nacionales para la ejecución de los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo fija ciertos principios generales que se aplican a todos los procedimientos de ejecución de derechos de propiedad intelectual. Además, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, requisitos especiales relacionados con medidas en la frontera y procedimientos criminales, los cuales especifican, con cierto grado de detalle, los procedimientos y recursos que deben estar disponibles de forma que quienes se benefician de los derechos puedan hacer cumplir, de manera efectiva, sus derechos.

Resolución de controversias. El Acuerdo somete las controversias entre los miembros de la OMC en torno al respeto de las obligaciones del Acuerdo ADPIC a los procedimientos de resolución de controversias de la OMC.

Además, el Acuerdo proporciona ciertos principios básicos, como trato nacional y trato de nación más favorecida, y ciertas reglas generales que permiten garantizar que las dificultades procesales para adquirir o mantener los derechos de propiedad intelectual no anulen los

beneficios sustantivos que deben emanar del Acuerdo. Las obligaciones contraídas bajo el Acuerdo se aplicarán de la misma manera a todos los países miembros, pero los países en vías de desarrollo tendrán un periodo mayor para iniciarlas. En aquella situación en la que un país en vías de desarrollo no ofrezca actualmente protección de patente para productos en el área de los productos farmacéuticos, operan arreglos de transición especiales.

El ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, el cual permite a los países miembros proporcionar una protección más amplia de la propiedad intelectual si así lo desean. Los países miembros tienen la libertad de determinar el método apropiado para implantar las disposiciones del Acuerdo dentro de su sistema y prácticas legales propios.

Ciertas disposiciones generales

Como en los principales convenios de propiedad intelectual preexistentes, la obligación básica para cada país miembro es armonizar el trato en relación con la protección de la propiedad intelectual que el Acuerdo ofrece con las personas de otros países miembros. El Artículo 1.3 define quiénes son estas personas. Se hace mención a estas personas como “nacionales”, pero incluye personas, naturales o legales, que tienen una conexión estrecha con otros miembros sin que necesariamente sean nacionales. Los criterios para determinar qué personas deben, así, beneficiarse del trato estipulado en el Acuerdo son los fijados para este propósito en los convenios principales de propiedad intelectual preexistentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aplicados, por supuesto, con relación a todos los miembros de la OMC, sean o no partes de esos convenios. Éstos son el Convenio de París, el Convenio de Berna, el Convenio Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes, Productores de Fonogramas y Entidades de Radiodifusión (Convenio de Roma) y el Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado PICI).

Los Artículos 3, 4 y 5 incluyen las reglas fundamentales sobre trato nacional y trato de nación más favorecida para nacionales extranjeros, las cuales son comunes a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por el Acuerdo. Estas obligaciones cubren no sólo las normas sustantivas de protección sino, también, asuntos que afectan la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y ejecución de los derechos de propiedad intelectual, así como aquellas cuestiones que repercuten en el uso de los derechos de propiedad intelectual específicamente abordados en el Acuerdo. Si bien la cláusula de trato nacional prohíbe la discriminación entre los propios nacionales de un país miembro y los nacionales de otros países miembros, la cláusula de trato de nación más favorecida prohíbe la discriminación entre los nacionales de otros países miembros. En relación con la obligación de trato nacional, las excepciones que se permiten en el marco de los convenios preexistentes de propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también se permiten en el Acuerdo ADPIC. En los casos en los que estas excepciones permiten la reciprocidad material, también se permite una consiguiente excepción al trato de nación más favorecida (i.e., comparación de los plazos para la protección de derechos de autor que exceden el plazo mínimo que se requiere bajo el Acuerdo ADPIC, según lo dispuesto en el Artículo 7(8) del Convenio de Berna, conforme se incorporó en el Acuerdo ADPIC). De igual manera, se estipulan algunas otras pocas excepciones a la obligación de nación más favorecida.

Los objetivos generales del Acuerdo ADPIC están contenidos en el Preámbulo del Acuerdo, los cuales reproducen los objetivos básicos de la Ronda de Uruguay que se establecen en el área del Acuerdo ADPIC mediante la Declaración de Punta del Este de 1986 y la Revisión de mediano plazo de 1988/89. Estos objetivos comprenden la reducción de distorsiones e impedimentos al comercio internacional, la promoción de una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y la garantía de que las medidas y los procedimientos para ejecutar los derechos de propiedad intelectual no se transformen en barreras que impidan el comercio legítimo. Estos objetivos deben leerse junto con el Artículo 7, titulado “Objetivos”, de acuerdo con el cual la protección y ejecución de los derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y diseminación de tecnología, en beneficio mutuo de productores y usuarios del conocimiento tecnológico y de forma que conduzcan al bienestar social y económico, y a un equilibrio entre los derechos y las obligaciones. El Artículo 8, titulado “Principios”, reconoce los derechos de los países miembros a adoptar medidas para la salud pública y otras de interés público, y a impedir el abuso de derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando dichas medidas sean consistentes con las disposiciones del Acuerdo ADPIC.

Patentes

El Acuerdo ADPIC exige a los países miembros que hagan que las patentes estén disponibles para cualquier invento, de productos o procesos, en todos los campos de la tecnología sin discriminación, sujetas a las pruebas normales de innovación, inventiva y aplicabilidad industrial. También, se exige que las patentes estén disponibles y que pueda gozarse de los derechos de patente sin discriminación en cuanto al lugar de la invención y al hecho de que los productos se importen o produzcan localmente (Artículo 27.1).

Existen tres excepciones a la regla básica sobre patentabilidad que se permiten. Una es para invenciones contrarias al orden o moral pública. Esto incluye, explícitamente, inventos peligrosos para la vida o salud humana, animal o vegetal o que resulten gravemente perjudiciales para el medio ambiente. El uso de esta excepción está sujeto a la condición de que también debe impedirse la explotación comercial de la invención y que evitarlo es necesario para la protección del orden o moral pública (Artículo 27.2).

La segunda excepción es que los países miembros pueden excluir de la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos y animales (Artículo 27.3(a)).

La tercera es que los países miembros pueden excluir plantas y animales, a excepción de los microorganismos y procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales excepto procesos no biológicos y microbiológicos. Sin embargo, cualquier país que excluya variedades de plantas de la protección de patente debe proporcionar un sistema de protección efectivo sui generis. Más aún, la disposición completa está sujeta a revisión cuatro años después de haber entrado en vigor el Acuerdo (Artículo 27.3(b)).

Los derechos exclusivos que la patente de un producto debe conferir son los referentes a hacer, usar, ofrecer para la venta, vender e importar para estos propósitos. La protección de patente para

procesos debe otorgar derechos no sólo sobre el uso del proceso sino, también, sobre los productos que se obtienen directamente del proceso. Los propietarios de las patentes también deberán tener el derecho de asignar, o transferir por sucesión, la patente y firmar convenios de licencia (Artículo 28).

Los países miembros pueden proporcionar limitadas excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre y cuando dichas excepciones no choquen arbitrariamente con la explotación normal de la patente y no perjudiquen injustamente los intereses legítimos del propietario de la patente, tomando en cuenta los intereses legítimos de terceros (Artículo 30).

El plazo de protección disponible no deberá terminar antes del vencimiento de un periodo de 20 años contados a partir de la fecha de registro (Artículo 33).

Los países miembros deben exigir que un solicitante de patente revele la invención en una manera suficientemente clara y completa para que el invento lo lleve a cabo una persona experimentada en el arte; y pueden exigir al solicitante en la fecha de registro o, cuando se reclame precedencia, en la fecha anterior de solicitud, que indique la mejor forma que el inventor conoce para llevar a cabo la invención (Artículo 29.1).

Si la cuestión en controversia de una patente es un proceso para obtener un producto, las autoridades judiciales deberán tener la autoridad de ordenar al demandado que pruebe que el proceso para obtener un producto idéntico es diferente del proceso patentado, en donde se satisfagan ciertas condiciones que indiquen una posibilidad de que el proceso protegido se usó (Artículo 34).

Se permiten el otorgamiento obligatorio de licencia y el uso gubernamental sin la autorización del beneficiario del derecho, pero están sujetos a condiciones cuya finalidad es proteger los intereses legítimos del beneficiario del derecho. Estas condiciones están contenidas principalmente en el Artículo 31. Entre ellas destacan la obligación, como regla general, de otorgar esas licencias sólo si se ha hecho un intento infructuoso por adquirir una licencia voluntaria con términos y condiciones razonables dentro de un periodo de tiempo razonable; el requisito referente al pago de una remuneración adecuada en las circunstancias de cada caso, tomando en cuenta el valor económico de la licencia; y un requisito de que las decisiones estén sujetas a una revisión judicial o a alguna otra revisión independiente por una alta autoridad distinta. Algunas de estas condiciones se hacen menos severas en los casos en los que las licencias obligatorias se emplean para remediar prácticas que han sido establecidas por un proceso legal como anticompetitivas. Estas condiciones deben leerse junto con las disposiciones relacionadas del Artículo 27.1, las cuales exigen que los derechos de patente se disfruten sin discriminación en cuanto al campo de tecnología y al hecho de que los productos se importen o produzcan localmente.
