

OCPI/OMPI Evento Internacional “Retos y Desafíos de la Propiedad Industrial

La Habana, 24 al 26 de abril de 2013

Flexibilidades en Materia de Patentes y Marcas, y su Contribución para el Desarrollo



**Secretaría
OMPI**

- 1.** La PI en la economía global
- 2.** Que son “flexibilidades”?
- 3.** Las flexibilidades en el marco internacional:
ejemplos
- 4.** PI, flexibilidades y desarrollo

1. La PI en la economía global

Causas para la adopción de los ADPIC

A) Incremento en el comercio internacional en los años tras la II Grande Guerra y los obstáculos a ese comercio causados por la falta de PI:

la PI vista como factor de acceso a mercados

La lógica PI/comercio internacional de los ADPIC:

X gasta 500 millones USD desarrollando un nuevo producto y obtiene una patente en el país A; tras algún tiempo ese producto logra éxito comercial; en el país B, donde no hay protección patentaria, Y hace la ingeniería al revés y fabrica el producto; más tarde X quiere exportar el producto de su invención de A para B, pero encuentra la competencia del producto, mucho más barato (el no necesita de recuperar aquellos 500 millones); resultado: X no logra exportar de A para B.

Así, la falta de PI en B representó *una barrera no arancelaria* para las exportaciones de X.

Por esto así empiezan los ADPIC:

“Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual [...]”

B) El traslado de unidades manufactureras de los países industrializados a los países en desarrollo a partir de los años 1980s implica asimismo trasladar estructuras jurídicas:

la PI como resultado de la inversión directa extranjera

La lógica PI/inversión directa extranjera de los ADPIC:

Tras (o antes de) establecerse una manufactura internacional en un PeD, sus dirigentes hacen presión junto al gobierno local para la adopción de una estructura jurídica por lo menos parecida con la que tienen en su país de origen. Si eso es negado, ellos pueden mudarse para otros países donde el ambiente institucional les sea más familiar.

Por eso, los ADPIC siguen una lógica de armonización plasmada en los niveles existentes en los países originarios de las exportaciones y de outsourcing.

Artículo 3 Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros **un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual [...].**

La globalización ha generado la armonización de estructuras jurídicas, incluyendo las de la PI

Pero la armonización provoca dos cuestiones fundamentales:

A) Si la justificación de las patentes es la posibilidad de los inventores recuperaren la inversión en I&D directamente de los consumidores, por qué deben los consumidores en los países pobres compartir los gastos en I&D con los consumidores de los países ricos, sobretodo si las actividades de I&D sobre productos esenciales, como los medicamentos, se realizan casi en su totalidad en los países ricos?

B) Por qué no puede la PI ser utilizada de forma asimétrica, en búsqueda de objetivos de políticas públicas específicas de los países en desarrollo?

Sin embargo, no nos iludamos: los ADPIC han establecido niveles mínimos de protección con el objetivo principal de eliminar las asimetrías, sobretudo en el campo farmacéutico.*

Ejemplos:

No puede haver discriminación contra los campos tecnológicos

La explotación local no puede ser obligatoria

*La industria de entretenimiento era outra preocupación importante de los negociadores

Quieren la prueba? Miren el Acuerdo: los ADPIC contienen

- **6 disposiciones** cuidando **explicitamente** de la salud y los productos farmacéuticos (8.1, 27.2, 27.3, 39.3, 70.8 and 70.9)
- **7 disposiciones** cuidando **implicitamente** de la salud y de los productos farmacéuticos (6, 20, 27.1, 31(b), 65.4, 70.6, 70.7)
- **2 medidas pós-1994** cuidando de la salud y de los productos farmacéuticos (la Declaración de Doha y el proyecto del Artículo 31*bis*)

En 1986-1990, los PeD rechazaron, en la OMPI, la aprobación de un tratado complementado a las disposiciones de patentes del Convenio de París, lo que contenía una disposición prohibiendo el trato discriminatorio de las invenciones en los diferentes campos tecnológicos. ¿Por qué los PeD han rechazado esta medida en la OMPI y la han aceptado – exactamente en el mismo periodo – en el GATT?

Respuesta: en razón del trade off: más PI (para los PeD) y menos aranceles y subsidios para commodities (para los PD)

Este espíritu de las negociaciones en el GATT realza el objetivo de acceso a mercados de la PI en los ADPIC, es decir, de la PI armonizada al nivel multilateral:

PI como factor de acceso a mercados

2. Que son “flexibilidades”?

Convenio de París (1883, revisado por la última vez en 1967)

“Artículo 2(1): Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión [...] de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales [...].”

Acuerdo sobre los ADPIC (1994)

“Artículo 3.1: Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual [...].”

En otras palabras, el Convenio de París permitía que los Miembros adaptaran los niveles de protección en materia de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y competencia desleal a sus intereses nacionales en materia de política comercial y industrial. A esto se llamaba las “asimetrías” del Convenio de París.

El Acuerdo sobre los ADPIC, con el objetivo de **reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo**, ha reducido esa posibilidad, una vez que el trato nacional está condicionado a los niveles mínimos (armonizados).

Pero si las asimetrías ya no están disponibles, aún restan las “flexibilidades” — aquellos aspectos de los ADPIC que permiten a los Miembros seguir sus propias opciones (sin violar a los niveles armonizados, por supuesto). La diferencia entre las asimetrías y las flexibilidades es que las primeras no conocían límites, las segundas los conocen (los niveles mínimos y armonizados).

3. Las flexibilidades en el marco internacional: algunos ejemplos

Flexibilidades en el marco de los ADPIC

- a) con respecto al método de implementación de los ADPIC
- b) con respecto a los niveles sustantivos
- c) con respecto a la observancia
- d) con respecto a sectores no cubiertos por los ADPIC

Flexibilidades con respecto a las patentes

(i) flexibilidades con respecto al trámite de las solicitudes:

- a)** descripción adaptada al nivel tecnológico nacional (“local content disclosure requirement”) (Artículos 7 y 29 de los ADPIC)
- b)** limitar las enmiendas a la materia reivindicada inicialmente
- c)** examen sustantivo de patentabilidad
- d)** obtener informaciones sobre exámenes en otros países
- e)** obtener una opinión técnica especializada (y motivada por consideraciones de orden público) de otras agencias gubernamentales

(ii) flexibilidades con respecto a los derechos:

- a)** exclusiones de la patentabilidad (segundos usos; sustancias encontradas en la naturaleza, aún que aisladas, purificadas ou sintetizadas)
- b)** agotamiento internacional
- c)** licencias obligatorias, incorporando la enmienda a los ADPIC
- d)** aplicación, *mutatis mutandis*, de las licencias obligatorias a las solicitudes de patente, con excepción del caso de falta o insuficiente explotación (Conv. de París, Art. 5(A)(4))
- e)** transferencia (total o parcial) de la patente en caso de uso de recursos genéticos obtenidos ilegalmente

Flexibilidades con respecto a las marcas

- a)** Exclusiones de la registrabilidad (rigor con la diferenciación; medicamentos: tolerancia o *greater care*?)
- b)** Agotamiento nacional o internacional?
- c)** Artículo 17 de los ADPIC – permitir el uso de marcas de terceros con fines exclusivamente informativos; publicidad comparativa;
- d)** Artículo 20 de los ADPIC - Se puede complicar justificadamente el uso de una marca en el curso de operaciones comerciales.
Exemplo: medidas para reducir la “brand loyalty” de los médicos a productos farmacéuticos; medidas que reducen la capacidad atractiva y distintiva de marcas de productos peligrosos a la salud.

Flexibilidades en materia de observancia

Poder discrecional del juez para conceder (ou negar) mandamientos judiciales cuando

- a)** la patente no es explotada suficientemente;
- b)** el titular de la marca licenciada no controla de modo adecuado la calidad de los productos del licenciataria
- c)** el mandamiento pueda causar un sério perjuicio al interés público (patentes y marcas);
- d)** cuando los productos sean vendidos a precios excesivos, considerando el poder adquisitivo medio de los consumidores y la naturaleza específica de las necesidades que corresponden al producto, no existiendo alternativas en el mercado (patentes; en el caso de marcas, hay que probar *consumer loyalty*;
- e)** se verificara violación de la obligación de informar el origen de los recursos genéticos (patentes)

4. PI, flexibilidades y desarrollo

A) la dimensión **dinámica de las patentes -
promocionar a la diferenciación de
productos a través de la invención**

B) la dimensión **estática de las patentes –
establecer la exclusividad (como construir
un muro alrededor de la invención para
prohibir el acceso de terceros no
autorizados)**

A) La dimensión **dinámica de las marcas:** ayuda los consumidores en la selección de los productos con base en sus percepciones individuales (de calidad, de precio, de reputación, de moda, etc)

B) La dimensión **estática:** la exclusividad de las marcas puede resultar en lealtad de los consumidores y una auto-sumisión al poder de sus titulares

Como establecer una PI que conduzca al desarrollo?

Asegurar que la PI cumpla su función de diferenciar, para que los consumidores puedan elegir los productos (por sus características técnicas, su calidad, su reputación, sus formas estéticas, etc) en libertad y de forma informada

Con este objetivo, hay que:

- asegurar que la PI es efectivamente diferenciadora y no es ni excesiva (protección para activos no diferenciadores) ni insuficiente (negación de protección para activos diferenciadores y falta de medidas efectivas de observancia): la PI debe estar en la dosis correcta**
- asegurar que la PI, aun que en la dosis correcta, no sea usada de forma abusiva (contraria a los objetivos de la ley)**

- asegurar que la PI, aun que en la dosis correcta y usada en forma no abusiva, no sea una barrera a la competencia (en los casos – muy raros, siempre resultantes de reglamentación y jamás del mercado – en los que la PI por si misma es una *essential facility* – por ej., patentes para invenciones convertidas en normas técnicas; datos de pruebas cuya obtención es prohibida por las autoridades, por razón de protección de la salud humana o animal, y de protección del medio ambiente)

Pero esta es la contribución de la PI al desarrollo de una economía capitalista

En el socialismo la PI es diferente: ella no tiene importancia como mecanismo diferenciador *internamente* a menos que se adopte una economía en dos niveles (caso de R.P. China); en este caso la PI diferencia en la parte de la economía que es privada; en el campo de la economía centralizada la PI no tiene función pero sirve a transferir activos (inversiones, p. ej.) de la parte centralizada a la privada

Para una economía enteramente socialista, la PI es importante como mecanismo diferenciador *externo*, es decir, para proteger los activos intangibles del país en la competencia internacional, p. ej.

- patentes para las invenciones del sector público que son exportadas, licenciadas, etc**
- marcas y indicaciones geográficas para los productos nacionales que compiten en otros mercados (tabaco, ron, etc)**

Muchas gracias!

nuno.carvalho@wipo.int