

## TEMAS ACTUALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES\*

Por RAFAEL J. PÉREZ MIRANDA \*\*

### *I. EL ACUERDO ADPIC. UN PUNTO DE PARTIDA*

Los Convenios de París para la Protección de la Industrial (1883) y de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), rigieron la propiedad intelectual en el orden internacional durante más de cien años; los países que no habían adherido a ellos, inclusive, se regían en términos generales por sus disposiciones. Vanos fueron los intentos de los países en desarrollo que pretendieron impulsar las reformas que consideraban necesarias para su modernización tecnológica, en las denominadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Décadas del Desarrollo<sup>1</sup>. Las primeras reformas sustanciales se plasmaron en el Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC/TRIPs) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Si bien el Tratado de Marrakech y los Acuerdos a él vinculados se firmaron en 1994, las negociaciones comenzaron en la denominada Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en la segunda mitad de la década de los 80. El panorama internacional de los años de negociación se vio influido por la transición al capitalismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de la mayoría de los países hegemonzados por este país, que debieron reorganizar un nuevo tipo de inserción en las negociaciones internacionales, entre otras las relacionadas con el derecho económico internacional. Este hecho y las crisis de deuda externa que vivieron los principales países del grupo de los 77, debilitó la base de negociación de los países en desarrollo. La principal debilidad, en parte por la crisis citada, era la necesidad de lograr incre-

\* No se incluyen en el ensayo las negociaciones actuales sobre marcas, denominaciones de origen o indicaciones geográficas, y que en algunos países integran el cuerpo legislativo sobre propiedad industrial.

\*\* Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azcapotzalco (México) - Universidad Arturo Jauretche (Argentina).

<sup>1</sup> Los años comprendidos entre 1960 y 1990 fueron declarados primera, segunda y tercera década del desarrollo por la Organización de las Naciones Unidas.

mentos de sus exportaciones a los países industrializados, en condiciones más equitativas. A los países industrializados, por su parte, les interesaba la apertura de los mercados de capitales de los países que todavía imponían medidas proteccionistas para la inversión extranjera, garantizar que estas inversiones no serían afectadas por decisiones políticas nacionalistas y, por otra parte, lograr garantías para sus derechos de propiedad intelectual similares a las otorgadas a las inversiones físicas y financieras. Para lograr estos objetivos no eran suficientes las negociaciones sobre intercambio internacional de mercancías, se requería incorporar acuerdos en materia de servicios, de inversiones y de propiedad intelectual. Pero el esquema no hubiera logrado su actual eficiencia si no se hubiera agregado una cláusula especial que determina que los países que aspiran a ser partes de la OMC, que quieren participar de sus acuerdos de liberalización del comercio internacional, tienen que adherir forzosamente a las Medidas sobre Inversiones vinculadas al Comercio (MIC) y al Acuerdo ADPIC, violentando así la tradicional independencia del derecho de propiedad intelectual<sup>2</sup>. Es conveniente aclarar que en la negociación de la inversión extranjera vinculada al comercio sólo se logró consenso para incorporar unas pocas medidas sobre apertura del mercado de capitales y prohibición de establecer condiciones de desempeño, pero no las correspondientes a la protección directa de la inversión extranjera.

Al hablar de las tendencias actuales en materia de propiedad intelectual, nos referiremos al período pos OMC, pero es conveniente destacar brevemente algunos de sus efectos inmediatos:

a. La entrada en vigor del Tratado de Marrakech y el temprano éxito medido en términos de países adheridos, de los incrementos del comercio internacional, así como de los flujos de capitales, estimuló la adopción del esquema de la OMC en los Tratados de Libre Comercio celebrados *a posteriori*, incluyendo junto a las normas relacionadas con el comercio internacional de mercancías las correspondientes a los servicios, a la inversión extranjera y a la propiedad intelectual<sup>3</sup>.

b. La falta de acuerdo para profundizar la protección de la inversión extranjera en el Acuerdo MIC impulsó la promoción de tratados bilaterales de promoción y protección de la inversión extranjera y capítulos mucho más detallados

<sup>2</sup> Paradójicamente, en un tratado internacional que promueve el libre comercio mundial, se condiciona su pertenencia a la adhesión de acuerdos que promueven el monopolio sobre bienes intangibles y la conformación de oligopolios nacionales en los países desarrollados mediante la protección de los oligopolios de las corporaciones transnacionales.

<sup>3</sup> Canadá tiene una situación especial en tanto ha suscrito el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) 1994, en el cual fueron incluidos un capítulo sobre protección y promoción de la inversión extranjera y uno de propiedad intelectual similar al Acuerdo ADPIC, y es presionado para aceptar un capítulo sobre propiedad intelectual con el modelo ADPIC plus en dos Tratados que está negociando: el Acuerdo Económico y Comercial Global con la Unión Europea y el Tratado Transpacífico (TPP). Por el contrario, en acuerdos en los cuales Canadá es el país dominante no se incluye un capítulo sobre propiedad intelectual, pero sí el correspondiente a la promoción y protección de la inversión extranjera: Acuerdo de Libre Comercio Panamá-Canadá (2013) Acuerdo de Libre Comercio con Colombia (2008).

de protección de la inversión extranjera en los TLC (con contenido similar al de los tratados bilaterales). En estos capítulos y en los tratados bilaterales se incluye una mención especial, en algunos más detallada que en otros, considerando a los bienes intangibles, y por tanto a la propiedad intelectual, como una inversión.

c. El Acuerdo ADPIC recogió las inquietudes de los países con mayor producción científica y tecnológica para evitar el plagio y la invasión de patentes, homogeneizar los plazos mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, establecer estándares comunes para la protección de los derechos de autor y derechos conexos, ampliar la protección del sistema de propiedad intelectual a las nuevas tecnologías no patentables ni comprendidas por el derecho de autor, como los programas de cómputo, las bases de datos, los circuitos integrados, las plantas, las señales de satélite. Estas reformas incluyeron niveles de detalle que no habían sido considerados en los tratados de París y de Berna, ya que hubieran impedido, en su momento, el acuerdo de los países que participaban de la negociación.

d. El Acuerdo ADPIC fue, más que una modernización, una reformulación del sistema de propiedad intelectual, adecuándolo a las nuevas tecnologías en dos aspectos: 1) proteger nuevas creaciones intelectuales y, 2) impedir que nuevas tecnologías fueran utilizadas para plagiar las tecnologías protegidas.

e. Para proteger las creaciones intelectuales no patentables se recurrió a sistemas *sui generis*: variedades vegetales, topografía de semiconductores, páginas *webs*; asimilaciones por analogía: programas de cómputo y base de datos a derechos de autor; protección indirecta en temas ajenos a la propiedad intelectual: regulación de la producción de decodificadores de señales de satélite, protección de los datos que el derecho nacional de los países miembros exige que se le suministre a las autoridades competentes que otorgan la autorización de comercialización de productos patentados (art. 7º, ADPIC).

f. En 1992 se aprobó la Convención de Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica (CDB) que prevé la protección de los conocimientos tradicionales y de los recursos genéticos, pero se rechazó incluir un sistema *sui generis* o cualesquier otro sistema de protección intelectual, además de obligar a los solicitantes de patentes de productos originados en organismos vivos a presentar la genealogía de las materias primas utilizadas y el consentimiento fundamentado previo previsto en la Convención. Este sistema de protección se sigue discutiendo en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

g. La aceptación generalizada de la nueva estructura de los tratados de libre comercio de la OMC ha derivado en que las políticas públicas sobre propiedad intelectual salgan del ámbito científico cultural de estímulo a la creatividad intelectual para insertarse en el ámbito de las políticas de promoción del comercio internacional de mercancías y, en especial, de la promoción de la inversión extranjera.

h. Los países en desarrollo no han logrado diseñar una política legislativa que permita evitar los abusos monopólicos que se originan en la explotación de

los derechos de propiedad intelectual, como en cierta medida lo han hecho los EUA y la Unión Europea<sup>4</sup>.

## II. LOS TEMAS EN DEBATE A PARTIR DE OMC PLUS

Los países industrializados no consideraron los avances logrados a partir del Acuerdo ADPIC como una nueva etapa que pudiera preservar las creaciones tecnológicas y estéticas durante varias décadas, sino un punto de partida, una base homogénea con proyección universal a partir de la cual se debían lograr progresos sustantivos en nuevos convenios internacionales; esta propuesta se verá reflejada en los nuevos tratados de libre comercio, a cuyos capitulados en materia de propiedad intelectual la doctrina denomina ADPIC *plus*<sup>5</sup>. Por otra parte, el acelerado avance de la ciencia, la expansión de las corporaciones transnacionales que en mayor medida explotan bienes intangibles protegidos y la concentración de capitales, en especial, en el tema que nos concierne, de laboratorios químico farmacéuticos y empresas de agroquímicos, generaron demandas de protección de nuevas materias y de mayor eficiencia en la protección<sup>6</sup>.

### 1. Secrecía de las negociaciones

La mayoría de las negociaciones de los TLC se realizaron guardando cierta privacidad sobre sus aspectos relevantes, sin embargo en ciertas negociaciones se tiende a establecer un compromiso expreso de los Países Partes de secrecía sobre las propuestas y acuerdos a que se arriba. En cierta medida, la secrecía guardada en la negociación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (conocido como ACTA), permitió que se pudiera arribar con éxito a un texto final aprobado por los representantes de los poderes ejecutivos de los países partes; sin embargo, esa misma secrecía fue argumentada por algunos parlamentos, junto a severas críticas al contenido; el rechazo con mayor repercusión negativo fue el

<sup>4</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael, "Propiedad Intelectual y Libre Competencia", en GINEBRA SERRABOU, Xavier - REVELES, Oscar N., *Derecho de la Competencia Económica. Obra Jurídica Enciclopédica. Escuela Libre de Derecho*, México, Porrúa, 2012, pp. 101 y ss. MARECHAL, Camilla, *Concurrence et propriété intellectuelle*, Lite.

<sup>5</sup> Ver un interesante estudio sobre el tema en CORREA, Carlos M., *Derechos de Propiedad Intelectual. Competencia y protección del Interés Público*, Buenos Aires, B de F, 2009, París, 2009. BOLDRIN, Michele - LEVINE, David K., *Against intellectual monopoly*, EUA, Cambridge University Press, 2008.

<sup>6</sup> Ver LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional, en HINOJOSA MARTÍNEZ, Luis M. - BARBERO, Javier R. (coords.), *Derecho Económico Internacional*, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 163 y ss. PÉREZ MIRANDA, Rafael, "Le transfert de technologie aux pays en développement, dixans après l'Accord ADPIC", en REMICHE, Bernard - KORS, Jorge (Sous la direction de), *L'Accord ADPIC: dix ans après*, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 285 y ss. Versión en español: REMICHE, Bernard - KORS, Jorge, *Propiedad Intelectual y Tecnología. El acuerdo ADPIC diez años después: visión europea y latinoamericana*, Buenos Aires, La Ley, 2006.

del Parlamento Europeo, pero también el Senado mexicano sugirió al Ejecutivo Federal que no lo firmara por cuanto no iba a otorgar su aprobación<sup>7</sup>.

Los mismos compromisos de secrecía establecieron los negociadores de las modificaciones y nuevas incorporaciones al Tratado Transpacífico (TPP); de lo debatido y acordado en las XVI rondas realizadas sólo se conoce un resumen breve que se presenta quienes son acreditados como observadores; las propuestas en materia de propiedad intelectual a que hacemos referencia en este ensayo se conocen “informalmente”<sup>8</sup>.

## 2. Algunos objetivos estratégicos

El proyecto de Tratado ACTA se negoció entre países, en su mayoría industrializados, con una que otra excepción, como la de México (país en desarrollo pero miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y Marruecos. El procedimiento guarda cierta relación con el utilizado para que se aprobara la creación del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (CIADI) y el utilizado para negociar el fracasado Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI): se reúnen los países industrializados para establecer un clausulado que responda a sus intereses, en los casos citados los países exportadores de inversiones, y luego presionan a los países receptores para que adhieran, bajo apercibimientos de no realizar inversiones en aquellos que no lo hagan, o, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, de aplicarles sanciones comerciales<sup>9</sup>.

En muchas de estas negociaciones, por otra parte, las corporaciones y/o los representantes de los poderes ejecutivos, presionan estándares de protección que al transformarse en tratados internacionales lograrán que se traduzcan en derecho positivo nacional, lo que quizás no hubieran logrado si se hubieran propuesto como reformas legales en los congresos respectivos; es claro que en las negociaciones de ADPIC y en ACTA se acordaron estándares de protección muchos más elevados que las de los países partes, no sólo que las de los países en desarrollo, también más elevadas que las de los países industrializados como los de la Unión Europea, Japón y EUA. Ejemplo de ello es que las leyes antipiratería relacionadas con internet propuestas en estos países, con contenido similar a lo acordado en ACTA, no lograron la aprobación de sus parlamentos.

Realizaremos un breve análisis de los nuevos temas que consideramos más relevantes y *a posteriori* los vincularemos con los tratados internacionales

<sup>7</sup> Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República de Singapur y la Confederación Suiza (ACTA).

Pese a la instrucción del Senado, el Poder Ejecutivo mexicano firmó la adhesión al Tratado ACTA, si bien no lo ha presentado aun al Senado para su aprobación.

<sup>8</sup> Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

<sup>9</sup> Ver PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Regulación internacional y nacional de la inversión extranjera*, México, Porrúa, 2011.

que los contemplan, en especial con los tratados de libre comercio últimamente celebrados por EUA, y los que se encuentran en negociación o en trámite de ratificación como el TPP y ACTA, respectivamente.

### III. LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE LAS PATENTES DE FÁRMACOS

#### 1. Los plazos de protección que otorgan las patentes en la actualidad

Las empresas que participan activamente en la elaboración de fármacos patentables desempeñan un papel muy activo en las negociaciones internacionales sobre libre comercio en lo que se refiere al capítulo sobre propiedad intelectual, al igual que lo hicieron en la negociación del Acuerdo ADPIC. Argumentan con cierta insistencia que las inversiones que deben realizar en investigación para lograr nuevos fármacos son muy elevadas, que en muchas de las líneas de investigación no resultan exitosas y que el lapso que se les otorga para recuperar la inversión aplicando precios monopólicos se ve reducido por el excesivo plazo que transcurre desde que presentan la solicitud de la patente hasta que esta es otorgada, atribuible a negligencia de las autoridades competentes, y por el tiempo excesivo que transcurre desde que, obtenida la patente, solicitan la autorización para su comercialización, hasta que ella es otorgada<sup>10</sup>. Algunos estudios estiman que la elaboración de un fármaco, desde los inicios de la investigación hasta su puesta en el mercado, cuesta aproximadamente 800 millones de dólares; los prometedoros resultados de los biofármacos, que se pensó que resultarían menos costosos, elevan esta cifra a los 1.2 mil millones de dólares<sup>11</sup>.

Estas razones sustentaron el establecimiento de plazos mínimos de protección en el Acuerdo ADPIC (que no fueron materia de negociación en el Convenio de París) y la definición del término a partir del cual se contaban los mismos. En el caso de las patentes, se fijó en un mínimo de veinte años a partir de la presentación de la solicitud de la patente, plazo que superaba el promedio de protección en casi todos los países, que oscilaba entre quince y diecisiete años. Este primer éxito, lograr un plazo mínimo de protección superior al promedio de ese momento, fue considerado por las corporaciones transnacionales como una base a partir de la cual se debían iniciar presiones para que se incluyeran cláusulas que permitieran ampliar los plazos de protección en todas las negociaciones internacionales sobre cooperación comercial o sobre libre comercio

<sup>10</sup> Este argumento es recogido en el informe canadiense *Régime de propriété intellectuelle au Canada. Rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie. Le président David Sweet, député*. MARS 2013 41e Législature, Première Session.

<sup>11</sup> STORZ, Ulrich, "Patent Lifecycle Management, Supplementary Protection Certificates and Data Exclusivity in Biopharmaceuticals", en HÜBEL, Andreas - TILO, Schmelcher - ULRICH, Storz, *Biopatient Law: Patent Strategies and Patent Management*, Londres, Springer, 2012, p. 25. Los datos cuantitativos suministrados por los autores corresponden al Tufts Center for de Study of Drug Development. Tuft University. Boston, EUA.

que negocia EUA y también en los que negocia la Unión Europea (UE), en los capitulados denominados ADPIC plus<sup>12</sup>.

La extensión de los plazos se ha logrado en los países de la OCDE, con excepción de México, Canadá y Nueva Zelanda, en una marcada diferencia de intereses entre los países industrializados y los países en desarrollo; esta contradicción se centra especialmente en diversos aspectos:

a) EUA y la UE lideran la producción de fármacos y agroquímicos patentables;

b) Los productos patentados son comercializados internacionalmente o producidos por corporaciones filiales, según convenga;

c) El mayor nivel de ingresos promedio de estos países y un sistema asistencialista más o menos extendido les permite absorber los altos costos monopólicos de los fármacos y agroquímicos sin que los mismos se consideren violatorios de los derechos humanos.

Ahora bien, los esquemas de prórroga del plazo de las patentes son diferentes en el derecho norteamericano y en el europeo, por lo cual las presiones en los tratados de libre comercio son diferentes según sea el que participa en la misma como país o mercado hegemónico (EUA en las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP), la Unión Europea (UE) en las negociaciones con Canadá, según lo expresa la autoridad canadiense en el documento citado *supra*. Ahora bien, las propuestas de EUA han sido cada vez más precisas y estrictas y muestran claros avances entre el CAFTA y el TLC con Colombia y en la propuesta presentada en la mesa de negociación del TPP.

## 2. La prórroga del plazo mínimo de 20 años en EUA y en la Unión Europea

En efecto, el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas establece un plazo de veinte años como vigencia de las patentes, y si bien no regula su ampliación, hace posible la misma indirectamente, expresando que el tiempo de vigencia fijado no impide a los países partes prolongarlo en caso de guerra o cuando el producto o proceso patentado requiere de autorización administrativa para su comercialización<sup>13</sup>. Esta excepción fue reglamentada por el Parlamento Europeo, creando el Certificado Complementario para la Protección de medicamentos (CCP), que si bien no se trata de una extensión del derecho de patentes en sentido estricto, en la práctica cumple los mismos efectos<sup>14</sup>. Para que se otorgue este certificado, es necesario que se trate de un medicamento para uso humano o animal, producto protegido por una patente que requiere de una autorización para su comercialización y que hubiera obtenido ya esa

<sup>12</sup> Ver *Régime de Propriété Intellectuelle au Canada*, op. cit.

<sup>13</sup> Convención de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5/10/1973 consolidada con el Acta de revisión de 29/11/2000.

<sup>14</sup> Reglamento 469/2009 del Parlamento Europeo, relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos.

autorización. El plazo por el cual se otorga el certificado se determina contando el tiempo transcurrido desde la presentación de solicitud de la patente hasta el día en que se otorgó la autorización para la comercialización del producto y a ese plazo se le descuentan cinco años; es decir, se considera que se produjo una demora injustificada cuando la suma del tiempo que se demoró en otorgar la patente más el tiempo que se demoró en otorgar la autorización de comercialización suma más de cinco años. Es decir, la demora pudo haberse generado en el procedimiento para otorgar la patente o en el procedimiento posterior para otorgar la autorización de comercialización, o en ambos; considerar la suma de los dos facilita lograr una prórroga del plazo de ejercicio del derecho de exclusiva.

En la legislación de EUA se otorga a las patentes un plazo de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y contempla también causales de extensión de la patente cuando el inicio de vigencia se hubiera demorado por cuestionamiento administrativo y judicial sobre si se debía o no otorgar la patente, y el resultado fuera favorable al solicitante, o cuando fuera necesario una autorización administrativa para la comercialización del producto, posterior al momento en que se otorgó la patente,<sup>15</sup>. En el primer caso se otorga la prórroga por el total del plazo que duró el procedimiento, pero nunca podrá superar los cinco años; en el caso de autorización para su comercialización, la extensión se otorgará en un certificado y contemplará la mitad del plazo transcurrido desde que se solicitó la autorización hasta que la misma se otorgó, en tanto no hubiera habido negligencia del titular, pero este plazo no deberá permitir que la vigencia de la patente se extienda más allá de los catorce años desde que se otorgó la autorización para comercializar el producto patentado. También Japón contempla una extensión de la patente por no más de cinco años.

Esta tendencia a extender el plazo de vigencia de las patentes, como vemos, es diferente en cuanto a las causales y los plazos, es más, las regulaciones expuestas son diferentes en su misma naturaleza jurídica; en efecto, mientras en el sistema europeo se mantiene la ficción de los veinte años improrrogables y se recurre a una figura aparentemente ajena a la propiedad intelectual, el Certificado de Protección, en los EUA se recurre directamente a la prolongación de la vigencia de la patente. Ahora bien, este sistema de prórrogas es el que se pretende insertar en los tratados de libre comercio que se celebran bajo la cobertura del Tratado de la OMC, con redacciones más o menos similares.

### *3. Los plazos en los Tratados de Libre Comercio últimamente negociados o en negociación*

En las negociaciones del TPP, si se aceptara la propuesta norteamericana, los países partes se comprometerían a otorgar prórrogas al plazo por el cual se otorgan las patentes de estos productos cuando hubiera retrasos irrazonables

<sup>15</sup> Estados Unidos de América. U.S Patent Law, 35 U.S.C. arts. 154, 155 y 156.



para otorgarlas; se considera retraso irrazonable cuando transcurren más de cuatro años desde la fecha en que se presentó la solicitud y la fecha en que se otorga la patente o más de dos años entre que se solicitó el examen de fondo y se otorgó la patente, el que venza antes.

Este reclamo frecuente de EUA, logró un resultado exitoso en el TLC celebrado con Colombia (art. 16.6.a) y en el CAFTA-RD (art. 15.9, Patentes, 6.a), en los cuáles se estableció un cláusula similar a la descrita, pero el plazo para considerar la demora como irrazonable es mayor: cinco años desde la presentación de la solicitud o tres años desde que se solicitó el examen de fondo.

En la misma sección del TPP se requiere que los países partes se comprometan también a prorrogar el plazo de la patente cuando hubiera demoras irrazonables en autorizar la comercialización del producto patentado; igual disposición se incluye en el tratado EUA/Colombia citado (art. 16.6.b) y en el CAFTA-RD (art. 15.9, 6.b)

Esta vinculación del plazo del derecho de exclusiva con la autorización de comercialización del producto patentado carece de fundamento. Exigencias de este tipo, que no se relacionan con el derecho de propiedad intelectual pero que se establecen como obligatorias para la legislación interna de los países que celebran estos tratados, tienen por objetivo demorar el ingreso de los fármacos genéricos, que compitan con los ex titulares de las patentes, en el mercado; la opción europea es más sutil pero no evita la vinculación con la propiedad intelectual.

Algunos aspectos relacionados con la ampliación de la materia patentable, como la autorización para volver a proteger o ampliar la protección de productos o procesos ya patentados pero a los que se le realizan modificaciones o a los que se les atribuye nuevas funciones para atacar una enfermedad diferente, por ejemplo, a aquella para la cual se había logrado la protección, cumplen la función de “prórroga” del plazo de la patente. Los mismos objetivos se logran mediante las reglamentaciones excesivas acerca de la obligación de los países partes de proteger las bases de datos a efectos de demorar el ingreso al mercado de fármacos genéricos, permitiendo a los titulares de las patentes “vencidas” continuar fijando precios monopólicos<sup>16</sup>.

#### IV. LA AMPLIACIÓN DE LA MATERIA PATENTABLE

En principio, los países miembros del Tratado de París y de la Organización Mundial del Comercio aceptan que se patenten las creaciones intelectuales consideradas inventos de producto o de proceso que sean nuevas, útiles y que tengan nivel inventivo; sobre este principio general no se presentan debates

<sup>16</sup> Ver RIVERA, Guillermo, *Protección de los datos de prueba farmacéuticos: Aportes para una interpretación del acuerdo ADPIC favorable a los países en desarrollo*, Buenos Aires, Cátedra OMC FLACSO, 2013, en <http://catedraomc.flacso.org.ar/?p=2403>.

importantes. Sin embargo, tanto en los tratados internacionales citados como en los derechos positivos nacionales se precisan creaciones intelectuales que no se consideran “invenciones” e invenciones que no se pueden patentar. Un esquema sobre estas excepciones las podemos extraer del Acuerdo ADPIC, art. 27, párr. 2º: “Los miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. 3. Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste (...)”.

Esta facultad de los estados miembros para establecer estas excepciones al patentamiento de invenciones contemplaban las que expresamente, por razones de orden público, eran recogidas en el derecho positivo de múltiples países casi textualmente.

### *1. Organismos vivos, y ADN como materias patentables.*

La primer interpretación jurisprudencial que permitió el patentamiento de un organismo vivo, un microorganismo, estimuló que se los considerara a éstos como los únicos productos cuya patentabilidad no se podía prohibir. Esta interpretación jurisprudencial norteamericana y la acelerada evolución de la biología molecular fueron el punto de partida de nuevas interpretaciones jurisprudenciales, modificaciones en el derecho positivo de los países más avanzados en estas tecnologías y presiones para que se aceptara eliminar las excepciones en el derecho positivo de los países en desarrollo. Por su importancia crematística, los conflictos más relevantes se dieron en materia de partes del cuerpo humano: células madres, ADN; de animales, plantas, fármacos para humanos y animales, agroquímicos, tratamientos médicos para humanos y animales<sup>17</sup>.

Estrechamente vinculados al derecho de patentar organismos vivos y partes del cuerpo humano está la protección de los métodos de diagnósticos, tradicionalmente prohibido en los sistemas de propiedad intelectual del derecho

<sup>17</sup> Ver BERGEL, Salvador D., *Aportes para un estatuto de las partes del cuerpo humano*, Alegatos nro. 82, septiembre - diciembre 2012. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2012, pp. 693 y ss.

romano germánico. Así lo dispone el convenio de patentes europeas que acaba de cobrar vigencia para la Unión Europea (con las excepciones de España e Italia), art. 53: “Excepciones a la patentabilidad: No se concederán las patentes europeas para (...) c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos”<sup>18</sup>.

El Tribunal Supremo de EUA resolvió en el caso “Mayo”, por ejemplo, que la simple reacción del organismo ante un medicamento (análisis de los efectos y reacciones del organismo ante la asignación de dosis diferentes hasta lograr el resultado deseado), presentada como reivindicación para una patente de proceso, no es materia patentable<sup>19</sup>.

En la misma línea resolvió el Circuito Federal (EUA) el debate acerca de la patentabilidad del método para analizar y comparar secuencias de ADN (causa Myriad).

El mismo tribunal consideró materia patentable “las reivindicaciones de posibles terapias contra el cáncer que conllevan el cultivo de una célula huésped transformada”; también las moléculas aisladas de ADN (los genes BRCA1 y BCRA2) por cuanto estas moléculas no se hallan aisladas en la naturaleza<sup>20</sup>. En una resolución definitiva, que llevará a la revisión de un número importante de patentes otorgadas precedentemente, la Suprema Corte de Estados Unidos, declaró que los genes descritos y la información que codifican no son patentables porque simplemente se han aislado a partir del material genético circundante<sup>21</sup>. En la misma resolución aclara que no se pronuncia sobre posibles “patentes de procedimiento” que fueran nuevas y útiles ni a genes modificados, diferentes a los que se hallan en la naturaleza, o al ADN, temas que no se plantearon en el caso resuelto.

Los EUA proponen que se incorpore al articulado del TPP una disposición antónima a las citadas precedentemente, que diría que: “2. Cada Parte otorgará patentes para las invenciones siguientes: (...) (b) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos o animales”.

<sup>18</sup> Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5/10/1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29/11/2000).

<sup>19</sup> Causa Mayo Prometheus, 132 S. Ct. 1289 (2012). Ver CHENG, Susie S., “Los tribunales estadounidenses lidian con la idoneidad de la materia patentable”, *Revista de la OMPI*, nro. 6, año 2012, Ginebra. Ver sobre el tema PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2011.

<sup>20</sup> CHENG, Susie S., “Los tribunales estadounidenses lidian con la idoneidad de la materia patentable”, op. cit.

<sup>21</sup> Sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de América en autos “Association for Molecular Pathology *et al.* v. Myriad Genetics, Inc., *et al. certiorari* to the United States Court Of Appeals For The Federal Circuit N. 12–398”, Argued April 15, 2013 - Decided June 13, 2013. Ver la evolución de este debate jurisprudencial en EUA en PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*, op. cit.

## 2. La Unión Internacional para la Protección de las nuevas Obtenciones Vegetales. UOPV 78 y UPOV 91

El art. 27 de ADPIC (ver *supra*) obliga a los países partes a otorgar protección a quienes obtengan nuevas variedades vegetales, otorgando la opción que lo hagan mediante patentes, mediante un sistema *sui generis* eficaz u otorgando la doble protección; se ha interpretado como sistema *sui generis* el otorgado por el sistema creado en el Tratado que crea la Unión Internacional para la Protección de las nuevas Obtención Vegetales, en cualesquiera de sus dos versiones o Actas: UPOV 78 y UPOV 91. Los países en desarrollo, en su mayoría, optaron por adherir a UPOV 78, en tanto contemplaba expresamente el privilegio del agricultor (derecho del agricultor que adquiere material de propagación protegido utilizar el producto de la siembra para volver a sembrar en su fundo y, en algunas legislaciones, realizar intercambios con otros agricultores), no contempla la protección de los “descubrimientos” y prohíbe la doble protección por sistema que el tratado establece y las patentes. Si consideramos los países que han suscrito los TLC a que hemos hecho referencia o los tratados que se están negociando, vemos que difieren en sus pertenencias: a) No pertenecen a la Unión Brunei y Malasia; b) Son miembros de UPOV Acta 1978: Chile, Colombia, Canadá, México, Nicaragua, Nueva Zelanda (adhiere pero no ratificó UPOV 1991, por lo cual es miembro del Acta 1978; son miembros de UPOV Acta 1991: Costa Rica, Estados Unidos, la Unión Europea, Perú, República Dominicana, Singapur, Australia y Japón (solicitó su incorporación a las negociaciones del TPP, si bien aún no ha sido aceptado).

En los tratados de libre comercio citados: EUA - Colombia; EUA - Centro América y República Dominicana (CAFTA), los países miembros se comprometen a adherir a UPOV ACTA 1991; en las negociaciones que se realizan en el TPP la propuesta de EUA incluye la obligación de los países partes de adherir a UPOV ACTA 1991. Consideramos que el motivo, como se verá en el punto siguiente, es que los países dominantes en las negociaciones (con la excepción de Canadá) consideran que esta versión contempla mejor sus intereses, en especial la posibilidad posterior de exigir la doble protección de los vegetales, la cual ya es parte del derecho positivo de EUA, Australia y Japón.

## 3. Plantas y animales

En un breve comentario sobre las divergencias en la doctrina y el derecho positivo, comenzamos con la Convención de la Patente Europea, que acaba de cobrar vigencia (no han adherido España e Italia), por una parte, y la Directiva sobre protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas por otra:

La Convención sobre Patentes europeas expresa: Art. 53. “Excepciones a la patentabilidad. No se concederán las patentes europeas para: ...b) Las variedades vegetales o las razas animales, así como los procesos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos (...)”.

Y en lo referente al tema que nos ocupa, dice la Directiva de la Unión Europea sobre invenciones biotecnológicas: Art. 4º.1. “No serán patentables: a) Las variedades vegetales y las razas animales, b) los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales”. 2. Serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. 3. Lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 no afectará a la patentabilidad de invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido a través de dichos procedimientos.

Estas prohibiciones son relativizadas, permitiendo en principio el patentamiento de plantas transgénicas, en los artículos: 8) “los alcances de la protección conferida a los procedimientos que permitan producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas se extenderá a la materia biológica directamente obtenida por ese procedimiento”; 9) “la protección conferida por una patente a un producto que contenga información genética se extenderá... a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética”.

Esta última exigencia “en la que se contenga y ejerza su función la información genética” marca una clara distinción entre una composición química tradicional y el ADN; así lo consideró la Corte Europea en el denominado “Caso Monsanto”. Monsanto patentó en Holanda una frecuencia de ADN, la cual se expresa en semilla de soya, patente que no registraron en Argentina; productores argentinos exportaron a Europa harina de soya que se originaba en semillas genéticamente modificadas de las patentadas en Holanda por Monsanto, la cual otorga a la planta resistencia al herbicida Roundup. Monsanto embargó un cargamento de soya y demandó al importador, CefetraBV por infringir la patente del ADN patentado en Europa<sup>22</sup>.

La Corte Europea dictaminó que, aunque reconocía el carácter “absoluto” de la patente otorgada a Monsanto por la secuencia genética, esta no se podía “expresar” en la harina de soya; es decir, la actora demandaba una protección que iba más allá de los fines para los cuales la misma se había otorgado<sup>23</sup>. Con la misma argumentación rechazó una demanda similar de Monsanto la justicia española: “Si se tiene en cuenta que la función de la secuencia genética conte-

<sup>22</sup> “Monsanto Technology v. Cefetra” (The Hague District Court, 24/9/2008).

<sup>23</sup> Ver HÜTTERMANN, Aloys, “The limits of Patentability: Genes and Nucleic Acids”, en HUBEL, Andreas *et al.*, *Limits of Patentability. Plant Sciences, Stem Cells and Nucleic Acids.*, Gran Bretaña, Springer, 2013, p. 38; GRUBB, Philip S. - THOMSEN, Peter R., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology. Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy*, 5ª ed., New York, Oxford University Press, 2010, ps. 310 y ss. Una presentación del caso se puede ver en REMICHE, Bernard, *¿La agricultura en el siglo XXI dominada por la propiedad intelectual?*, Universidad Católica de Lovaina-Bélgica, ponencia presentada en el “Congreso Nacional e Internacional de Biotecnología, Propiedad Intelectual y Biotecnología”, 23 a 25/10/2012. Universidad Nacional de Rosario, Rosario; memorias en prensa.

nida en la reivindicación 1ª es codificar una enzima que favorece la tolerancia al herbicida glifosato, de manera que éste puede ser usado en las plantas que incorporen esa secuencia sin que resulten dañadas ha de concluirse que no se ha demostrado por la actora que esa secuencia genética cumpla con su función en la harina de soja importada (...)”<sup>24</sup>.

En una demanda anterior por los mismos motivos, los tribunales de Gran Bretaña resolvieron que, si bien se acepta la validez de la patente alegada, no se puede considerar que se la infringió porque el ADN no estaba “aislado”, como exige la demanda y porque la harina no fue el producto directo del proceso<sup>25</sup>.

Argentina, por su parte, en una redacción contradictoria, al menos en una primera lectura, autoriza el patentamiento de organismos vivos modificados, en tanto dice: Art. 6.— “No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (...), g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. No se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción”. Art. 7°.— “No son patentables: (...), b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza”. Las autoridades de registro realizaron una interpretación diferente a la disposición citada de la Directiva europea, la cuál permite hacer efectiva la prohibición de patentamiento de plantas:

Directrices del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina. 2.1.7.9.— “Por otro lado, reivindicaciones de producto para plantas o animales no serán permitidas aún cuando los mismos sean producidos por medio de un procedimiento microbiológico. Las exclusiones a la patentabilidad contempladas en el art. 6°, RLP, se aplica a las plantas y a los animales independientemente de la manera en que se producen. Por ejemplo, se excluirán de la patentabilidad a las plantas y a los animales que contienen genes introducidos a través de la tecnología del ADN recombinante”<sup>26</sup>.

México no permite, tampoco, el patentamiento de razas animales ni variedades vegetales, y no establece excepciones respecto a procedimientos y organismos vivos:

Art. 16.— “Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto: I. Los procesos esencialmente biológicos para la

<sup>24</sup> “Monsanto Technology LLC v. SESOSTRIS SAE s/propiedad industrial (infracción de patentes)”, Sent. 488/07, Madrid, 27/7/2007. Sentencia transcrita en *Rev. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, nro. 9 - Patentes de Invención e Interés Público, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2010, pp. 367 y ss.

<sup>25</sup> “Monsanto Technology v. Cargill International SA” (2007), EWHC 2257 (pat).

<sup>26</sup> Ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. Boletín Oficial 22/3/1996 modificado por la Ley 25.859.

producción, reproducción y propagación de plantas y animales; II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; III. Las razas animales; IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y V. Las variedades vegetales<sup>27</sup>.

Si bien en la práctica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga patente a transgénicos.

Ahora bien, EUA otorga patentes a plantas que no se reproducen sexualmente, brinda protección bajo el sistema de obtenciones de variedades vegetales (UPOV 91) y permite la doble protección. Interpretaciones jurisprudenciales no homogéneas otorgaron patentes, en una primera etapa a especies de plantas, para negarlas *a posteriori*.

#### 4. Las tendencias en las negociaciones internacionales

La propuesta norteamericana a los países que negocian modificaciones sustanciales al Tratado Transpacífico (TPP) pretende zanjar estas divergencias legislativas y los debates doctrinarios, incorporando el compromiso expreso de los países partes de otorgar patentes en todos los campos de la tecnología, para luego precisar que, en cumplimiento de esta disposición, se deberán otorgar patentes sobre plantas y animales; es claro que esta propuesta se vincula directamente con la obligación de los países partes de incorporarse a UPOV 91. Si bien para EUA este es un tema recurrente, no lo había exigido de manera tan clara en otros TLC.

En efecto, en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos de América con Colombia, se incluyó el compromiso de las partes de hacer un esfuerzo para otorgar patente a las plantas (art. 16.9.2) en cumplimiento de lo establecido en la parte general que decía que se otorgarían patentes en todas las ramas de la tecnología (art. 16.9.1). Se agregó además que si una de las partes otorgaba derechos de patente sobre plantas y animales no podría derogar *a posteriori* esa autorización. Idéntico texto encontramos en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre EUA y los Países de Centro América (CAFTA por su sigla en inglés) en el art. 15.9.2.

La combinación de estas dos propuestas, la adhesión a UPOV Acta 1991 y la inclusión del patentamiento de plantas y animales, es una demanda de las empresas comercializadoras de plantas (semillas) y animales transgénicos.

Vincular la declaración general de que los países partes del TPP, al igual que los países partes del CAFTA y del TLC de EUA con Colombia, deben autorizar el patentamiento en todos los campos de la tecnología con el patentamiento de plantas y animales se debe interpretar como la obligación de los estados

<sup>27</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2/8/1994.

partes de otorgar patentes a las invenciones vinculadas a “todos los organismos vivos”, no sólo a los microorganismos como establece el Acuerdo ADPIC.

Esta amplitud de las materias patentables intenta dirimir el debate que tiene lugar en EUA a partir del otorgamiento de una patente a un microorganismo que culminó con el patentamiento de un mamífero, el oncoratón. El debate incluye el patentamiento de genes, de fragmentos de genes, cuya función o utilidad no necesariamente se conoce. Al establecerse la patentabilidad de toda materia tecnológica se establece un campo de patentamiento en organismos vivos muy por encima del establecido en la Directiva de la Unión Europea sobre el tema y que ha generado tantos debates en su interpretación.

#### V. TENDENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

La ampliación de las materias relacionadas con los derechos de autor y la complejidad de los ámbitos incorporados, ha generado mayores necesidades de las grandes corporaciones vinculadas a los derechos de autor y, en consecuencia, mayores desarrollos en los acuerdos ADPIC *plus*, si bien en el acuerdo ADPIC ya se le había dedicado una Sección importante en la que destacan los artículos dedicados a los programas de cómputo y base de datos, a los derechos de arrendamiento (limitado como vinculante a los programas de cómputo y a las obras cinematográficas) y la protección de los intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Una preocupación que ocupa en extremo la atención de los negociadores es la llamada “piratería intelectual”, el plagio de los derechos de autor y, en especial, de los derechos conexos; en ello destacan dos tendencias: a) precisar el concepto de plagio, considerando tal cualquier utilización de una creación intelectual o reproducción de esta, y b) acentuar los compromisos de los países partes de los tratados de reprimir dichos plagios. El interés empresarial en este tema no es menor, baste con tener en cuenta que los ingresos de uno de los tres hombres más ricos del mundo, o de la empresa que controla, Microsoft, dependen en gran medida de la represión a la eficiente aplicación de la legislación sobre derechos de autor.

Las grandes corporaciones y las cámaras que las agrupan informan cotidianamente sobre las pérdidas que genera a determinadas industrias la piratería intelectual, con la consiguiente pérdida de inversión y de empleos. Estos cálculos destinados a influir en los legisladores, y en la sociedad en general, para que promuevan y acepten, respectivamente, normas represivas violatorias en muchos casos de derechos humanos, parten en general de falsos presupuestos; consideran, por ejemplo, que los DVD, CD o programas de cómputo que se compran a oferentes piratas a una décima de su valor serían adquiridos en negocios formales si no existiera el mercado paralelo. En nuestra opinión, este cálculo sería falso aún en los casos en que los vendedores de productos falsificados los vendieran al mismo precio, lo cual es posible hacer cuando el adquirente no puede diferenciar el falso del original. Sin embargo, la mayor parte de la oferta



de mercancías falsificada se realiza a un precio muy inferior al del producto puesto lícitamente en el mercado. Los programas de cómputo, los CD y los DVD se ofrecen hasta por un décimo del precio oficial y, por otra parte, existe un importante mercado que se basa en los préstamos entre amigos o compañeros. Otro mercado es el que se sustenta en la captura gratuita de los productos (películas, señales de televisión, libros, música) en internet, en sitios cuyos oferentes perciben, en algunos casos, ingresos por avisos insertos en ellos. Ejemplificando, no es razonable calcular que si en el circuito ilegal se vendieron un millón de DVD de películas protegidas a un millón y medio de dólares, los titulares de los derechos perdieron ventas por treinta millones de dólares<sup>28</sup>.

Al menos en los países en desarrollo, los niveles de ingreso le impedirían, al cincuenta por ciento o más de la población, pagar los precios monopólicos de los productos protegidos. Algunos estudios indican que, por el contrario, la llamada piratería intelectual estimula el comercio y la industria concernida<sup>29</sup>.

La mayoría de los autores cede sus derechos a quienes se pueden encargar de su comercialización directa, cuando ello es posible, y autorizan la reproducción por intérpretes en otros casos. Es por ello que los denominados derechos conexos, los correspondientes a la industria cinematográfica, disquera, televisiva que adquieren los derechos de autores e inclusive de intérpretes, han generado disposiciones internacionales de importancia, tanto en tratados con vocación universal como en los tratados de libre comercio que, por una parte, incluyen la obligación de los países partes a adherir a estos tratados y, por otra, regulan detalladamente la igualdad entre los derechos de autor y los derechos conexos, así como el compromiso de los países partes de reprimir la denominada “piratería intelectual” en los denominados “Berna plus” y “ADPIC Plus”.<sup>30</sup>

Sobre algunos temas no hay aún acuerdos, como es el caso de la doble protección, como derechos de autor y como invento, que otorga EUA a los programas de cómputo, que ha sido rechazada como opción por la Unión Europea y que continúa inserta en el derecho positivo de la mayoría de los países en desarrollo como una creación intelectual a la cual se prohíbe otorgar una patente. Esta diferencia entre estos grandes mercados de producción y consumo de innovaciones tecnológicas ha motivado que el tema, a diferencias de la doble protección a las plantas, no figure en los debates de los tratados internacionales.

<sup>28</sup> Se han realizado diversos estudios sobre como calcular el daño que sufren los titulares de los derechos de autor y en especial de los derechos conexos, por la denominada piratería intelectual. Ver entre otros BLAIR, Roger D. - COTTER, Thomas E., *Intellectual Property. Economical legal dimensions of rights and remedies*, USA, Cambridge, 2005.

<sup>29</sup> AGUIAR, Luis - BERTIN, Martens, *Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data. 2013*. European Commission, Joint Research, Centre, Institute for Prospective Technological Studies. 2013.

<sup>30</sup> VILLALBA, Carlos A. - LIPSZYC, Delia, *El Derecho de Autor en Argentina. Ley 11.723 y Normas Complementarias y Reglamentarias concordadas con los Tratados Internacionales comentadas y anotadas con la Jurisprudencia*, La Ley, 2001, pp. 387 y ss.

### 1. *El Plazo de la protección*

Si bien se reconoce como primer antecedente normativo formal de los derechos de autor al Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, será recién en las ley francesa de 1793 donde se establece, por primera vez, un plazo de protección *post mortem* a estos derechos. Esta será una constante y a partir de reformas al Convenio de Berna y de la vigencia del Acuerdo ADPIC, se estableció un plazo mínimo de protección de los derechos de autor de 50 años a contar de la muerte del autor, plazo que hasta mediados de la segunda mitad del siglo XX no superaba en promedio los veinticinco años; esta ampliación significativa no pareció suficiente y la tendencia actual es ampliarla, al menos, a 70 años.

En la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y Brasil en América Latina, el plazo de protección *post mortem* se incrementó voluntariamente a 70 años; Colombia lo acaba de elevar a 80 años (en la adaptación de la legislación sobre derechos de autor al tratado de libre comercio suscrito con EUA); México, por su parte, es uno de los países que extendió más el plazo ya que lo llevó a 100 años; de los países concernidos por los tratados en negociación, uno de los afectados sería Canadá, cuyo plazo de protección se mantiene en 50 años posteriores a la muerte del autor. En todos los tratados internacionales a que hacemos referencia en este ensayo, se establece el compromiso de las partes de fijar un plazo de protección *post mortem* mínimo de 70 años; se regula también plazos iguales para los derechos conexos, derechos de los intérpretes y de quienes han adquirido los derechos de los mismos. En algunas legislaciones, como la española, si bien amplía el plazo a setenta años, permite al titular volver a negociar los derechos transmitidos al vencimiento de los primeros cincuenta.

Las prórrogas son decisiones injustificadas que no resultan en un estímulo a la producción de obras estéticas; favorece, por el contrario, a las empresas que son titulares de los derechos patrimoniales de los derechos de autor y, en especial, de los derechos conexos, encareciendo los productos culturales y los programas de cómputo, indispensables para el acceso a una educación que suministre aptitudes competitivas, en todos los niveles. Es difícil explicar en que medida estimula la creatividad en materia estética que un autor sepa que los hijos de sus nietos, personas a las cuales no conocerá, van a seguir percibiendo derechos sobre una obra; es más sencillo explicar como se incrementa el capital de una empresa que podrá seguir explotando con exclusividad una obra musical, cinematográfica o autoral exitosa durante un período mucho más extenso<sup>31</sup>.

### 2. *Medidas vinculadas al entorno digital*

En todos los capítulos sobre propiedad intelectual a los que hemos hecho referencia se hace hincapié en la obligación de los países partes de establecer

<sup>31</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ - CANO, Rodrigo (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 5ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 22-23.

normas rigurosas de protección de los derechos de autor y en especial a los derechos conexos. Sin embargo, es en el Tratado ACTA donde estos temas procedimentales adquieren mayor relevancia. En el tema que nos ocupa expresa que los firmantes establecerán procedimientos “que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el entorno digital”<sup>32</sup>. Es conveniente aclarar, sin embargo, que el Tratado ACTA hace referencia, en general, a la llamada “piratería intelectual”, a la cual define, con especial incidencia en los derechos de autor y derechos conexos y en los derechos de marca y nombres comerciales. El tratado establece compromisos sobre sanciones penales por violación de los derechos de propiedad intelectual, especialmente de autor y marcas, decomiso de mercancía y medidas cautelares, que incidirán si cobra vigencia, en reformas constitucionales y legales de los países partes.

La disposición que provocó mayor reacción de oposición al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) fue la inserta en el art. 27, fracción 4º, referido a la facultad de las autoridades de exigir a un proveedor de servicios en línea que entregue, al titular de los derechos de propiedad intelectual que hubiera presentado una queja, la información necesaria para identificar a un suscriptor cuya cuenta fue utilizada para cometer una infracción violatoria de derechos de autor, derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio (*nombre comercial*), en tanto quién hizo el reclamo haya presentado fundamentos suficientes sobre los hechos denunciados. Esta disposición se ha considerado por gran parte de la doctrina e incluso por legisladores, como violatoria de derechos humanos y como una intromisión estatal excesiva en la comunicación social a través de redes, en el libre uso del internet. Similares problemas han suscitado disposiciones similares establecidas en legislaciones nacionales de la Unión Europea y en proyectos de los EUA, que han demostrado, por otra parte, poca efectividad.

En la propuesta presentada por EUA a los negociadores del TPP se establecen obligaciones de las partes mucho más detalladas que en el Tratado ACTA, y se incluye expresamente la disposición citada *supra* sobre obligaciones de los prestadores del servicio de internet de suministrar información que permitan identificar a quien viola los derechos de autor utilizando el entorno digital (art. 16.3.b.xi). En el TLC de EUA con Colombia se inserta un compromiso similar, si bien en lugar de decir que “una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos”, dice que “cada Parte establecerá” un procedimiento administrativo o judicial que permita a los propietarios de derechos de autor que han dado notificación efectiva de un reclamo por infracción, obtener rápidamente, de un proveedor de servicios, la información que posea que permita identificar al presunto infractor (art. 16. 3.VI. B C).

<sup>32</sup> Art. 27. *Observancia en el entorno digital*, párr. 1º.

## VI. REGULACIONES INTERNACIONALES DEMORADAS

### 1. *El Derecho de acceso y la distribución equitativa de los ingresos derivados de los Conocimientos Tradicionales*

El derecho soberano de los países sobre sus recursos genéticos y la facultad de regular el acceso de particulares nacionales y extranjeros a los mismos, es reconocida de manera expresa y detallada por la Convención sobre Diversidad Biológica cuyos artículos más importantes disponen: Art. 3º.— “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental (...); Art. 15.1.— “En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. 4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo. 5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa (...).”

Con relación a los derechos de las comunidades a obtener un ingreso por los beneficios que derivan de la utilización de sus conocimientos tradicionales, establece: Art. 8º.— “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: (...), j) con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente (...).”

Si bien estas disposiciones implicaron un avance significativo en el reconocimiento del derecho de los pueblos sobre su diversidad biológica, su redacción es bastante confusa y al igual que el conjunto del CDB, las disposiciones citadas no se pueden considerar auto aplicables; en efecto, requieren de reglamentaciones nacionales e internacionales para que se puedan cumplir los objetivos deseados.

### 2. *Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos*

Las disposiciones sobre acceso y conocimientos tradicionales aprobadas en Río 92, con anterioridad a la firma del Tratado de Marrakech, han recibido un reconocimiento poco eficiente por parte de la comunidad internacional. Después de largos debates, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha sometido a la adhesión de sus miembros el Tratado

Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura; en el cual se pretende regular y retribuir los derechos de los agricultores derivados de la mejora genética por el trabajo de miles de años<sup>33</sup>. En la práctica deja a las legislaciones nacionales la reglamentación de la retribución de los agricultores por su aporte a la alimentación de la humanidad, establece el aporte gratuito de los recursos genéticos alimenticios y realiza una referencia poco eficiente a la propiedad intelectual: Art. 12. d) “los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral (...)”.

La prohibición de patentar los recursos suministrados-gratuitamente-evita la apropiación de los mismos por parte de los residentes de los países que permiten el registro o patentamiento de descubrimientos; pero no contempla el tema más importante: si a los recursos genéticos obtenidos gratuitamente de un país de origen miembro del Tratado se lo modifica genéticamente, quién realice esta modificación podrá patentar el producto de multiplicación y venderlo a precios monopólicos, sin retribuir al país ni a la comunidad que lo aportó<sup>34</sup>.

Otro avance, pero también poco significativo, en el tema que nos ocupa, fue la aprobación en el seno de 10ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica del Protocolo de Nagoya sobre acceso y distribución de beneficios<sup>35</sup>. El Protocolo tiene un Anexo sobre “Beneficios Monetarios y no Monetarios”; en ellos se establece que entre los beneficios monetarios, y entre los beneficios no monetarios, pueden incluirse, sin limitación alguna, la propiedad conjunta de los Derechos de Propiedad Intelectual pertinentes (inc. 1º.j], e inc. 2º.q]).

Sin embargo, el debate más importante es el que se realiza en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el Comité Gubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Sólo un acuerdo internacional que proteja los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales descritos podrá ayudar a evitar la bio piratería. Sin embargo, a más de 20 años de aprobado el CDB, aún no ha habido acuerdos para crear un sistema de protección sui géneris similar a los descritos para los vegetales, los programas de cómputo y la topografía de semiconductores. En

<sup>33</sup> Vigente a partir del 29/6/2004, al recibirse las 40 ratificaciones requeridas por el Tratado.

<sup>34</sup> BARTON, John *et. al.*, *Integrando los Derechos de Propiedad Intelectual y la Política de Desarrollo*, Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Londres, septiembre de 2002. Publicado en la revista *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, nro. 7. Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2005, p. 193.

<sup>35</sup> Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización. Aprobado en la 10ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica el 29/10/2010. Requiere la ratificación de 40 países partes, al mes de abril sólo había alcanzado quince. En ambos se establecen los derechos de los países partes de incluir, sin limitaciones, derecho de propiedad intelectual conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes.

parte por cuanto las grandes corporaciones tenían, y tienen, intereses crematísticos importantes sobre las innovaciones que se realizan en estos campos y, por otra parte, están especialmente interesados en que no se protejan los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales<sup>36</sup>. La protección de la diversidad biológica contra la biopiratería, que tanto preocupa a los países mega diversos, no ha logrado avances significativos.

### VII. ALGUNAS CONCLUSIONES

En el panorama actual de la regulación internacional de la propiedad intelectual destacan la ampliación de las materias patentables y protegidas a partir del Acuerdo ADPIC, que revolucionó el sistema internacional de propiedad intelectual erigido a partir de los Convenios de París y de Berna. El nuevo sistema fortaleció los mecanismos internacionales que permiten exigir la incorporación a la legislación nacional de los compromisos internacionales a través del sistema de solución de controversias de la OMC y demandar a los Estados que se apropien de patentes y derechos directamente o indirectamente otorgando licencias compulsivas más allá de lo acordado (sistema arbitral para la protección de la inversión extranjera en los Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección y de los capítulos de inversión extranjera de los TLC). El resultado de que se hayan elevado significativamente los estándares de protección y observancia junto al incremento de las innovaciones patentables ha sido el incremento de los productos que se ofrecen a precios monopólicos afectando en especial a los países en desarrollo y a los más pobres; se afecta en especial el acceso de la sociedad a los derechos humanos a la alimentación, a la salud, a la educación y a la cultura, lo cual ha preocupado a la doctrina y ha generado importantes debates internacionales, en los que se sugiere aprovechar los resquicios que ofrece ADPIC para incorporar políticas de propiedad intelectual que protejan los intereses de los sectores vulnerables y de la investigación científica y tecnológica locales<sup>37</sup>.

Como contrapartida, los países desarrollados consideraron la reforma ADPIC como un paso importante para coordinar con vocación universal políticas de propiedad intelectual y de eficiencia en su protección; a partir de estas bases se desarrolló una estrategia de mayores avances, proponiendo a través de tratados internacionales bilaterales (Tratados de libre comercio de EUA con

<sup>36</sup> Ver enumeraciones de graves casos de biopiratería en PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Biotecnología, Sociedad y Derecho*, México, Miguel A. Porrúa, 2002. SHIVA, Vandana, *Cosecha robada: El secuestro del suministro mundial de alimentos*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

<sup>37</sup> Ver HELFER, Laurenc R. - GRAEME, W. Austin, *Human Rights and Intellectual Property. Mapping the Global Interface*, Nueva York, Cambridge, 2011. POGGE, Thomas, *Hacer Justicia a la Humanidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009. PÉREZ MIRANDA, Rafael J., "El Derecho de Acceso a la Educación y a la Cultura y los Derechos de los Autores y de los Artistas", ponencia presentada en el *Seminario: Propiedad Intelectual y Acceso al Conocimiento. El Rol de la Universidad*, Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires, junio de 2012. Memorias en prensa.

Colombia, Centro América y República Dominicana), Unión Europea con Canadá), de países desarrollados (ACTA con la participación hegemónica de la OCDE) o regionales (TPP), la ampliación de la materia patentable y el fortalecimiento de los instrumentos de represión a la denominada piratería intelectual. Como contrapartida, se sigue difiriendo la regulación de protección como propiedad intelectual de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales a ellos vinculados.

Esta tendencia a la privatización de los intereses públicos no ha encontrado un frente coordinado de países en desarrollo elabore puntos comunes de políticas para evitar la generación de un *softlaw* que, de continuar la actual tendencia, en poco tiempo adquirirá vocación universal como *hardlaw*. Una acción exitosa de rechazo frente a este injustificado avance de los privilegios monopólicos fue la movilización contra el Tratado ACTA que logró su rechazo por el Parlamento de la Unión Europea.

#### BIBLIOGRAFÍA

- AGUIAR, Luis - MARTENS, Bertin, *Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Click stream Data 2013*, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2013.
- BARTON, Joan *et al.*, “Integrando los Derechos de Propiedad Intelectual y la Política de Desarrollo”, Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Londres, septiembre de 2002. publicado en la revista *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, nro. 7. Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2005, p. 193.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ - CANO, Rodrigo (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 5ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2012.
- BERGEL, Salvador D., *Aportes para un estatuto de las partes del cuerpo humano*, Alegatos nro. 82, septiembre-diciembre 2012, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2012.
- BLAIR, Roger D. - COTTER, Thomas E., *Intellectual Property. Economical legal dimensions of rights and remedies*, USA, Cambridge, 2005.
- BOLDRIN, Michele - LEVINE, David K., *Against intellectual monopoly*, EUA, Cambridge University Press, 2008.
- CORREA, Carlos M., *Derechos de Propiedad Intelectual. Competencia y Protección del Interés Público*, Buenos Aires, B de F, 2009, París, 2009.
- GRUBB, Philip S. - THOMSEN, Peter R., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology. Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy*, 5ª ed., New York, Oxford University Press, 2010.
- HELPER, Laurenc R. - GRAEME, W. Austin, *Human Rights and Intellectual Property. Mapping the Global Interface*, Nueva York, Cambridge, 2011.

- HÜTTERMANN, Aloys, “The limits of Patentability: Genes and Nucleic Acids”, en HUBEL, Andreas *et al.*, *Limits of Patentability. Plant Sciences, Stem Cells and Nucleic Acids*, Gran Bretaña, springer 2013.
- LÓPEZ ESCUDERO, Manuel, “Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional”, en HINOJOSA MARTÍNEZ, Luis M. - ROLDÁN BARBERO, Javier (coords.), *Derecho Económico Internacional*, Madrid, Marcial Pons, 2010.
- MARECHAL, Camille, *Concurrence et propriété intellectuelle*, Litec.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Biotechnología, Sociedad y Derecho*, México, Miguel A. Porrúa, 2002.
- “Le transfert de technologie aux pays en développement, dixans après l’Accord ADPIC”, en REMICHE, Bernard - KORS, Jorge (Sous la direction de), *L’Accord ADPIC: dixans après*, Bruxelles, Larcier, 2007, ps. 285 y ss. Versión en español: REMICHE, Bernard - KORS, Jorge, *Propiedad Intelectual y Tecnología. El acuerdo ADPIC diez años después: visiones europeas y latinoamericana*, Buenos Aires, La Ley, 2006.
- “Propiedad Intelectual y Libre Competencia”, en GINEBRA SERRABOU, Xavier - REVELES, Oscar N., *Derecho de la Competencia Económica, Obra Jurídica Enciclopédica, Escuela Libre de Derecho*, México, Porrúa, 2012.
- *Regulación internacional y nacional de la inversión extranjera*, México, Porrúa, 2011.
- “El Derecho de Acceso a la Educación y a la Cultura y los Derechos de los Autores y de los Artistas”, ponencia presentada en el *Seminario: Propiedad Intelectual y Acceso al Conocimiento. El Rol de la Universidad*, Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires, junio de 2012. Memorias en prensa.
- POGGE, Thomas, *Hacer Justicia a la Humanidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.
- RÉGIME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA, *Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie. Le président David Sweet, député*. MARS 2013, 41e Législature, Première Session.
- REMICHE, Bernard, “¿La agricultura en el siglo XXI dominada por la propiedad intelectual?”, Universidad Católica de Lovaina-Bélgica, ponencia presentada en el *Congreso Nacional e Internacional de Biotecnología, Propiedad Intelectual y Biotecnología*, 23 a 25/10/2012, Universidad Nacional de Rosario, Rosario; memorias en prensa.
- RIVERA, Guillermo, “Protección de los datos de prueba farmacéuticos: Aportes para una interpretación del acuerdo ADPIC favorable a los países en desarrollo”, Buenos Aires, Cátedra OMC FLACSO, 2013, en: <http://catedraomc.flacso.org.ar/?p=2403>.



- SHIVA, Vandana, *Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
- STORZ, Ulrich, "Patent Lifecycle Management, Supplementary Protection Certificates and Data Exclusivity in Bio pharmaceuticals", en HÜBEL, Andreas - TILO, Schmelcher - ULRICH, Storz, *Bio patent Law: Patent Strategies and Patent Management*, Londres, springer 2012.
- VILLALBA, Carlos A. - LIPSZYC, Delia, *El Derecho de Autor en Argentina. Ley 11.723 y Normas Complementarias y Reglamentarias concordadas con los Tratados Internacionales comentadas y anotadas con la Jurisprudencia*, La Ley, 2001.

#### *Disposiciones normativas y casos*

- Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República de Singapur y la Confederación Suiza (ACTA).
- Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
- Argentina: Ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Ley 24,481 modificada por la Ley 24,572 Texto Ordenado Boletín Oficial 22/3/1996 modificado por la Ley 25.859.
- Convención de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 consolidada con el Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000.
- Estados Unidos de América. US Patent Law, 35 USC.
- México. Ley de la Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 1994.
- "Monsanto Technology LLC v. SESOSTRIS SAE s/Propiedad Industrial (Infracción de Patentes)", sentencia 488/07, Madrid, 27 de julio de 2007. Sentencia transcrita en Rev.
- Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, nro. 9 - Patentes de Invención e Interés Público, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2010, pp. 367 y ss.
- "Monsanto Technology vs. Cefetra" (The Hague District Court, 24 September 2008).
- "Monsanto Technology vs. Cargill International SA" (2007). EWHC 2257 (pat).
- Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización, 29 de octubre de 2010.
- Reglamento 469/2009 del Parlamento Europeo, relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos.