

CAPÍTULO SEXTO

EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO . . .	151
I. Aspectos generales	152
1. Los objetivos y principios de interés público	152
2. La naturaleza de las obligaciones	154
3. La adopción de los principios básicos del régimen comercial multilateral	155
4. Los derechos de propiedad intelectual y el mundo en desarrollo.	157
II. La protección sustantiva de los derechos de propiedad intelectual	161
1. Las normas de tratados multilaterales de propiedad intelectual incorporadas por referencia	162
2. Los nuevos estándares mínimos de protección	164

CAPÍTULO SEXTO

EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

El Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) es el tratado internacional más completo en la materia.¹ Contiene un conjunto de principios básicos, normas sustantivas y de observancia que garantizan una eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel nacional en todos los Estados miembros de la OMC, mediante la armonización de estándares mínimos de protección. El ADPIC es un tratado particular, incluso en el sistema comercial internacional. Es el único de los tratados de la OMC que obliga a los Estados miembros a implementar en su legislación nacional normas sustantivas de protección; incorpora mediante referencia obligaciones de otros tratados internacionales que pueden ser, junto con las normas propias que introduce, materia del nuevo y reforzado mecanismo de solución de diferencias de la OMC; establece el principio de trato nacional en materia de derechos de propiedad intelectual y extiende a dicho ámbito el de nación más favorecida; por último, su ámbito material

¹ Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (ADPIC), del 15 de diciembre de 1993; reproducido en *Los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Los textos jurídicos*, Ginebra, Secretaría del GATT, 1994, pp. 381-419. Véase, en general, Gervais, D., *The TRIPS Agreement: Drafting, History and Analysis*, Londres, Sweet and Maxwell, 1998; Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*, The Hague/Londres/Boston, Kluwer Law International, 1998; Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPS Agreement and Policy Options*, Malaysia, Zed Books Ltd., Third World Network, 2000; Casado Cerviño, A. y Cerro Prada, B., *GATT y propiedad industrial*, Madrid, Tecnos, 1994, así como Iglesias Prada, J. L. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, 2 tomos, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997.

abarca todo el espectro de figuras clásicas de la propiedad intelectual, aunque olvida considerar la protección de los conocimientos tradicionales.²

I. ASPECTOS GENERALES

1. *Los objetivos y principios de interés público*

A pesar del nivel de detalle y definición que alcanza el ADPIC en las disposiciones relativas a las normas sustantivas de protección y de observancia para los derechos de propiedad intelectual, sus objetivos están redactados en términos muy generales, lo que permite una interpretación y aplicación flexible del Acuerdo.³ En primer lugar, el Preámbulo incorpora los objetivos de la negociación iniciada con la Declaración de Punta del Este, señalando la necesidad de reducir las distorsiones y obstáculos al comercio internacional, la importancia de garantizar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y que su ejercicio y observancia no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.⁴ Asimismo, se reconocen en el Preámbulo los objetivos de política general de los sistemas nacionales de propiedad intelectual, incluyendo las necesidades de desarrollo y tecnología, particularmente en el caso de los países menos adelantados, a los que se les re-

² La protección de los conocimientos tradicionales son tratados, por tanto, en el capítulo décimo, *infra*.

³ La posibilidad de una aplicación flexible de los tratados internacionales comienza a ser estudiada como una categoría propia del derecho internacional contemporáneo. Véase la reciente obra general en este aspecto, Martín Rodríguez, P. J., *Flexibilidad y tratados internacionales*, Madrid, Tecnos, 2003.

⁴ Compárese el Preámbulo del ADPIC (par. 1) con la Declaración de Punta del Este, cuya parte relativa a los derechos de propiedad intelectual dice: "In order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines. Negotiations shall aim to develop a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods, taking account work already undertaken in the GATT. These negotiations shall be without prejudice to other complementary initiatives that may be taken in the World Intellectual Property Organization and elsewhere to deal with these matters". Doc. MIN.DEC del 20 de septiembre de 1986, pp. 7 y 8.

conoce la necesidad especial de aplicar las normas en la materia “con la máxima flexibilidad”.

Ya en la parte dispositiva, el ADPIC se propone, en su artículo 7o. (Objetivo), que:

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

La inclusión de esta disposición, a sugerencia del grupo de países en desarrollo, es un reconocimiento del fin público que se persigue mediante el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual: la transferencia y difusión de los conocimientos en beneficio de productores y usuarios. La mención al bienestar social y al equilibrio de derechos y obligaciones sirve como guía para la implementación del Acuerdo por los Estados, pero también es un elemento que el OSD debe tomar en cuenta al resolver las controversias que se le presenten.

Por otra parte, en el artículo 8o. (principios), el Acuerdo contempla la posibilidad de medidas especiales de salvaguardia:

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

El artículo 8.1 abre un margen de flexibilidad que permite a los miembros proteger dos cuestiones de interés general: la salud y nutrición públicas y la promoción del interés público en sectores vitales para el desarrollo. En relación con esta disposición, cabe hacer dos observaciones: primero, que no se contempla la protección del medio ambiente, y en se-

gundo lugar, que sólo opera en la adopción de medidas legislativas, por lo que actos de naturaleza administrativa o judicial no podrán ser amparados bajo esta excepción.

El segundo principio del artículo 8o. se explica en razón de que los derechos de propiedad intelectual son, como reconoce el Preámbulo del Acuerdo, “derechos privados”, y su ejercicio puede afectar el libre intercambio. Por tanto, el principio se desarrolla en el artículo 40 del Acuerdo (control de las prácticas anticompetitivas), y deberá aplicarse según las normas del derecho de la competencia de cada miembro.

Con respecto al requisito de que las medidas adoptadas en virtud del artículo 8o. sean compatibles con el Acuerdo, hay que señalar que éste prohíbe expresamente la formulación de reservas sin el consenso de los demás miembros (artículo 72), por lo que dicho requisito es importante.⁵ En todo caso, la compatibilidad de las medidas con el Acuerdo debe verificarse ante el conjunto de sus disposiciones. A. A. Yusuf opina que al evaluar la compatibilidad de una medida particular de salvaguarda con las obligaciones del Acuerdo deberá considerarse su consistencia general con el conjunto del Acuerdo, tomando en cuenta el Preámbulo y los objetivos marcados en el artículo 7o.⁶

2. La naturaleza de las obligaciones

El ADPIC es un acuerdo de mínimos que busca un régimen generalizado de protección armonizada, que las legislaciones nacionales podrán ampliar, pero en ningún caso reducir.⁷ En este sentido, admite que los miembros pueden, pero no se obligan a, implementar en su ley doméstica una protección más amplia que la requerida por el Acuerdo (artículo

⁵ Cfr. Iglesias Prada, J. L., “Disposiciones generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC”, en Iglesias Prada, J. L. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio...*, cit, tomo 1, p. 131.

⁶ Yusuf, A. A., “TRIPS: Background, principles and general provisions”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *op. cit.*, p. 131.

⁷ El uso de estándares mínimos de protección es común en otros ámbitos del derecho internacional. Así, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) establece que las medidas nacionales en materia de control de la contaminación por vertimientos “no serán menos eficaces... que las reglas y estándares de carácter mundial” (artículo 210.6) y en materia de contaminación causada por buques “tendrán por lo menos el mismo efecto que las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados...” (artículo 211.2).

1.1). Asimismo, se permite a los miembros ofrecer una mayor protección a las clases de derechos de propiedad intelectual contempladas, así como ampliar el ámbito de protección a nuevas categorías. Por ello sería compatible con el ADPIC, como ha sugerido C. Correa, un sistema especial para la protección de conocimientos tradicionales de comunidades indígenas.⁸ Como el Acuerdo establece obligaciones de resultado, la misma disposición deja a los miembros la “libertad para determinar el método apropiado para implementar las disposiciones de este Acuerdo dentro de su propio sistema legal y en la práctica”.

Los destinatarios de las obligaciones del ADPIC son los Estados miembros, quienes “aplicarán las disposiciones de este Acuerdo” (artículo 1.1). Por otra parte, los beneficiarios son los nacionales de los Estados miembros de la OMC, incluyéndose aquellas personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en el territorio de un Estado miembro.

Por último, cabe destacar que el ADPIC se distingue de otros instrumentos del régimen comercial en que, basándose en que los derechos de propiedad intelectual, al ser derechos privados, se obtienen y ejercen en el plano nacional, establece una serie de disposiciones encaminadas a asegurar su observancia al interior de los Estados miembros (parte III, artículos 41-61).

3. La adopción de los principios básicos del régimen comercial multilateral

Como es de sobra conocido, el régimen jurídico del GATT está basado en dos principios básicos que buscan garantizar una política multilateral de no discriminación: el principio de nación más favorecida (NMF) y el de trato nacional (TN).⁹ Tanto el mandato contenido en la Declaración de Punta del Este como el Preámbulo del ADPIC señalan la necesidad de aclarar la aplicabilidad de ambos principios a los derechos de propiedad intelectual y de elaborar nuevas reglas en concordancia, una cuestión que causaba confusión.

⁸ Cfr. Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO...*, cit., pp. 8-9. Esta posibilidad se estudia en los capítulos décimo y decimoprimer, *infra*.

⁹ Véase, en general, Mc Rae, D. M., “The Contribution of International Trade Law to the Development of International Law”, *Rec. des Cours*, vol. 260, 1996, pp. 158 y ss.

Mediante el principio de trato nacional “una parte se compromete a otorgar a otra, o a las personas y cosas que guardan con ella una determinada relación, el mismo trato que el concedente depara a las personas y cosas de igual o análoga categoría que con él guardan una relación idéntica”.¹⁰ En virtud del principio de trato nacional se evita la práctica de la reciprocidad, ya que un Estado debe conceder a los nacionales de otros Estados miembros “un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales respecto a la protección de la propiedad intelectual” (artículo 3.1), independientemente de si dichos Estados también conceden la misma protección a sus propios nacionales.

Por su parte, el principio de nación más favorecida establece la obligación general de que cualquier trato de beneficio otorgado a un Estado tendrá que ser extendido al resto, constituyendo el principal —y más antiguo— pilar del régimen internacional del comercio.¹¹

A diferencia del principio de trato nacional, el de nación más favorecida no figura en ninguno de los tratados en materia de propiedad intelectual previos al ADPIC. Su inclusión en el Acuerdo es una novedad

¹⁰ Remiro Brotóns, A., *Derecho internacional público. II. Derecho de los tratados*, Madrid, Tecnos, 1987, p. 303. En el régimen del comercio de bienes, el artículo III GATT dispone que: “los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional”. En el ámbito del GATT, el principio de trato nacional aplica a bienes importados que hayan librado el proceso aduanal y fronterizo y se traduce en la obligación de no afectarles mediante impuestos locales o medidas regulatorias que les discriminen. Cfr. Jackson, J. H., *The World Trading System...*, cit., pp. 213-228

¹¹ En el asunto relativo a los derechos de los nacionales de Estados Unidos en *Marrruecos*, la CIJ señaló que el propósito de la cláusula de la nación más favorecida es “establecer y mantener en todo momento una igualdad fundamental... sin discriminación entre los países interesados”. CIJ, *Recueil 1952*, pp. 187. En el ámbito del GATT, el trato de nación más favorecida se establece en el artículo I de dicho Acuerdo, que dice que: “toda ventaja otorgada por una parte contratante a cualquier otro país es inmediata e incondicionalmente extendida a todas las demás partes contratantes. En general sobre el principio de nación más favorecida, véase Jackson, J. H., *The World Trading System...*, cit., pp. 157-173; Forner Delaygua, J. J., *La cláusula de la nación más favorecida*, Madrid, Civitas, 1988; Díez-Hochleitner Rodríguez, J., “La cláusula de la nación favorecida y su incidencia en el trato conferido a los países en desarrollo”, *REDI*, vol. XXXV, núm. 2, 1983, pp. 371-392; así como Remiro Brotóns, A., *op. cit.*, pp. 295-303, y, en particular sobre el proceso de codificación que intentó la Comisión de Derecho Internacional, véase Ustor, E., “The Law of Most-Favoured-Nation Clauses, It’s codification: some contested issues”, en AAVV, *Le droit international a l’heure de sa codification. Études en l’honneur de Roberto Ago*, Milán, 1987, t. 2, pp. 491-503.

absoluta, ya que tradicionalmente el principio había sido de aplicación exclusiva al ámbito del comercio de bienes. A. Yusuf comenta que su inclusión en el texto del ADPIC respondió a la proliferación de acuerdos bilaterales en materia de propiedad intelectual entre países desarrollados y países en vías de desarrollo.¹²

Así, en virtud del trato de nación más favorecida el ADPIC obliga a que:

... toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros (artículo 4).

Por tanto, si dos miembros acuerdan entre sí un mejor trato que el previsto en el ADPIC, los demás miembros tendrán derecho a exigir el mismo trato hacia ellos, lo que garantiza un nivel de protección en materia de propiedad intelectual auténticamente multilateral.

Por último, la introducción del trato de nación más favorecida en el artículo 4 del ADPIC y el hecho de que dicha disposición figure entre las normas del sistema de la OMC que sólo pueden ser modificadas por unanimidad de sus miembros,¹³ refleja el nivel de integración de los derechos de propiedad intelectual con el régimen internacional del comercio.

4. *Los derechos de propiedad intelectual y el mundo en desarrollo*

El establecimiento de un sistema fortalecido de protección a la propiedad intelectual a nivel nacional, como demanda el ADPIC, implica elevados costos para los países en desarrollo, importadores netos de tecnología y de productos patentados.¹⁴ Por otra parte, dado que la mayoría de

¹² Yusuf, A. A., *op. cit.*, p. 17.

¹³ Artículo X del Acuerdo Constitutivo de la OMC.

¹⁴ Entre los principales costos destacan: la creación del andamiaje administrativo; los abusos monopólicos por parte de los titulares de patentes, especialmente el aumento excesivo de precios; el registro de patentes con el único fin de impedir la comercialización de la invención por terceros, y el aumento de los costos de investigación y desarrollo en áreas científicas que requieren de la utilización de procesos y productos ya patentados. Véase, en general, Bronckers, M., "The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries", *CMLR*, vol. 31, issue 6, 1994, pp. 1245-1281; Roffe, P., "El Acuerdo TRIPs y sus efectos: el caso de los países en desarrollo", en *Temas de derecho industrial y de la competencia*, vol. 1 (Propiedad intelectual en el GATT), Buenos Aires/Madrid, 1997, pp. 337-355, que comenta cuatro estudios sobre el tema convo-

los titulares de patentes, incluso en países en desarrollo, provienen del mundo industrializado,¹⁵ es más que probable que el establecimiento de sistemas nacionales de propiedad intelectual beneficie principalmente a sujetos extranjeros que —ante la reducida capacidad institucional en los países en desarrollo— podrán abusar de los derechos conferidos, creando obstáculos al desarrollo y al libre cambio en dichos países.¹⁶

Por ello, el Preámbulo del Acuerdo reconoce el desarrollo y la tecnología como “objetivos políticos públicos subyacentes en los sistemas nacionales para la protección de la propiedad intelectual” y, en el caso de los países menos adelantados, admite la posibilidad de que la aplicación del Acuerdo a nivel nacional con “la máxima flexibilidad requerida para que... estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable”.

La amenaza que supone la expansión de epidemias como el sida/VIH, la tuberculosis o el paludismo y su efecto sobre la capacidad de desarrollo en muchos países ha puesto en alerta a la comunidad internacional sobre la importancia del acceso a los medicamentos.¹⁷ Los derechos de propiedad intelectual —y particularmente las patentes— son un elemento central del problema, dado el efecto inflacionario que ejercen sobre los precios, reduciendo de forma considerable su consumo.¹⁸ Sin embargo,

cados por la OMPI y, en especial, un estudio elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

¹⁵ Sólo dentro de los Estados miembros de la OCDE se lleva a cabo el 74% de la investigación y desarrollo mundiales. *Cfr.* Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.*, p. 39.

¹⁶ Un importante y diverso grupo de expertos en materia de propiedad intelectual convocado por el gobierno británico —entre ellos, J. Barton, D. Alexander y C. Correa— ha presentado recientemente un interesante informe que confirma estos temores. *Cfr.* Commission on Intellectual Property Rights, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, Londres, septiembre de 2002, disponible en <http://www.iprcommission.org>.

¹⁷ La Declaración del Milenio de Naciones Unidas hace eco de esta preocupación, y en consecuencia exige “Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo que los necesiten”. *Declaración del Milenio*, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Res. 55/2, del 13 de septiembre de 2000, par. 20.

¹⁸ Así lo han demostrado diversas investigaciones. C. Correa comenta un estudio del año 1990, encargado por el Banco Mundial, según el cual el costo en bienestar social mínimo después de la introducción de patentes farmacéuticas para un grupo de países en desarrollo (Argentina, Brasil, India, México, Corea y Taiwán) sería de entre 3.5 y 10.8 mil millones de dólares, mientras que las ganancias para los titulares extranjeros de las

la eliminación de los derechos de propiedad intelectual no sería una solución, pues éstos son una condición necesaria, aunque no suficiente, para mantener e incentivar las actividades de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.¹⁹

En este contexto, durante la Reunión Ministerial celebrada en Doha (noviembre de 2001), los Estados miembros de la OMC formalmente recalcaron la importancia de que el ADPIC “se interprete y aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos...”.²⁰ Pero además, como ya se anticipaba, los miembros emitieron una Declaración específica sobre el ADPIC y la salud pública.²¹

En ella, los miembros de la OMC reconocen tanto la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos como el efecto que puede tener sobre los precios (par. 3). El párrafo 4 resulta especialmente relevante:

patentes serían de entre 2.1 y 14.4 mil millones de dólares. Véase Cullet, Ph., “Patents and Medicines: the Relationship Between TRIPS and the Human Right to Health”, *International Affairs*, vol. 79, núm. 1, 2003, pp. 139-160; Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.*, p. 39; Keayla, B. K., “TRIPS Agreement on Patent Laws: Impact on Pharmaceuticals and Health for all”, en *Global Health Law*, Nueva Delhi, The Indian Institute, WHO Regional Office for South-East Asia, 1998, pp. 245-271, y Kadidal, Sh., “Plants, Poverty and Pharmaceutical Patents”, *Yale Law Journal*, vol. 103, 1993, pp. 223-258.

¹⁹ En este sentido, la UE considera que aunque no puede señalarse al ADPIC como responsable de la crisis de salud mundial, tampoco puede permitirse que sea un obstáculo a su solución. Véase la “Comunicación de la Comunidad Europea y sus Estados miembros al Consejo del ADPIC”, Doc. IP/C/W/280, del 12 de junio de 2001. Por su parte, el director general de la OMC ha insistido en el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la flexibilidad permitida a los países, de la que, dijo, pueden valerse con certeza. Declaración del director general de la OMC, Mike Moore, al Consejo del ADPIC, 20 de junio de 2001.

²⁰ Declaración Ministerial de los Estados miembros de la OMC, Doha, Doc. WT/MIN(01)/DEC/1, par. 17. Véase Vivas Eugui, D., “Brief on the Treatment of Intellectual Property in the Doha WTO Ministerial Declaration: Mandated Negotiations and Reviews”, CIEL/South Centre, February, 2002, disponible en <http://www.ciel.org>.

²¹ Declaración de los Estados miembros de la OMC sobre el Acuerdo de los ADPIC y la salud pública, Doc. WT/MIN(01)/DEC/2. También es relevante la Decisión sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación, Doc. WT/MIN(01)/17, adoptados el 14 de noviembre de 2001. Véase Shanker, D., “The Vienna Convention on the Law of Treaties, the Dispute Settlement System of the WTO and the Doha Declaration on the TRIPs Agreement”, *JWT*, vol. 36, núm. 4, 2002, especialmente pp. 759-767.

Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.

A este respecto, reafirmamos el derecho de los miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.

Adicionalmente, se encomendó al Consejo del ADPIC encontrar una solución a los problemas que pueden enfrentar los países menos desarrollados, con escasa o nula capacidad de fabricación en el sector farmacéutico, para hacer uso de las licencias obligatorias, y se concedió una prórroga adicional en los términos de entrada en vigor de las obligaciones del Acuerdo en materia de patentes e información no divulgada (par. 6 y 7).²²

La sensibilidad mostrada por los Estados miembros es una buena señal para los países en desarrollo y para la salud pública mundial, pero puede también serlo para la consecución de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.²³ La conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, así como el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de ella (y de los conocimientos tradicionales asociados) son también cuestiones de interés público, vinculadas con la salud y la nutrición de la población, las transferencias de tecnología y el cuidado

²² La importancia de esta Declaración se refleja en el hecho de que, poco después de la Reunión Ministerial de Doha, el Congreso mexicano aprobó una reforma legislativa por la cual se autoriza al gobierno a conceder “licencias de utilidad pública” por causas de emergencia o seguridad nacional, “*incluyendo* enfermedades graves declaradas de atención prioritaria”, cuando de no ser así “se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población” (Ley de Propiedad Industrial de México, artículo 77). Las licencias obligatorias o de utilidad pública permiten al gobierno autorizar la explotación de una patente sin la autorización del titular de la misma. Véase el epígrafe correspondiente en el capítulo siguiente.

²³ Cabe apuntar ahora, aunque este aspecto se desarrolle, *infra*, en el capítulo decimoprimer, que en la Declaración Ministerial los miembros de la OMC encomendaron al Consejo del ADPIC examinar la relación entre el ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore (par. 19).

del medio ambiente. Estos aspectos deben ser considerados en la implementación y revisión del ADPIC, en aras de lograr su objetivo primario, el “bienestar social y económico y el equilibrio entre derechos y obligaciones”.

Por ello, es conveniente que los mecanismos de flexibilización disponibles para la defensa de los intereses económicos y sociales de los países en desarrollo y la protección de la salud pública sean utilizados también en favor de la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, así como para facilitar el reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.²⁴

II. LA PROTECCIÓN SUSTANTIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La regulación sustantiva de los derechos de propiedad intelectual se lleva a cabo mediante la utilización de dos técnicas: la incorporación por referencia²⁵ a otros instrumentos multilaterales de propiedad intelectual, y la regulación directa en el propio ADPIC.

²⁴ Ello a pesar de que el ADPIC, salvo indirectamente a través del artículo 27.2 —comentado en el capítulo siguiente—, no hace referencia alguna a los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

²⁵ A. Remiro define la incorporación por referencia como “una técnica de redacción del texto de un tratado consistente en sustituir la regulación directa de la totalidad o parte de una materia por la invocación de un texto conocido y determinado que se entiende incorporado al tratado en los términos en que los negociadores convengan”. Esta técnica legislativa, que responde a una “economía de redacción” se ha utilizado también en otros sectores, aunque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no la contempla. La incorporación de referencia es particular en que el “texto referido se desprende de su alma original para adquirir la del tratado que lo incorpora”, a diferencia de otras cláusulas de referencia, como la de nación más favorecida o de trato nacional, que remiten a situaciones indeterminadas y cambiantes. Remiro Brotóns, A., *Derecho internacional público. II. Derecho de los tratados*, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 293 y ss. P. Andrés ha estudiado la técnica de incorporación por referencia en el derecho de los tratados en profundidad, no sólo analizando la práctica española en la materia, sino señalando su contenido, alcance y efectos, así como los problemas que genera con relación al derecho interno. Véase Andrés Sáenz de Santa María, P., “La incorporación por referencia en el derecho de los tratados”, *REDI*, vol. XXXVII, núm. 1, 1985, pp. 7-39.

1. *Las normas de tratados multilaterales de propiedad intelectual incorporadas por referencia*

El acervo de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual es proporcional a los esfuerzos de cooperación que en la materia ha realizado la comunidad internacional a lo largo de más de cien años. Se trata de un *corpus* que abarca todas las clases de derechos de propiedad intelectual y se mantiene en constante evolución. Evidentemente, el ADPIC no surge de manera aislada, sino que lo hace de manera concurrente con otros convenios negociados anteriormente, en especial dentro del ámbito de la OMPI.

Así, a través del mecanismo de la incorporación por referencia, los miembros del ADPIC asumen las obligaciones establecidos en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París (1967)²⁶ (ADPIC, artículo 2.1); los artículos 1 a 21 y el Apéndice del Convenio de Berna (1971),²⁷ excluyendo los derechos morales conferidos por su artículo 6 bis (ADPIC, artículo 9), y las obligaciones contenidas en el Tratado sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados (ADPIC, artículo 35).²⁸ Naturalmente, la incorporación de estas disposiciones al ADPIC surte

²⁶ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho el 20 de marzo de 1881, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (BOE, núm. 28, del 1 de febrero de 1974). Sobre el mismo, véase Ladas, S-P., *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, vol. I, Cambridge, Harvard University Press, 1975, especialmente pp. 57-278, y Lontai, E., *Unification of Law in the Field of International Industrial Property*, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.

²⁷ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, última revisión hecha en París, el 24 de julio de 1971 (BOE del 30 de octubre de 1974). Sobre el mismo véase Ricketson, S., *The Berne Convention on the Protection for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1996*, Londres, Centre for Commercial Law Studies/University of Londres, 1987; Nordelman, W. et al., *International Copyright and Neighboring Rights Law*, Weinheim, VCH, 1990, especialmente pp. 1-209 (texto comentado del Convenio, en inglés), Kaztenberger, P., “General Principles of the Berne and the Universal Copyright Conventions”, en Beier, F. K. y Shricer, G. (eds.), *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, IIC Studies, vol. 11, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (Munich), VCH Publishers, 1989, pp. 43-52, y Sabido Rodríguez, M., *La creación intelectual como objeto de intercambios comerciales internacionales*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000.

²⁸ En este sentido, el ADPIC opta —siguiendo la clasificación que propone P. Andrés— por una incorporación por referencia de carácter *sustancial*, pues “el núcleo esencial de la regulación se confía precisamente al tratado incorporado”. Andrés Sáenz de Santa María, P., *op. cit.*, p. 24.

efectos para todos los Estados miembros de la OMC, independientemente de que sean o no partes en los tratados incorporados; tal es el caso, particularmente, de organizaciones internacionales que no pueden ser partes en los tratados incorporados, pero sí son miembros de la OMC, como la Comunidad Europea.²⁹

Los redactores del ADPIC optaron por una incorporación estática; es decir, las disposiciones señaladas se incorporan en la versión específica a la que se les refiere, de manera que futuras modificaciones a estos convenios quedan fuera del ámbito del ADPIC.³⁰ Naturalmente, la incorporación de éstas supone que su incumplimiento queda sujeto al mecanismo de solución de diferencias previsto en el Acuerdo (artículo 64) y a los mecanismos de sanciones del régimen del nuevo régimen que incluyen la aplicación de medidas comerciales, con lo que se pretendió superar los problemas de efectividad y observancia prevalecientes en el ámbito de la OMPI.³¹

Por otra parte, el ADPIC busca una relación de compatibilidad del resto de las obligaciones derivadas de los otros tratados de propiedad intelectual. Por ello establece que:

Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (artículo 2.2).

²⁹ India y Pakistán tampoco son partes en el Convenio de París, pero sí lo son de la OMC.

³⁰ Como apunta A. Remiro, el destino del texto referido “se desdobra: incorporado al tratado, seguirá sus vicisitudes, siéndole ajenas las que afecten a su primitiva identidad. En este sentido, el texto *referido* es un puro hecho *crystalizado* en la fecha de adopción del tratado incorporante”. Remiro Brotóns, A., *op. cit.*, p. 294.

³¹ Aunque la incorporación por referencia de instrumentos administrados en otros ámbitos dota al ADPIC de cierta legitimidad —en la medida en que dichos estándares han sido acordados previamente— también supone el riesgo de que los textos incorporados, e incluso la propia OMPI, sean suplantados por la OMC, pues no tendrá ya sentido realizar futuras modificaciones a estos instrumentos sólo en el ámbito de la OMPI. *Cfr.*, en este sentido, Tarullo, D. K., “The Relationship of WTO Obligations to Other International Arrangements”, en Bronckers, M. y Quick, R. (eds.), *New Directions in International Economic Law. Essays in Honour of John H. Jackson*, The Hague/Londres/Boston, Kluwer Law International, 2000, pp. 165-168.

Esta disposición tiene importancia en el supuesto de revisiones a los tratados en la materia, ya que en virtud de la incorporación estática a la que hemos hecho referencia, entre Estados miembros del ADPIC y demás Estados partes en dichos tratados aplicarían las modificaciones a estos tratados, mientras que entre Estados miembros del ADPIC aplicará este último.³²

2. Los nuevos estándares mínimos de protección

El ADPIC, mediante regulación directa, establece en su parte II las normas mínimas de protección que los miembros deberán incorporar en su legislación; para cada categoría de derechos contemplados se define la materia que habrá de protegerse, los derechos que han de establecerse, las excepciones permitidas y la duración mínima de protección.

Durante las negociaciones del ADPIC se reconoció que en materia de derechos de autor el punto de partida debería ser el nivel de protección existente en virtud del Convenio de Berna, que en su versión 1971 establece las normas básicas de protección. Los derechos de autor ofrecen protección a la forma que adoptan las ideas y creaciones en las distintas ramas de la actividad cultural y científica.³³ El ADPIC declara expresa-

³² Cfr. Yusuf, A.A., *op. cit.*, p. 19. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece las reglas generales para el caso de tratados sucesivos concernientes a la misma materia, por lo que aplica perfectamente al caso de modificaciones a los tratados incorporados por referencia al ADPIC. Según el artículo 30 de la Convención, en el caso en que las partes en los tratados anterior y posterior no sean todas las mismas, la regla general será la siguiente: entre los Estados que son parte en ambos tratados primará el tratado posterior, es decir, rige la máxima *lex posterior derogat priori* (artículo 30.3), y en caso de que un Estado sea parte en ambos tratados y otro sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones entre ellos se regirán por el tratado en que ambos sean parte (artículo 30.4).

³³ Mediante los derechos de autor se ofrece protección a las obras literarias, científicas y artísticas, incluyendo las expresiones musicales, dramáticas, pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, cinematográficas, fotográficas, así como los programas de cómputo y las bases de datos. Véase, en general, Saiz García, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Valencia, Tirant lo Blanch, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, 2000; y Samuels, E., *The Illustrated Story of Copyright*, Nueva York, St. Martin's Griffin, 2000; en particular sobre las normas en la materia del ADPIC, Bercovitz, A., "Consideraciones específicas de las normas sobre el derecho de autor en el Acuerdo sobre los ADPIC", en Iglesias Prada, J. L. (coord.), *op. cit.*, tomo 1, pp. 135-152; e *idem*, "Copyright and Related Rights", en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *op. cit.*, pp. 145-163.

mente que “la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas”, ni tampoco, se añaden, los “procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí” (artículo 9.2).

En materia de marcas, el ADPIC establece el criterio básico de la materia objeto de protección, según el cual “podrá constituir marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas” (artículo 15).³⁴ El titular de una marca registrada goza del *ius prohibendi* que le permite impedir que terceras personas utilicen, sin su consentimiento, signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares, cuando dicho uso pueda dar lugar a confusión.

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen sirven para distinguir una característica particular de un producto: su origen geográfico, del que se inducen las cualidades especiales.³⁵

Si bien la protección de la información no divulgada se enmarca dentro de la protección contra la competencia desleal, su inclusión en el ADPIC se justifica tanto por su importancia económica como por la falta de un régimen internacional del derecho de la competencia.³⁶ Así, el

³⁴ Véase una perspectiva comparada de la regulación en materia de marcas en Campbell, D., Harmeling, H. y Keyzer, E. (eds.), *Trademarks: legal and Business Aspects*, Deventer/Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994; con especial referencia al derecho español, De la Fuente García, E., “Las Marcas”, en *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, pp. 119-232, y en particular sobre el tratamiento de las marcas en el ADPIC, Massaguer, J. y Monteagudo, M., “Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC”, en Iglesias Prada, J. L. (coord.), *op. cit.*, tomo 1, pp. 153-182, y Keon, J., “Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *op. cit.*, pp. 165-174.

³⁵ Véase Botana Agra, M. J., *Las denominaciones de origen*, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2001, y, desde una perspectiva de derecho internacional privado, Jiménez Blanco, P., *Las denominaciones de origen en el derecho de comercio internacional*, Madrid, Eurolex, 1996.

³⁶ *Cfr.* Dessemontet, F., “Protection of Trade Secrets and Confidential Information”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *op. cit.*, pp. 237-259, y Portellano Díez, P., “Protección de la información no divulgada”, en Iglesias Prada, J. L. (coord.), *op. cit.*, tomo 1, pp. 338-340. La norma internacional base había sido el artículo 10 *bis* del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, según el cual: “1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

ADPIC prevé que los poseedores de información no divulgada tengan la posibilidad de impedir que ésta se divulgue y sea adquirida o utilizada por terceros, siempre que dicha información: a) sea secreta; b) tenga, por el hecho de ser secreta, un valor comercial, y c) haya sido protegida para mantenerse como tal (artículo 39.2).