

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

WIPO/ACE/5/10

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 28 de septiembre de 2009

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Quinta sesión

Ginebra, 2 a 4 de noviembre de 2009

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS TITULARES DE DERECHOS A LAS ACTIVIDADES DE OBSERVANCIA Y LOS COSTOS QUE ELLO LES SUPONE, TENIENDO EN CUENTA LA RECOMENDACIÓN N° 45 DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO

*Documento preparado por el Sr. Sisule F. Musungu, Presidente de IQsensato**

* Las opiniones expresadas en el documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

ÍNDICE

RESUMEN	3
1. INTRODUCCIÓN	5
2. EQUILIBRO DE INTERESES: LA OBSERVANCIA DE LA P.I. EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	8
3. SIGNIFICADO PRÁCTICO DE LA RECOMENDACIÓN N° 45 DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO: ESTUDIOS DE CASO	13
3.1 LIBERTAD DE TRÁNSITO: MEDIDAS EN FRONTERA Y COMERCIO INTERNACIONAL	14
3.2 MEDIDAS PROVISIONALES.....	21
3.3 SANCIONES PENALES	23
3.4 PRÁCTICAS ABUSIVAS EN EL ÁMBITO DE LA OBSERVANCIA: EJEMPLOS E IMPLICACIONES	27
3.4.1 EJEMPLO 1: ABUSO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LA P.I. EN EL CONTEXTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA	29
3.4.2 EJEMPLO 2: AMENAZAS INJUSTIFICADAS DE DEMANDA.....	32
3.4.3 EJEMPLO 3: LOS ACTOS ILÍCITOS DE “ABUSO PROCESAL” Y “DEMANDA DE MALA FE”.....	33
4. LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN LOS TITULARES DE DERECHOS EN LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN N° 45 DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO Y LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO LES ACARREA	35
4.1 PROMOVER LOS INTERESES DE MANERA CONSTRUCTIVA	38
4.2 FOMENTAR LA ATENCIÓN A LAS SALVAGUARDIAS Y A LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A PREVENIR ABUSOS.....	39
4.3 LA CREDIBILIDAD DE LOS DATOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA DE FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA.....	39
5. CONCLUSIONES.....	40

RESUMEN

1. El objetivo del presente estudio es examinar las repercusiones que la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo puede tener en la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) y en la labor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en ese campo. El estudio puede constituir una base y un estímulo para los debates del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI, sin pretender dar respuestas ni opiniones definitivas sobre las cuestiones que se plantean. Teniendo en cuenta, desde una perspectiva general, tanto la contribución de los titulares de derechos, como los costos que ello les supone, en el estudio se abordan tres subtemas, a saber: el equilibrio de intereses –la observancia de la P.I. en el contexto del artículo 7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); el significado práctico de la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo mediante el estudio de casos; y, por último, la función y la participación de los titulares de derechos en la aplicación de la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.

2. La expansión de las creaciones, la aplicación y el otorgamiento de varias categorías de derechos de P.I. ha generado un incremento global en la demanda sobre los sistemas de observancia de la P.I. en todo el mundo. Por ende, el tema de la observancia de esos derechos suscita un nivel sin precedentes de atención en todo el mundo; los debates y el examen de la cuestión reflejan una variada gama de inquietudes que corresponden a los distintos sectores interesados: desde los titulares de derechos de P.I. hasta los gobiernos, los consumidores, los investigadores y estudiosos del tema, pasando por el público en general; todo ello, a la luz del aumento en la demanda y la utilización de la P.I. en el mercado.

3. Por lo tanto, es preciso analizar la recomendación N° 45 de la Agenda para el desarrollo en el marco del empeño por responder la problemática de una nueva era en la observancia de la P.I. Estudiando los antecedentes de dicha recomendación, cabe concluir que sus preocupaciones se centran en las cuestiones siguientes:

- el equilibrio, especialmente con respecto al peso que se da a las inquietudes de los titulares de derechos, a la luz de sus obligaciones, o las inquietudes de otros sectores interesados;
- la justicia y equidad en la ejecución de los procedimientos de observancia de la P.I.;
- la posibilidad de impedir el abuso en los procedimientos de observancia de la P.I.;
- la flexibilidad en la aplicación de las medidas de observancia de la P.I.; y
- la disponibilidad de datos y pruebas que sirvan para mejorar la adopción de políticas.

4. El artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es el eje central de la recomendación, prevé múltiples objetivos a partir de los múltiples intereses y sectores que intervienen en la cuestión. Por lo tanto, en la aplicación de la recomendación N° 45 se plantea el desafío de velar por que la ejecución de los procedimientos de observancia de la P.I. sea más provechosa para la innovación en general, así como para los titulares de derechos de P.I. y los consumidores, contribuyendo al bienestar general, social y económico de la sociedad. Hacer frente a este desafío no es tarea fácil.

5. Concretamente, habida cuenta de que el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC es una cláusula interpretativa, sólo puede dársele aplicación práctica a la recomendación N° 45 valiéndose de ese artículo como marco para examinar los casos concretos en los que no es fácil encontrar el justo equilibrio entre los distintos intereses e inquietudes. En el presente estudio, se examinan cuatro casos para ilustrar algunas de las esferas en las que un enfoque basado en la recomendación N° 45 puede servir para crear una base de diálogo constructivo y de consenso. Los cuatro casos mencionados se refieren a la aplicación de medidas en frontera a mercancías en tránsito, medidas provisionales, aplicación de sanciones penales y abuso en las prácticas de observancia.

6. Para sus titulares o dueños, el valor de los derechos de P.I. depende únicamente de la eficacia en su observancia. Por lo tanto, la recomendación N° 45 de la Agenda para el Desarrollo es particularmente significativa para los titulares de derechos, y ellos, al igual que los Estados miembros de la OMPI y demás sectores interesados, desempeñan un papel importante en su aplicación. Es posible que ese papel, a la luz de las inquietudes que fundamentan la recomendación, suponga esforzarse por llevar adelante una defensa constructiva, que incluya mayor participación de los grupos de consumidores; prestar más atención a las salvaguardias contra el abuso de los procedimientos de observancia, en sus actividades de educación, capacitación y fortalecimiento de las capacidades, entre otras cosas, con respecto a las directrices elaboradas por los grupos de representantes, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), procurando obtener resultados concretos en ese campo; llevar a cabo iniciativas de respaldo, en particular, en las instituciones públicas, para mejorar la veracidad y credibilidad de los datos relacionados con la falsificación, la piratería, y otras infracciones de la P.I.

1. INTRODUCCIÓN

1. El número de títulos de P.I. creados, solicitados y concedidos ha alcanzado niveles récord. Con arreglo a los Indicadores mundiales de propiedad intelectual correspondientes a 2009, publicados por la OMPI, a pesar del freno impuesto por la desaceleración económica mundial, los números son sorprendentes.¹ En ese informe se indica que en 2007:

- se presentaron en todo el mundo aproximadamente 1,85 millones de solicitudes de patente; en el mismo año, se concedieron 764.700 patentes;
- se presentaron en todo el mundo aproximadamente 3,3 millones de solicitudes de registro de marcas; se registraron 2,2 millones de marcas, elevando el número total de marcas en vigor a 16,4 millones;
- se presentaron 621.000 solicitudes de registro de diseños industriales.

Si bien los Indicadores mundiales de propiedad intelectual publicados por la OMPI no abarcan al derecho de autor, pues, por lo general no se exige el registro, es posible que se cuenten por billones los derechos de autor creados en todo el mundo en 2007, o en cualquier otro año.

2. La expansión de las creaciones, la aplicación y el otorgamiento de varias categorías de derechos de P.I. ha generado un incremento global en la demanda sobre los sistemas de observancia de la P.I. en todo el mundo. Por ende, el tema de la observancia de los derechos de P.I. suscita un nivel sin precedentes de atención.² Esta mayor atención refleja una variada

¹ Véase: Indicadores mundiales de propiedad intelectual, publicados por la OMPI en 2009.

² Además de los centenares, por no hablar de miles, de iniciativas nacionales, están en curso muchas iniciativas y procesos internacionales que abordan la observancia de la P.I. Por ejemplo, véanse la descripción y el examen de algunas de esas iniciativas en el informe de la Secretaría de la OMPI sobre *Actividades recientes de la OMPI en el campo de la observancia de la propiedad intelectual y labor futura del ACE*, documento WIPO/ACE/3/2 disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_3/wipo_ace_3_2.pdf; la Declaración de Dubai adoptada al final del cuarto Congreso Mundial sobre la lucha contra la falsificación y la piratería, disponible en <http://www.ccapcongress.net/archives/Dubai/Files/Final%20Dubai%20Outcomes%20Declarati on.pdf>; las actividades descritas en el marco de la Iniciativa de lucha contra la falsificación y la piratería de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo programa figura en <http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html>; el informe de la OCDE sobre *Las consecuencias económicas de la falsificación y la piratería*, disponible en <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>; el Informe del Grupo de Expertos en propiedad intelectual del G8 en la cumbre de 2009 del G8, disponible en http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/ITALY%20G8%20IPEG%20Final%20Report.0.pdf; Sell, Susan, *Global IP Upward Ratchet, Anticounterfeiting and Piracy Enforcement Efforts: The State of Play*, estudio 1 de IQsensato, Ginebra, Junio de 2008, disponible en http://www.iqsensato.org/wp-content/uploads/Sell_IP_Enforcement_State_of_Play-OPs_1_June_2008.pdf; Fink, Carsten y Correa, Carlos en *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*, documento temático 22 (CICDS), Ginebra, 2008, disponible en http://www.iprsonline.org/New%202009/fink-correa_feb2009.pdf; y Biadgleng, Ermias y Muñoz, Viviana *The Changing Structure and Governance of Intellectual Property Enforcement*, Documento de investigación N° 15, Centro del Sur, Ginebra, 2008 disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1210622.

gama de inquietudes de los distintos sectores interesados: desde los titulares de derechos de P.I. hasta los gobiernos, los consumidores, los investigadores y estudiosos del tema, pasando por el público en general. Por lo general, las inquietudes se articulan en dos niveles: en primer lugar, se refieren al nivel récord de actividades de falsificación y piratería del derecho de autor y otras infracciones de la P.I. En segundo lugar, se refieren a las eventuales posibilidades de abuso en la ejecución de los procedimientos de observancia de los derechos de P.I.

3. Los debates en el ámbito político, diplomático y normativo sobre la observancia de la P.I. ponen de manifiesto, por lo tanto, distintas opiniones respecto de una serie de cuestiones como el alcance del problema de la falsificación, la piratería del derecho de autor y otras infracciones de la P.I., las metodologías aplicadas para cuantificar las pérdidas sufridas por los titulares de derechos, la incidencia comercial y económica de la falsificación de marcas y la piratería del derecho de autor, y las consecuencias sociales de las distintas iniciativas de observancia de la P.I. En algunos casos se plantean cuestiones fundamentales acerca de la capacidad del sistema para hacer frente a esos problemas.³

4. Si bien la observancia de la P.I. siempre ha formado parte de la evolución del sistema internacional de P.I., cabe decir que el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, marcó el comienzo de una nueva era en la observancia de la P.I.⁴ El Acuerdo sobre los ADPIC es significativo porque creó, por primera vez, un marco contextual claro⁵, dando orientación para la

³ Un ejemplo de ello es la capacidad del sistema de derecho de autor, en su estructura actual, para hacer frente a los desafíos que le plantea la observancia en la era digital. En su informe a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI de 2009, el Director General de la Organización, Sr. Francis Gurry, sugiere, por ejemplo que el derecho de autor como institución, es decir, como medio para que los creadores puedan vivir dignamente de sus creaciones y a la vez asegurar la mayor disponibilidad posible de esas creaciones, con condiciones accesibles, se halla en tela de juicio y exige que vuelvan a formularse las maneras posibles de encontrar soluciones. El informe está disponible en el sitio Web de la OMPI, en http://www.wipo.int/meetings/es/2009/a_47/a47_dg_speech.html.

⁴ El texto del Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de la publicación *Los textos jurídicos – Los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales*, Secretaría del GATT, 1994, Anexo C.

⁵ El marco contextual se expone en el preámbulo del Acuerdo. En particular, en el Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce lo siguiente:

- el deseo de los Miembros de la OMC de “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo [...] y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”;
- la necesidad de nueva normas y disciplinas destinadas a “la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales”.

El preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se considera como contexto acordado, en virtud del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el que se reconoce que el preámbulo de un tratado proporciona el contexto a los fines de la interpretación. Véase *Treaty Series*, de las Naciones Unidas, Vol. 1155, disponible en formato electrónico en:

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf. Siguiendo a

Gervais, debe entenderse que, en particular, el primer considerando supone que los Miembros

[Sigue la nota en la página siguiente]

interpretación⁶ de normas y reglas detalladas sobre la protección y la observancia de la P.I.⁷. En gran medida, la influencia globalizadora del Acuerdo sobre los ADPIC explica el número récord de solicitudes presentadas y de derechos de P.I. concedidos.

5. Del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se desprende claramente su justificación, a saber, la percepción de que el sistema existente hasta ese momento no lograba hacer frente a los desafíos que plantean el comercio de productos falsificados y, en general, las infracciones de la P.I. Durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, los problemas que se planteaban el marco de observancia vigente en ese momento fueron expuestos, por ejemplo, por el Representante de los Estados Unidos, en los términos siguientes:

- la incapacidad del sistema de ofrecer a los titulares de derechos una manera de hacer valer sus derechos en distintos países;
- la incapacidad del sistema de velar por la recolección eficaz de pruebas;
- las demoras en los procedimientos;
- la incapacidad del sistema de contemplar medidas provisionales eficaces;
- la insuficiencia de los daños y perjuicios y las sanciones penales;
- la ausencia de medidas en frontera.⁸

En consecuencia, en su carácter de solución al problema de la observancia de la P.I. y el comercio de productos falsificados, el Acuerdo sobre los ADPIC ha pasado a ser un hito en los debates y las iniciativas mundiales sobre la observancia de la P.I., y ello incluye la labor del ACE.⁹

[Continuación de la nota de la página anterior]

de la OMC reconocen que la protección y la observancia insuficiente de los derechos de P.I. producirán una distorsión en el comercio internacional, y el ejercicio indebido de esos derechos producirá un efecto similar. Véase Gervais, Daniel, *The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis*, tercera edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2008.

⁶ En el Acuerdo, la orientación para la interpretación asume la forma de objetivos, y ellos figuran en el Artículo 7.

⁷ Las normas y las disciplinas específicas sobre observancia de la P.I. figuran en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC e incluyen obligaciones generales, procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales.

⁸ Extraído de Watal, Jayashree, *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*, Kluwer Law International, La Haya, 2001, pág. 335.

⁹ El ACE fue creado por la Asamblea General de la OMPI en 2002 con un mandato de asistencia técnica y coordinación de la observancia de la P.I. a escala mundial. Sus principales objetivos son los siguientes: coordinación de los esfuerzos con determinadas organizaciones y el sector privado en la lucha contra la falsificación y la piratería; sensibilización pública; asistencia; coordinación en la realización de programas de formación en los ámbitos nacional y regional destinados a todas las partes interesadas; e intercambio de información sobre cuestiones de observancia mediante el establecimiento de un foro electrónico. Los detalles del mandato figuran en el párrafo 14 del documento de la OMPI WO/GA/28/7, disponible en el sitio Web de la OMPI en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_28/wo_ga_28_7.pdf. La información sobre la labor del ACE está disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=142.

6. Por lo tanto, ha de considerarse que la recomendación N° 45 de la Agenda para el Desarrollo¹⁰ forma parte del empeño por hacer frente a una nueva era en la observancia de la P.I. Fundamentalmente, la recomendación N° 45 refleja una postura generalmente aceptada, si bien prevé que la observancia de la P.I. debe ser contemplada en el contexto de los intereses amplios de la sociedad, especialmente las inquietudes relacionadas con el desarrollo, con miras a atender la intención del artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hoy en día, la P.I. se encuentra en una situación muy distinta de la que imperaba en el momento de adoptar el Acuerdo sobre los ADPIC, en 1994. Hay muchas más partes e intereses en juego, desde el número de países hasta el número y la diversidad de titulares de derechos, pasando por un público consumidor más variado. Por lo tanto, las repercusiones prácticas de esta recomendación distan de ser claras.

7. El objetivo del presente estudio es examinar las repercusiones que la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo puede tener en la observancia de los derechos de P.I. y en la labor de la OMPI en ese campo. Teniendo en cuenta, desde una perspectiva general, tanto la contribución de los titulares de derechos, como los costos que ello les supone, en el estudio se abordan tres subtemas, a saber: el equilibrio de intereses – la observancia de la P.I. en el contexto del artículo 7 el Acuerdo sobre los ADPIC; el significado práctico de la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo mediante el estudio de casos; y la función y la participación de los titulares de derechos en la aplicación de la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. Debido al enfoque adoptado para el estudio, se prevé que constituya una base y un estímulo para los debates del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI, sin pretender dar respuestas ni opiniones definitivas sobre las cuestiones que se plantean.

8. Teniendo en cuenta que la aplicación de la recomendación N° 45 de la Agenda para el Desarrollo aún ha de ser examinada en detalle por los Estados miembros de la OMPI, también cabe destacar desde el comienzo que el estudio sólo puede considerarse experimental, siendo una de las muchas contribuciones que serán necesarias para comprender a cabalidad el significado práctico de esta recomendación y las necesidades que entraña su aplicación.

2. EQUILIBRO DE INTERESES: LA OBSERVANCIA DE LA P.I. EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

9. En la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo se prevé que la observancia de la P.I. deberá considerarse:

“desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo, dado que “la protección y la observancia de los

¹⁰ La Agenda de la OMPI para el Desarrollo consta de 45 recomendaciones adoptadas en 2007 por la Asamblea General de la OMPI con el fin de integrar el desarrollo en todos los programas y actividades de la OMPI. La Agenda para el Desarrollo (disponible en: <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html>) aborda una serie de cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades; la fijación de normas; la transferencia de tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el acceso a los conocimientos; las evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia; cuestiones institucionales, incluidos el mandato y la gobernanza; y otras cuestiones, en particular, la observancia de la P.I.

derechos de propiedad intelectual deberá contribuir al fomento 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”, conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.”¹¹

Los antecedentes de esta recomendación pueden consultarse en dos de las 14 propuestas presentadas por los Estados miembros de la OMPI durante la negociación previa al establecimiento de la Agenda para el Desarrollo.¹²

10. La esencia del lenguaje de la propuesta deriva de la propuesta de establecimiento de un programa de la OMPI para el desarrollo, presentada por el Grupo de Amigos del Desarrollo a la Asamblea General de la OMPI en 2004.¹³ En ese documento, los países sostienen que “[l]a observancia de los derechos de propiedad intelectual también debería considerarse desde el punto de vista más amplio de los intereses generales de la sociedad y los objetivos de desarrollo, conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC”. En la formulación definitiva de la recomendación N° 45, se modifica el lenguaje inicial al insertar textualmente los términos del Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

11. El Grupo de Amigos del Desarrollo expresó varias inquietudes pertinentes a la comprensión del lenguaje y el objetivo que se desprenden de la recomendación N° 45 de la Agenda para el Desarrollo. Entre otras cosas, y teniendo en mente la labor del ACE, el Grupo sostuvo que:

“Al emprender este comité toda futura labor con arreglo a su mandato, debe proceder con un enfoque equilibrado a la hora de examinar el tema de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. El ACE no puede contemplar la cuestión de la observancia exclusivamente desde el punto de vista de los titulares de derechos, ni limitar sus debates a la lucha contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Si bien esos debates son importantes, el ACE también debe considerar la mejor forma de garantizar la observancia de todas las disposiciones relacionadas con el Acuerdo de los ADPIC, con inclusión de las disposiciones que imponen obligaciones a los propios titulares de derechos.

Debe prestarse especial atención a la necesidad de garantizar procedimientos de observancia justos y equitativos que no den lugar a prácticas abusivas por parte de los titulares de derechos que puedan obstaculizar indebidamente la competencia legítima.”¹⁴

¹¹ Véase la categoría F de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, ibídem.

¹² La lista y los textos completos de las propuestas presentadas por los Estados miembros está disponible en el sitio Web de la OMPI en http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/proposal_papers.html.

¹³ Véase el documento WO/GA/31/11, sección VI, página 4, disponible en el sitio Web de la OMPI en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=31737.

¹⁴ Véase la sección VI del documento WO/GA/31/11, ibídem.

12. La otra propuesta que se centró en la relación entre la observancia de la P.I. y el desarrollo es la del Grupo Africano¹⁵. En ella, el Grupo Africano sostuvo que:

“la estructura internacional actual de la propiedad intelectual deberá ser más democrática y responder a las necesidades y aspiraciones de los países en desarrollo así como de los menos adelantados, especialmente en las cuestiones que son vitales para el bienestar de sus ciudadanos. Los derechos de propiedad intelectual así como su observancia deberán ser también compatibles con las normas y disposiciones internacionales de derechos humanos, especialmente en cuestiones relacionadas con el sustento y las perspectivas futuras de los pueblos de los países en desarrollo. No se deberá comprometer indebidamente ni obstaculizar mediante el ejercicio rígido e indiscriminado de los derechos de propiedad intelectual el derecho de estos países a una vida cualitativa, al acceso a recursos vitales como son las medicinas, los alimentos, los conocimientos y las perspectivas de desarrollo intelectual y cultural.

Las sociedades se desarrollan en grados diferentes según sus condiciones históricas objetivas. Todos los progresos humanos se basan en los conocimientos, las ideas, las prácticas, las innovaciones, la creatividad y la fuerza laboral que han sido transmitidas entre las distintas generaciones. Por consiguiente, los conocimientos no tienen límites ni confines ni tampoco proceden de una fuente única. En este contexto, es importante establecer un equilibrio aceptable entre los derechos legítimos e inalienables de las naciones al desarrollo y la necesidad de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual.”¹⁶

13. Fuera del contexto de las negociaciones sobre la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, la cuestión del equilibrio, especialmente a la luz de los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC, ya había ido adquiriendo peso en los debates y la investigación sobre P.I. en el plano internacional en 2004, cuando se formuló por primera vez la propuesta de establecer una Agenda de la OMPI para el Desarrollo. Por ejemplo, en su informe de 2002, la Comisión del Reino Unido sobre Derechos de Propiedad Intelectual abordó la cuestión del equilibrio en la observancia utilizando un lenguaje similar al del Grupo de Amigos del Desarrollo y el Grupo Africano. En el capítulo sobre capacidad institucional, la Comisión expresó lo siguiente:

“Estamos de acuerdo con que los sistemas que velan por el cumplimiento de los derechos en los países en desarrollo deben abordar las violaciones graves de los DPI de forma más efectiva. Ello es fundamental si se desea proteger los incentivos que ofrece el sistema a los propietarios de derechos de PI. Sin embargo, también es importante que los países en desarrollo creen instituciones capaces de llevar a cabo esta función de una forma equilibrada y promoviendo la competencia. Específicamente, las instituciones que se encargan de hacer cumplir los derechos en los países en desarrollo necesitan ser lo suficientemente robustas como para decidir si los derechos de PI son válidos o inválidos y para resistir el abuso potencial que suponen prácticas comerciales restrictivas del tipo de la “litigación estratégica”. Por ejemplo, cuando se exige a los países en desarrollo que proporcionen sistemas en los que resulta muy fácil obtener

¹⁵ Véase el documento de la OMPI IIM/3/2 disponible en http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=47470.

¹⁶ Véanse los párrafos 8 y 9 del documento IIM/3/2, *ibídem*. (En la presente cita se omite el número de párrafo.)

mandatos judiciales, existe el riesgo de que los propietarios de derechos de PI puedan abusar de los mismos y obstaculizar la competencia legítima. A medida que se fortalecen los sistemas que velan por el cumplimiento de la PI en los países en desarrollo, de conformidad con lo estipulado por el ADPIC, es esencial que se preste la atención debida a la necesidad de proteger el interés público y desarrollar procedimientos justos para todas las partes que toman parte en una disputa.”¹⁷

Unos años antes, el Banco Mundial había hecho referencia al equilibrio entre “los incentivos a la generación de nuevos conocimientos y los alicientes a su difusión”.¹⁸ La labor preparatoria de la Declaración de Doha de la OMC sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública también es fuente de información sobre el debate internacional acerca del equilibrio.

14. Aceptando la idea de equilibrio expresada en los párrafos anteriores, de los debates también se desprende que se pide mayor empeño por generar datos y pruebas que faciliten la comprensión de la naturaleza y el alcance del problema de las infracciones de la P.I. con miras a velar por el funcionamiento adecuado, y por lo tanto, el equilibrio, del sistema de P.I. Durante las negociaciones relativas a la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, la Delegación de los Estados Unidos, por ejemplo, formuló una observación y una propuesta con respecto a la labor del ACE, en los términos siguientes:

“Aunque hay cada vez mayor conciencia sobre los costos que implican los actos de falsificación y de piratería de la propiedad intelectual (y los beneficios de reducir esos actos), todavía quedan medidas por tomar. Con miras a colmar esas lagunas, el Comité Asesor de la OMPI sobre Observancia debería analizar la relación que existe entre los índices de falsificación y piratería de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, las inversiones extranjeras directas y el crecimiento económico. La Secretaría de la OMPI podría contribuir a ello recabando estadísticas en materia de piratería.”¹⁹

15. En términos generales, del lenguaje de las propuestas del Grupo de Amigos del Desarrollo y del Grupo Africano, observados junto con otros estudios e informes, como el de la Comisión del Reino Unido sobre derechos de propiedad intelectual, y la propuesta de los Estados Unidos, se desprende que el fundamento de la recomendación N° 45 es el anhelo de atender las preocupaciones que despiertan las cuestiones siguientes:

- el equilibrio, especialmente con respecto al peso que se da a las inquietudes de los titulares de derechos a la luz de sus obligaciones, o a las inquietudes de otros sectores interesados;
- la justicia y la equidad en la aplicación de los procedimientos de observancia de la P.I.;
- la posibilidad de impedir el abuso en los procedimientos de observancia de la P.I.;

¹⁷ Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, *Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo*, Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Londres, 2002, pág. 147.

¹⁸ Véase el resumen de la publicación *El conocimiento al servicio del desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998/1999*, del Banco Mundial, Washington D.C., 1999.

¹⁹ Véase el documento PCDA/1/4, disponible en el sitio Web de la OMPI, en

http://www.wipo.ch/edocs/mdocs/mdocs/es/pcda_1/pcda_1_4.pdf.

- la flexibilidad en la ejecución de las medidas de observancia de la P.I.; y
- la disponibilidad de datos y pruebas que sirvan para mejorar la adopción de políticas y se centren en esferas problemáticas clave.

16. Como se ha observado, el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC es una cláusula interpretativa. Contiene los objetivos del Acuerdo y, por lo tanto, orienta acerca de cómo interpretar y aplicar sus disposiciones de fondo, y ello incluye las disposiciones sobre observancia.²⁰ Concretamente, el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC puede servir de base para:

Por una parte, invocar las obligaciones específicas de protección y observancia de los derechos de P.I.; y, por la otra, invocar la facultad de limitar las obligaciones de protección u observancia de determinados derechos de P.I.

Por lo tanto, mediante la recomendación N° 45 de la Agenda para el Desarrollo, se insta a aplicar e interpretar las disposiciones sobre observancia del Acuerdo sobre los ADPIC y de las legislaciones nacionales de manera que se reconozcan tanto la obligación como la necesidad de hacer valer con eficacia los derechos de P.I. y de que existan límites en cuanto a cuál debería ser el alcance de la observancia.

17. En el Artículo 7 se explicita que las normas y disciplinas establecidas en el marco del Acuerdo tienen múltiples objetivos; entre ellos los siguientes:

- la promoción de la innovación tecnológica;
- la promoción de la transferencia y difusión de la innovación tecnológica;
- velar por que tanto los productores como los usuarios de conocimientos tecnológicos se beneficien de la protección y la observancia de la P.I.;
- velar por que la protección y la observancia de la P.I. se lleven a cabo de manera tal de favorecer el bienestar social y económico; y
- equilibrar los derechos y obligaciones de los distintos sectores interesados que componen el sistema de P.I.

18. Los múltiples objetivos responden a múltiples intereses en juego y sectores que intervienen en la cuestión. Por lo tanto, en la aplicación de la recomendación N° 45 se plantea el desafío de velar por que la ejecución de los procedimientos administrativos y los recursos, las medidas provisionales, las medidas en frontera y los procedimientos penales sean más provechosos para la innovación en general, así como para los titulares de derechos de P.I. y los consumidores, contribuyendo al bienestar general, social y económico de la sociedad.

19. Hacer frente a este desafío no es tarea fácil. Si bien en muchas de esas esferas es posible lograr un amplio consenso a escala internacional, dependerá de cada país, en qué medida se cumplen los objetivos previstos en el Artículo 7 y se logre el equilibrio óptimo entre los variados intereses e inquietudes de las distintas partes interesadas. Ello se da en particular porque el término equilibrio se utiliza principalmente en relación con la idea de

²⁰ En este contexto, también cabe recordar que el texto del Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC se basa en una propuesta formulada en 1990 por un grupo de países en desarrollo, incluidos algunos del Grupo de Amigos del Desarrollo. Puede consultarse un debate sobre este punto en Gervais, Daniel, *ibidem* (nota 5, *supra*), y en *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD, CICDS y Cambridge University Press, Nueva York, 2005.

equilibrar los intereses de un grupo con los de otro (titulares de derechos y consumidores; titulares de derechos y sociedad en general, etc.), y no de equilibrar un conjunto de intereses a la vez.²¹

20. A lo anterior, se añade la complejidad relacionada con el hecho de que suele considerarse que muchas de las disposiciones sobre observancia del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen frenos y contrapesos.²² En esos casos, por lo tanto, podrá menoscabarse u objetarse la función del Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se trata de un argumento meramente teórico.

En el caso *Canadá – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, las Comunidades Europeas (CE) sostuvieron que las disposiciones de los Artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC “eran disposiciones en las que se describía el equilibrio de objetivos que ya se había alcanzado al negociar los textos definitivos del Acuerdo sobre los ADPIC.”²³ Dicho de otra forma, las disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC, como las que se refieren a la observancia, son, en sí mismas, una expresión del equilibrio previsto en el Artículo 7.

21. En consecuencia, la tarea de entender el significado práctico de la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo en el contexto de la labor del ACE, y en general, debe emprenderse con un mínimo de circunspección.

3. SIGNIFICADO PRÁCTICO DE LA RECOMENDACIÓN N° 45 DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO: ESTUDIOS DE CASO

22. La recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo sólo puede adquirir significado práctico si se utiliza en tanto que marco para analizar situaciones específicas en materia de observancia en las que es complejo encontrar el equilibrio adecuado entre los intereses de unas y otras partes. Eso se explica, como ya se ha mencionado, por el hecho de que la cuestión del equilibrio se enfoca de manera diferente en función del caso y de la situación de que se trate y dado el equilibrio inherente de un gran número de disposiciones en materia de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC. Ese equilibrio inherente en las disposiciones específicamente centradas en la observancia debería ser un punto de partida para resolver casos evidentes.²⁴

²¹ Un debate detallado sobre el significado del término equilibrio en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC figura en Wechsler, Andrea *Spotlight on China: Piracy, Enforcement and the Balance Dilemma in Intellectual Property Law*, Instituto de Max Planck de Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia y Derecho Tributario, documento de investigación 09-04, 2009. El documento está disponible en el sitio Web de la SSRN en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1354487.

²² UNCTAD y ICTSD pág. 605 (véase la nota 20, *supra*).

²³ Véase el párrafo 7.23 del informe del Grupo Especial de la OMC, documento WT/DS114/R.

²⁴ Esa conclusión está en sintonía con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en cuyo artículo 31 se estipula que todo tratado deberá interpretarse atribuyendo un sentido corriente a sus disposiciones.

23. En el presente estudio se han seleccionado cuatro casos que ponen en evidencia varios ámbitos en los que la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo puede ser un marco que fomente una reflexión más detenida. Se trata de casos relacionados con la aplicación de medidas en frontera a mercancías en tránsito, medidas provisionales, sanciones penales y consecuencias que puede tener el abuso de las medidas de observancia. En el último caso, los ejemplos elegidos ilustran ciertos tipos de conducta que pueden considerarse negativas con respecto a la aplicación de medidas en frontera, medidas provisionales y sanciones penales.

24. Como se ha indicado en la introducción del presente estudio, con el enfoque adoptado en cada caso se resumen las principales esferas de divergencia de las que han dejado constancia unas y otras partes interesadas y que se observan en diferentes corrientes de opinión a los fines de que los miembros del ACE consideren de qué forma puede utilizarse la óptica de la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo para fomentar el entendimiento y el consenso.

3.1 LIBERTAD DE TRÁNSITO: MEDIDAS EN FRONTERA Y COMERCIO INTERNACIONAL

25. El Acuerdo sobre los ADPIC constituye una parte importante del sistema de comercio multilateral. De ahí que el Acuerdo deba considerarse parte integrante de los esfuerzos realizados por los Miembros de la OMC para reducir de forma notable los aranceles y otros obstáculos para el comercio y para eliminar todo trato discriminatorio en el comercio internacional.²⁵ Por consiguiente, la protección y la observancia de los derechos de P.I. que contempla el Acuerdo reflejan una serie de consideraciones en materia de comercio internacional.

26. En el Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce que tanto el Artículo 7 (objetivos) como las disposiciones sustantivas del Acuerdo, así como las de la Parte III en materia de observancia, obedecen al reconocimiento de los Miembros de la OMC de la necesidad de:

- reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo;
- asegurarse de que las medidas y el procedimiento destinados a hacer respetar los derechos de P.I. no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo;
- establecer un marco multilateral relacionado con el comercio internacional de mercancías falsificadas; y
- reducir las tensiones en el comercio internacional estableciendo procedimientos acelerados para la prevención y solución multilateral de diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio.

27. La idea de hacer frente al comercio de mercancías falsificadas, evitando al mismo tiempo que el uso del sistema de P.I. se constituya en un obstáculo al comercio internacional legítimo en las fronteras, constituye una cuestión particularmente compleja y delicada, y todavía más cuando se trata de la aplicación de dichos procedimientos a las mercancías en

²⁵ Véase el tercer considerando del Preámbulo del Acuerdo por el que se establece la OMC en *The Legal Texts - The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pág. 4.

tránsito. Por consiguiente, a nadie puede sorprender que gran parte de los debates en curso acerca de la observancia de los derechos de P.I. se centren en las medidas en frontera.²⁶ El debate sobre la aplicación de medidas en frontera a las mercancías en tránsito es particularmente polémico.

28. En los últimos meses se ha prestado particular atención a la aplicación de Reglamento 1383/2003 de la Unión Europea y al Código Aduanero Comunitario a determinados cargamentos de productos farmacéuticos genéricos, en particular, en lo que respecta a las consecuencias de las medidas de observancia de los derechos de P.I. en el comercio legítimo.²⁷ No faltan tampoco los que se han referido con preocupación a normativas como la Ley de Kenya de 2008 contra la Piratería, en cuyo artículo 34 se otorga a las autoridades aduaneras la facultad de incautar mercancías que infrinjan derechos de P.I. en la entrada o salida de Kenya, lo que incluye, sin duda alguna, las mercancías en tránsito.²⁸ Con respecto a esto último se plantean problemas relacionados con los derechos humanos.²⁹

²⁶ Correa, Carlos: “The Push for Stronger Enforcement Rules: Implications for Developing Countries”, en el documento N° 22 del ICTSD “*The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*”, ICTSD, Ginebra, 2008 págs. 29 a 80 a 48.

²⁷ En el Reglamento (que puede consultarse en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:Es:PDF>), se establecen las condiciones que justifican la intervención de las autoridades aduaneras en los casos en los que se sospeche que las mercancías infringen derechos de P.I. así como los procedimientos que hay que aplicarse al respecto. Para un análisis más detenido sobre la controversia en relación con los medicamentos genéricos, véase, por ejemplo, el documento de Xavier Seuba: “Border Measures Concerning Goods Allegedly Infringing Intellectual Property Rights: The Seizures of Generic Medicines in Transit”, ICTSD, Ginebra, junio de 2009 y Kumar, Shashank: “Freedom of Transit and Trade in Generic Pharmaceuticals: An Analysis of EU Border Enforcement Law and Implications for the International Intellectual Property Law Regime”, *European Intellectual Property Review*, de próxima publicación. Disponible en la SSRN en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1383067. Véase también el informe elaborado por Mara, Kaitlin y William New: “Concerns Continue over Drug Seizures As Legality Debate Begins”, *Intellectual Property Watch*, Ginebra, 5 de marzo de 2009 disponible en: <http://www.ip-watch.org/weblog/2009/03/05/concerns-continue-over-generics-drug-seizures-as-legality-debates-begin/> así como el debate acerca de la política y el Derecho económicos internacionales en <http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2009/01/generic-pharmaceuticals-patent-infringement-and-freedom-of-transit.html>.

²⁸ Dicha ley puede consultarse en http://www.kenyalaw.org/Downloads/Bills/2008/The_Anti-Counterfeit_Bill_2008.pdf. En cuanto a la controversia en relación con dicha ley, véase, por ejemplo, Wadhams, Nicolas, “Kenya Pressured to Implement Anti-Counterfeit Law Despite Access Fears”, *Intellectual Property Watch*, Ginebra, 2 de julio de 2009 disponible en <http://www.ip-watch.org/weblog/2009/07/02/kenya-pressured-to-implement-anti-counterfeit-law-despite-access-fears/>.

²⁹ Wadhams, Nicolas “Kenya AIDS Patients Seek to Overturn Anti-Counterfeiting Law as Unconstitutional”, *Intellectual Property Watch*, Ginebra, 7 de Julio de 2009 disponible en <http://www.ip-watch.org/weblog/2009/07/07/kenyan-aids-patients-seek-to-overturn-anti-counterfeiting-law-as-unconstitutional/>.

29. Lo que es objeto de debate en el caso de las mercancías en tránsito es la interpretación y la aplicación del Artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se estipula lo siguiente:

“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.”³⁰

Lo que ha de determinarse es en qué medida la aplicación de las disposiciones de ese artículo a las mercancías en tránsito, como es el caso en el Reglamento CE, constituye un obstáculo al comercio legítimo y a los objetivos de desarrollo, en particular, el acceso a los medicamentos.³¹ Más concretamente, como se analizará más adelante, se trata de determinar si la aplicación del Artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC en la forma contemplada en el Reglamento CE 1383/2003 va en detrimento de las salvaguardias que se contemplan en el Artículo 41, cuya finalidad es velar por que los procedimientos de observancia no generen obstáculos al comercio legítimo.

30. En términos generales existen dos maneras de enfocar la legitimidad y el equilibrio en la aplicación de medidas como las que se contemplan en el Reglamento CE 1383/2003 a las mercancías en tránsito.

31. Por un lado hay gobiernos como los del Brasil y la India, respaldados por toda una serie de organizaciones de la sociedad civil y comentaristas, que aducen que la aplicación de las medidas contempladas en el artículo 51 a las mercancías en tránsito va en contra de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC.

32. En una reunión del Consejo de los ADPIC celebrada en Ginebra el 3 de marzo de 2009, el Representante del Brasil, por ejemplo, afirmó que dicho enfoque constituye una violación del artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994),³² y que la aplicación de las medidas en frontera contempladas en el Reglamento

³⁰ Se han omitido las notas de pie de página.

³¹ Lo curioso es que el Artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se inspiró en gran medida en legislaciones nacionales existentes. Véase la nota 20 *supra*, UNCTAD y ICTSD, pág. 609.

³² El artículo V del GATT de 1994, centrado en las mercancías en tránsito, estipula lo siguiente en sus dos primeros párrafos:

“1. Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo

[Sigue la nota en la página siguiente]

CE 1383/2003 a los medicamentos genéricos que se exporten desde la India al Brasil, y que no están protegidos por patente ya sea en el país importador como en el país exportador, es contraria a los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC. En el párrafo 132 de las actas de dicha reunión, el Representante brasileño adujo a ese respecto:

“Una interpretación excesiva e inadecuada de los derechos de P.I. en virtud de la cual dichos derechos tengan efectos extraterritoriales es contraria a los objetivos y finalidades del Acuerdo sobre los ADPIC y echa por tierra las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que conceden flexibilidades a los países en desarrollo. En el artículo 7 se estipula que la “observancia de los derechos de propiedad intelectual” debe favorecer “el bienestar social y económico”. En el artículo 8 se afirman los derechos de los Miembros a “proteger la salud pública y la nutrición”. El Representante dijo que las flexibilidades que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC revisten tanta importancia que la Conferencia Ministerial de la OMC decidió consolidarlas adoptando la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, que sentó los cimientos del sistema contemplado en el párrafo 6, que constituye una respuesta sumamente necesaria que se esperaba desde hace mucho tiempo a la situación específica de países cuya capacidad de fabricación es insuficiente o inexistente en el sector farmacéutico.”³³

33. En esa misma reunión, el Representante de la India observó, entre otras cosas, lo siguiente:

“La intervención de las autoridades aduaneras de los Países Bajos, a saber, la incautación de medicamentos genéricos objeto de comercio entre países en desarrollo conforme a los principios internacionales, va en contra del espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC y de la Resolución 2002/31 de la Comisión de Derechos Humanos acerca del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible en salud física y mental. Las medidas de esa índole tienen consecuencias sistémicas adversas en el comercio legítimo de medicamentos genéricos, en el comercio Sur-Sur, en las políticas nacionales de salud pública y en el principio de acceso universal a los medicamentos [...]”

Además de ser contrarios las normas en las que se basa el sistema de comercio y de impedir el libre comercio, esos actos constituyen una utilización distorsionada del Acuerdo sobre los ADPIC y del sistema internacional del P.I y reducen las flexibilidades consagradas en el Acuerdo sobre los ADPIC. En el Artículo 41.1 de dicho Acuerdo se estipula que los procedimientos de observancia “se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso, y en el Artículo 41.2 se establece que los procedimientos deben ser “justos y equitativos”. Se trata de “obligaciones

[Continuación de la nota de la página anterior]

territorio se efectúe. En el presente artículo, el tráfico de esta clase se denomina “tráfico en tránsito”.

2. Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte contratante para el tráfico en tránsito con destino al territorio de otra parte contratante o procedente de él, que utilice las rutas más convenientes para el tránsito internacional. No se hará distinción alguna que se funde en el pabellón de los barcos, en el lugar de origen, en los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino, o en consideraciones relativas a la propiedad de las mercancías, de los barcos o de otros medios de transporte.”

³³ Las actas de dicha reunión figuran en el documento de la OMC IP/C/M/59.

generales” estipuladas a lo largo de toda la Parte III del Acuerdo, centrada en la observancia de los derechos de P.I. Es evidente que las medidas tomadas por las autoridades de los Países Bajos constituyen obstáculos al comercio legítimo de medicamentos genéricos, en particular, por cuanto no se planteaba riesgo alguno de desviación de los medicamentos hacia el mercado interior.”³⁴

34. Por otro lado está la CE, que considera que la aplicación del Reglamento 1383/2003 a las mercancías en tránsito está en sintonía con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos sus objetivos. Lo que se alega, a ese respecto, es que el Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de los esfuerzos internacionales para luchar contra las mercancías falsificadas y dicho Reglamento contiene las salvaguardias previstas en el Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Así enfocan el Reglamento determinados académicos y partes interesadas.³⁵ En respuesta a las declaraciones realizadas por el Brasil y la India en la reunión del 3 de marzo de 2009 del Consejo de los ADPIC, el Representante de la CE respondió lo siguiente, como se deja constancia en los párrafos 149 y 150 de las actas de dicha reunión:

“Es sumamente importante que las autoridades aduaneras puedan controlar las mercancías en tránsito de las que se sospecha que infringen derechos de propiedad intelectual. Es la única forma de frenar el tráfico de productos potencialmente peligrosos, como los medicamentos falsificados, sea cual sea el país de destino de los productos. Es muy probable que gracias a la intervención de las autoridades aduaneras de la UE se hayan salvado vidas en los países de destino final de los productos, que con frecuencia son países en desarrollo. Un gran número de mercancías peligrosas, como los medicamentos falsificados, suelen expedirse a los países en desarrollo y transitan por puertos y aeropuertos europeos. Aun cuando el control aduanero puede ser difícil habida cuenta de la complejidad de los productos en cuestión, su Delegación considera que la función que desempeñan las autoridades aduaneras es fundamental para impedir que los medicamentos falsificados que estén en tránsito lleguen a los países en desarrollo.

En 2007, de los 70 u 80 millones de mercancías falsificadas y pirateadas interceptadas por las autoridades aduaneras europeas, el 40% fue interceptado cuando estaba en tránsito. Ese mismo año, las estadísticas en materia aduanera de la UE pusieron en evidencia un aumento considerable, a saber, del 50% (en comparación con 2006) en el comercio de medicamentos falsificados. En el 34% de los casos, el país de origen de los medicamentos falsificados era la India”.

35. En lo que respecta al debate acerca del Reglamento CE 1383/2003, varios expertos, como Seuba, alegan que para poder afirmar que dicho reglamento no obstaculiza el comercio de medicamentos legítimos que transitan por las aduanas europeas:

“Sería necesario modificar, o por lo menos aclarar, los artículos 2.1.c)i)ii) y el artículo 10 del Reglamento CE 1383/2003, en los que se supedita la incautación de

³⁴ Véanse los párrafos 140 y 141 de las actas de la reunión, *Id.* En la cita se ha omitido la numeración de párrafos.

³⁵ Véase, por ejemplo, el debate sobre la política y el Derecho económico internacional, en la nota 27 *supra*.

mercancías específicas a la situación de las patentes y los certificados complementarios de protección tal como se prevea en el país de tránsito.”³⁶

Seuba añade que el proceso en curso de modificación del Reglamento sería una buena oportunidad para introducir dichos cambios.

36. El debate mantenido en el Consejo de los ADPIC acerca del Reglamento CE 1383/2004 tiene que ver y plantea problemas similares y debates en otras instancias internacionales, como la Organización Mundial de Aduanas (OMA)³⁷, y con respecto a las negociaciones sobre un nuevo acuerdo internacional comercial contra la falsificación (ACTA)³⁸ así como en debates nacionales, como el debate acerca de la Ley de Kenya de 2008 contra la Falsificación así como en el contexto de litigios concretos. En unas y otras instancias, los debates ponen en evidencia la complejidad inherente que plantea encontrar el debido equilibrio entre los múltiples objetivos e intereses enunciados en el Acuerdo sobre los ADPIC y los problemas ante los que se encuentran legisladores y tribunales para la interpretación y puesta en práctica de esa disposición esencial del Acuerdo sobre los ADPIC.

37. En lo que respecta a la jurisprudencia, son varias las decisiones judiciales en el marco de la CE en las que se ha llegado a la conclusión de que los derechos de P.I. que se contemplan en el país de tránsito no se aplican a las mercancías en tránsito. Por ejemplo, en el caso *Montex Holdings Ltd. contra Diesel SpA*,³⁹ el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) concluyó que las disposiciones de la directiva sobre marcas de la CE (Directiva 89/104/CEE) en las que se estipula la prohibición de la importación o exportación de mercancías objeto de un signo idéntico a una marca registrada deben:

“Interpretarse en el sentido de que el titular de una marca únicamente puede prohibir el tránsito, a través de un Estado miembro en el que dicha marca está protegida, de productos que lleven la marca y que estén incluidos en el régimen de tránsito externo con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección, cuando los

³⁶ Véase la nota 27 *supra*, Seuba (2009), pág. 27.

³⁷ Véase, por ejemplo, la labor relativa a las normas utilizadas por las aduanas para la observancia uniforme de derechos (iniciativa conocida con el nombre de “SECURE” en inglés) en http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Enforcement/SECURE_E.pdf.

³⁸ Los antecedentes del ACTA así como un resumen de las principales cuestiones objeto de debate y otra información puede consultarse en <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2009/april/acta-summary-key-elements-under-discussion>.

³⁹ Caso C-281/05. La sentencia puede consultarse en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0281:ES:HTML>. En dicho caso, *Montex* vendía *jeans* en Irlanda, país en el que la marca *Diesel* no estaba protegida. Los *jeans* se fabricaban por partes en Irlanda y luego se exportaban a Polonia bajo precinto aduanero, en donde se ensamblaban las partes y se volvía a expedir el producto final a Irlanda. Una parte de la expedición de los *jeans* fue objeto de incautación en tránsito por las autoridades aduaneras alemanas, y se planteó la legitimidad de dicha intervención. En otras decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) se aborda la cuestión de la aplicación de los derechos de P.I. en el país de tránsito a las mercancías en tránsito, llegándose por lo general a la misma conclusión, por ejemplo, en el caso *Class International contra Colgate Palmolive*, C-405/03 [2005] ECR I-8735.

productos en cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito.”

En ese caso se examinaron las consecuencias que tienen las medidas de observancia de los derechos de P.I. en frontera similares a las que se contemplan en el Reglamento 1383/2003.⁴⁰ En el caso *Eli Lilly & Company & Anor contra 8PM Chemist Ltd.*,⁴¹ los tres jueces del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, remitiéndose a *Montex and Class International*, alegaron recientemente que lo que hay que determinar en los casos relativos a la infracción de los derechos de P.I. por mercancías en tránsito es “en qué medida se produce una interferencia con el derecho de primera comercialización en la UE. Las mercancías genuinas del propietario de la marca que nunca pasen a ser mercancías comunitarias no interfieren con dicho derecho.”⁴²

38. Aunque esos casos se decantan por la libertad de tránsito, al leer las sentencias en su totalidad se observa que quedan cuestiones por resolver. Por ejemplo, en el caso *Eli Lilly*, los jueces se refieren a las mercancías genuinas del propietario de una marca. Se plantean también cuestiones en cuanto a las diferencias de enfoque cuando se trata de patentes en contraposición a las marcas (de lo que se ocupa el caso *Montex*) o el derecho de autor.

39. Las cuestiones que están siendo examinadas en el marco de las negociaciones sobre el ACTA en relación con las medidas en frontera arrojan también luz sobre la cuestión. Las negociaciones acerca del acuerdo propuesto, cuya finalidad es establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a los fines de luchar con más eficacia contra el creciente problema de la falsificación y la piratería están centradas, en otras cuestiones sobre los siguientes aspectos:

- los procedimientos a los que pueden acogerse los titulares de derechos para pedir a las autoridades aduaneras que suspendan la entrada de mercancías de las que se sospeche que infringen derechos de propiedad intelectual;
- la atribución de facultades a las autoridades aduaneras para que inicien dicha suspensión de oficio (por propia iniciativa y sin precisar una solicitud del titular de los derechos de que se trate);
- procedimientos para que las autoridades competentes puedan determinar si las mercancías objeto de suspensión infringen los derechos de propiedad intelectual;
- la confiscación y destrucción de mercancías acerca de las cuales se haya determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual y las posibles excepciones a ese respecto;
- la capacidad de las autoridades competentes para exigir que los titulares de derechos aporten una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos; y

⁴⁰ La normativa aplicable en esa fecha era el Reglamento del Consejo N° 3295/94 de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas en relación con la entrada en la comunidad y la exportación y la reexportación a partir de la Comunidad de mercancías que infrinjan determinados derechos de propiedad intelectual (OJ 1994 L 341).

⁴¹ [2008] EWCA Civ. 24 (5 de febrero de 2008). La sentencia puede consultarse en: <http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Lilly.pdf>.

⁴² Véase el párrafo 44 de la sentencia.

- la autoridad para divulgar información fundamental a los titulares de derechos acerca de la expedición de mercancías infractoras.⁴³

Todas las cuestiones que son objeto de examen en el marco de las negociaciones del ACTA en lo que respecta a las medidas en frontera se contemplan ya en el Acuerdo sobre los ADPIC. El hecho de que se examinen cuestiones que ya se contemplan en el Acuerdo sobre los ADPIC apunta a que los países interesados consideran que es necesario reforzar las medidas vigentes para solucionar los problemas que plantean el comercio de mercancías falsificadas, la piratería del derecho de autor y otras infracciones de los derechos de P.I.

40. En términos generales, para que la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo tenga sentido en lo que respecta a las medidas en frontera, habría que considerar la posibilidad de examinar qué parámetros pueden garantizar un acceso a productos legítimos, y a la vez, solucionar el problema de la falsificación a escala comercial. Si se evalúa la incidencia de los diferentes enfoques en cada uno de los objetivos estipulados en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC es posible que se tenga una idea más completa que contribuya a acercar posturas.

3.2 MEDIDAS PROVISIONALES

41. En el Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros de la OMC deberán otorgar a las respectivas autoridades judiciales las facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces en los casos de infracción de los derechos de P.I. Eso entraña la adopción de medidas provisionales *inaudita altera parte*, en particular, en los casos en los que el titular de derechos de que se trate pueda sufrir daños irreparables o cuando exista un riesgo real de que se destruyan pruebas. La finalidad de dichas medidas provisionales es evitar casos de infracción, en particular, impedir que las mercancías infractoras que se hayan importado entren en los circuitos comerciales, así como preservar las pruebas pertinentes.

42. Aunque en el Artículo 50 se estipula la exigencia de atribuir las facultades necesarias a las autoridades judiciales para dictar órdenes de medidas provisionales, también se imponen requisitos a los Miembros de la OMC en el sentido de introducir, en sus respectivas legislaciones nacionales, una serie de salvaguardias. Entre dichos requisitos está el de atribuir las facultades necesarias a las autoridades judiciales para:

- exigir al demandante que presente pruebas para establecer que él es el titular del derecho de P.I. en cuestión y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción;
- ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos;
- a petición del demandado, revocar las medidas provisionales si los procedimientos conducentes a tomar una decisión sobre el fondo del asunto no se inician dentro de un plazo razonable; y

⁴³ Véase un resumen en el sitio Web del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, nota 38 *supra*.

- ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por las medidas provisionales que hayan sido revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción.

43. Si perjuicio de dichas salvaguardias, se ha alegado que se ha abusado de las medidas provisionales para limitar la competencia y que no se ha prestado suficiente atención a la necesidad de un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los de otras partes. El principal problema a ese respecto es que puede haber casos de errores sumamente costosos para los titulares de derechos o demandados y terceras partes, en particular, la competencia. A ese respecto, Correa cita casos como el recurso a la suspensión automática en los Estados Unidos a título de ejemplo del abuso de las medidas provisionales en el caso de infracción de patentes.⁴⁴ Correa añade, además, que existen cuatro cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta para evitar un abuso de las medidas provisionales.

44. En primer lugar, la cuestión de la presunción de validez de las patentes en los casos de infracción. Remitiéndose a un estudio realizado por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC)⁴⁵ y a la Ley de Reforma en materia de Patentes de 2007⁴⁶, Correa aduce que la presunción de validez de una patente en un caso de infracción debe enfocarse con prudencia. La segunda cuestión que considera debe ser objeto de atención detenida y de equilibrio de intereses es la necesidad de determinar cuándo deben dictarse medidas provisionales *inaudita parte*. A ese respecto, afirma que esas medidas deben utilizarse a título excepcional habida cuenta de la naturaleza controvertida de las cuestiones en juego. En tercer lugar, se refiere al problema que plantean las diferentes interpretaciones de la expresión “daño irreparable” que puede traducirse en resultados muy diferentes en casos que presenten similitudes. Por último, aduce que los tribunales deben tener en cuenta las consecuencias que puede tener para el orden público el hecho de dictar medidas provisionales.

45. Por otro lado, hay comentaristas que señalan otros aspectos que deben ser objeto de atención.⁴⁷ Se trata, entre otras cuestiones, de la cuestión del equilibrio entre la rapidez y el costo de obtener medidas provisionales, las diferencias entre la utilización de medidas provisionales en los casos relacionados con las patentes en contraposición a los casos relacionados con marcas y derecho de autor y la posibilidad de soluciones más eficaces. Por ejemplo, se afirma que en algunos casos sólo hacen falta unas pocas horas en el Reino Unido para obtener requerimientos cautelares, lo que puede entrañar un riesgo considerable para los titulares de derechos de incurrir en costos y daños, en la medida en que la demanda no sea confirmada. En Alemania, los tribunales son reacios a dictar órdenes de requerimiento cautelar en los casos relativos a patentes, habida cuenta del carácter sumamente técnico de

⁴⁴ Correa (2008), nota 26 *supra*, pág. 44. No obstante, se desconoce la magnitud exacta que reviste ese problema por cuanto no existen estadísticas detalladas al respecto.

⁴⁵ FTC: *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, FTC, Washington D.C., 2003 que puede consultarse en <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>.

⁴⁶ Puede consultarse en <http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s110-1145>.

⁴⁷ Véase, por ejemplo, Halford-Harrison, Rebecca, Cheung, Wing y Nicolaus Ullrich “Injunctive Relief: Halting IP infringement in the UK, Hong Kong and Germany” *18 Intell. Prop. Lit. 1*, American Bar Association, verano de 2007. Puede obtenerse en Lexis Nexis.

dichas cuestiones, pero esos requerimientos son una medida frecuente en los casos relacionados con las marcas y el derecho de autor.

46. En los países en desarrollo, los problemas van más allá de las dificultades jurídicas y técnicas. En un artículo en el que se analiza el sistema de requerimientos en Indonesia, Butt y Lindsey, por ejemplo, afirman que la incorporación del derecho a obtener un requerimiento judicial (incluidas medidas provisionales) en la legislación de propiedad intelectual de Indonesia a los fines de estar en sintonía con el Acuerdo sobre los ADPIC ha tenido escaso por no decir ningún efecto.⁴⁸ Se remiten, a ese respecto, al punto de vista de un gran número de jueces, en el sentido de que el sistema de P.I. basado en el Acuerdo sobre los ADPIC no es la mejor forma de servir los intereses del país, habida cuenta de la importancia que se atribuye a la incidencia que tiene esa medida en los precios y el empleo, pasando por alto la falta de procedimientos jurídicos y de entendimiento de la legislación por parte de los jueces.

3.3 SANCIONES PENALES

47. La aplicación de procedimientos y sanciones penales en los casos de infracción de la P.I. es también un asunto que desata controversia y acalorados debates. Los temas planteados abarcan diversas cuestiones, entre otras, cuestiones de índole económica,⁴⁹ preocupaciones sobre la utilización de recursos del gobierno para proteger derechos privados, dudas sobre el efecto disuasorio de las sanciones penales, y también cuestiones relativas a la aceleración de los procedimientos y la indemnización a los titulares de derechos.⁵⁰ Por esta razón, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a la cuestión de los procedimientos civiles, recibe cada vez más atención tanto en el nivel político como en el jurídico.⁵¹

48. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es una disposición breve, pero densa, que establece lo siguiente:

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean

⁴⁸ Butt, Simon y Timothy Lindsey “TRIPS, Intellectual Law Reform in Indonesia: Why Injunctions Aren’t Stopping Piracy”, *Harvard Asia Pacific Review*, Volumen 8, N° 2, págs. 14 a 18, 2005.

⁴⁹ Véase, por ejemplo, el estudio en Fink (2008), nota 2 *supra*. Fink observa, por ejemplo, en la pág. 12, que aunque puedan establecerse vínculos entre la falsificación y la piratería y el crimen organizado, no dejan de ser pruebas anecdóticas. Es, por tanto, importante establecer de manera más sistemática pruebas de las posibles externalidades positivas que propicie una aplicación de medidas más firme.

⁵⁰ Véase, por ejemplo, Correa (2008), nota 26 *supra*, pág. 42.

⁵¹ Así, por ejemplo, uno de los principales centros de interés del ACE en la cuarta sesión de noviembre de 2007 fue el estudio elaborado por Justice Harms sobre sanciones penales. Véase Harms, Louis “Estudio de la observancia de los derechos de propiedad intelectual por medio de sanciones penales”, OMPI, documento WIPO/ACE/4/3, pág. 18, disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_4/wipo_ace_4_3.pdf. Véase también Blakeney, Michael (2009) “*International Proposals for Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy*”, *Intellectual Property Quarterly*, N° 1. Versión electrónica disponible en el sitio Web de la SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1476964.

coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.”

El debate sobre la aplicación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC gira en torno a tres ámbitos principales.

49. El primer ámbito de debate es el relativo a la aplicación de sanciones penales en el caso de la infracción de derechos de patente. Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC no exige que se penalice la infracción de patentes, y la mayoría de los países no imponen sanciones penales en tales casos, algunos círculos y países sostienen que penalizar la infracción de patentes es actualmente una medida necesaria para afrontar el creciente problema de la “falsificación”. Esta es la postura que ha adoptado, por ejemplo, Kenya en su Ley de 2008 contra la falsificación, que penaliza las infracciones de los derechos de patente.⁵² Otros países, como el Brasil, el Japón y Tailandia también penalizan la infracción de patentes en determinados casos.⁵³ Por ello, algunos comentaristas, como Correa, señalan con preocupación que se está intensificando la penalización de las infracciones de patente, especialmente en los países en desarrollo, sin tener en cuenta importantes consideraciones de índole política.⁵⁴

50. No obstante estas preocupaciones, todavía hay muchos países que no aplican sanciones penales en los casos de infracción de patentes. Hay diversas razones políticas que justifican que no se penalicen tales actos. En el estudio elaborado para la cuarta sesión del ACE, el juez Harms señala ocho de esas razones:

- Los tribunales penales no están cualificados, en términos generales, para tratar cuestiones relativas a patentes;
- una patente dada puede englobar muchas “invenciones”;
- la defensa habitual ante la infracción suele ser la invalidez de la patente;
- puede que el producto del titular de la patente no esté hecho de acuerdo con la patente;
- puede que el producto del infractor no sea una copia del producto del titular de la patente tal como se comercializa;
- a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y a los funcionarios de aduanas les resulta prácticamente imposible determinar si un producto en particular es un producto infractor;
- los litigios sobre patentes son caros; y

⁵² Nota 28 *supra*.

⁵³ Harms (2007), nota 51 *supra*.

⁵⁴ Véase el estudio sobre sanciones penales en Correa (2008), nota 26 *supra*. Véanse también los artículos que figuran en Li, Xuan y Carlos Correa (eds.) (2009) *Intellectual Property Enforcement: International Perspectives*, Edward Elgar y South Centre, Northampton.

- en el transcurso del litigio sobre una patente hay un porcentaje importante de patentes que se revocan;⁵⁵

Otros comentaristas y organizaciones apoyan este razonamiento. Por ejemplo, en el estudio que la Cámara de Comercio Internacional (ICC) del Reino Unido presentó a UK Gowers Review⁵⁶ se señala que, en lo que respecta a la penalización de las infracciones de patentes, la Ley del Reino Unido debería mantener la no imposición de sanciones penales. La justificación de esta observación radica en el posible efecto anticompetitivo de tales medidas y en lo difícil que resulta tratar la cuestión de la validez y el alcance.⁵⁷

51. El segundo ámbito de interés atañe a la precisión del significado de “escala comercial” en lo que respecta a la falsificación de marcas o la piratería del derecho de autor. La principal duda que se plantea es si el término debe englobar toda infracción de P.I. cuyo objetivo sea obtener una ganancia o una ventaja comercial. Es una de las cuestiones que se plantean en el informe “China – Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual” (en adelante asunto EE.UU. – China).⁵⁸ En este asunto, los Estados Unidos de América adujeron que, exceptuando una actividad trivial o una actividad de carácter mínimo:

“[E]l concepto de “escala comercial” comprende tanto a aquellos que participan en actividades comerciales para obtener “una ganancia financiera” en el mercado, y que, en consecuencia, por definición, operan a escala comercial, como a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficientes para ser de “escala comercial” en el mercado respectivo.”⁵⁹

Por su parte, China sostuvo que el término “escala comercial” de la frase que figura en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a “una magnitud significativa de actividad infractora. Se trata de un criterio amplio sujeto al arbitrio nacional y a las condiciones locales.”⁶⁰ Los terceros implicados en el asunto ofrecieron también distintas interpretaciones, algunas en apoyo del planteamiento de los Estados Unidos de América y otras en el de China.

52. El Grupo Especial, tras efectuar un examen detallado, llegó a la conclusión de que:

“[L]a falsificación o la piratería “a escala comercial” se refieren a la falsificación o piratería realizadas con la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado. La magnitud o la

⁵⁵ Véase Harms (2007), *supra* nota 51. Para obtener más argumentos contra la penalización de las infracciones de patentes, especialmente en los países en desarrollo, véase también Correa (2008), *supra* nota 26, págs. 40-43.

⁵⁶ Para obtener información sobre Gowers Review, véase el sitio Web de la Oficina de P.I. del Reino Unido: <http://www.ipo.gov.uk/policy/policy-issues/policy-issues-gowers.htm>.

⁵⁷ Véase la presentación de la ICC del Reino Unido en: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/international_chamber_of_commerce_462_91kb.pdf.

⁵⁸ El Informe del Grupo Especial figura en el documento WT/DS362/R de la OMC del 29 de enero de 2009, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/362r_s.pdf.

⁵⁹ Véase el resumen del argumento en el párrafo 7.480 del Informe del Grupo Especial, *Id.* No se reproducen las notas de pie de página.

⁶⁰ Véase el párrafo 7.481 del Informe del Grupo Especial, nota 58 *supra*. No se reproducen las notas de pie de página.

medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado constituye un punto de referencia con el cual valorar la obligación de la primera frase del artículo 61. De ello se deriva que lo que constituye una escala comercial para la falsificación o la piratería de un producto particular en un mercado particular dependerá de la magnitud o la medida que sea típica o usual con respecto a ese producto en ese mercado, que puede ser pequeña o grande. La magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual se relaciona, a largo plazo, con la rentabilidad.”⁶¹

Aunque el Grupo Especial ofrece algunas aclaraciones, para aplicar el artículo 61 probablemente sea necesario elaborar más material de orientación, ya que el significado exacto de “escala” dependerá del mercado particular en cuestión.

53. El tercer ámbito de debate sobre procedimientos penales se refiere a la obtención de sanciones disuasorias cuando se tiene en cuenta la condición establecida en el artículo 61, de que en los casos de infracción de la P.I., las sanciones “deben ser coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente”.

54. Para empezar, se plantea la dificultad obvia de determinar los delitos de índole comparable a la falsificación de marcas y la piratería del derecho de autor. Se trata, no obstante, de un obstáculo superable, ya que en muchos países la falsificación y la piratería se consideran casos comparables a los del fraude o delitos similares. Hay también casos en que de manera general se pone en duda que deban aplicarse el derecho penal y los escasos recursos de que disponen las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley para hacer valer derechos de P.I que son derechos privados.⁶² Por último, está la cuestión de la proporcionalidad. A este respecto, por ejemplo, los países que están negociando el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) están tratando de lograr el consenso en cuestiones tales como los casos en que las autoridades judiciales pueden ordenar el decomiso de bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de actividades infractoras, así como el decomiso y/o la destrucción de materiales y accesorios que se hayan utilizado para la fabricación de mercancías falsificadas.

55. Probablemente, la dificultad que plantea la concreción del alcance y la aplicación de las sanciones penales en los casos de infracción de la P.I. siga siendo un área que exija una importante atención política. Los tres ámbitos de debate señalados anteriormente plantean importantes cuestiones de política sobre dónde establecer los límites y qué intereses deben ponderarse. Como sostiene juez Harms, las leyes de P.I. exigen revisión y actualización constantes, no sólo para cumplir las obligaciones de los tratados, sino también para satisfacer las necesidades de cada país.”⁶³ En este incesante proceso, un punto de referencia como el que constituye la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo podría ofrecer una orientación útil.

⁶¹ Véase el párrafo 7.577 del Informe del Grupo Especial, nota 58 *supra*.

⁶² Harms (2007), nota 51 *supra*, pág. 6. Véase también Correa (2008), nota 26 *supra*, pág. 43. El argumento contrapuesto es que, como en muchos casos se aplica el derecho penal para proteger derechos privados, es normal que se aplique asimismo en el caso de los derechos de P.I.

⁶³ Harms (2007), nota 51 *supra*, pág. 50.

3.4 PRÁCTICAS ABUSIVAS EN EL ÁMBITO DE LA OBSERVANCIA: EJEMPLOS E IMPLICACIONES

56. El artículo 41 establece que los Miembros de la OMC tienen la obligación general de aplicar los procedimientos de observancia previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC “de forma que [...] deberán prever salvaguardias contra su abuso”. En general, el concepto de abuso, además del uso que tiene en este artículo, se utiliza en dos formas en algunos otros artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, como los artículos 8, 40, 48, 50, 53, 63 y 67. En primer lugar, en los artículos 8, 40, 63 y 67 se hace referencia al abuso de los “derechos de propiedad intelectual”. En segundo lugar, en los artículos 41, 48, 50 y 53, todos ellos referidos a la observancia, se hace referencia a impedir el abuso de los procedimientos de observancia.

57. En general, los trabajos publicados sobre la P.I. aportan poca orientación acerca de la diferencia entre los dos distintos usos del concepto de abuso del Acuerdo sobre los ADPIC. Teniendo en cuenta algunos ejemplos tomados de la bibliografía sobre P.I., puede decirse que el abuso de los derechos de P.I. es un concepto más amplio que abarca cuestiones como la utilización de los derechos de P.I. para bloquear la competencia, mientras que el abuso de los procedimientos de observancia es un concepto referido más concretamente a los casos en que las partes manipulan los procedimientos de observancia para obtener ventajas injustamente o por motivos ajenos a los procedimientos de infracción. No obstante, en algunos casos la distinción puede ser artificial y cabría aducir que el abuso de los procedimientos de observancia viene a ser equivalente al abuso de los derechos de P.I.⁶⁴

58. Podrían ser varias las partes que incurren en abuso de los procedimientos de observancia, entre ellas, titulares de derechos, funcionarios públicos, terceros tales como los demandados y agentes de los titulares de derechos o de los demandados, como puedan ser los abogados. No obstante, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC la atención se centra principalmente en los titulares de derechos y funcionarios públicos.⁶⁵

59. El artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere expresamente a las medidas que deben adoptarse en los casos de abuso de los procedimientos de observancia. En este artículo el Acuerdo establece que:

“1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

⁶⁴ Véase, por ejemplo, el estudio de Weijun, Zhang “*Abuse of Intellectual Property Rights and the Prevention Measures*”, disponible en el sitio Web del Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual de Múnich:

http://www.miplc.de/research/general_projects/completed_projects/zhang_abuse/.

⁶⁵ En este caso, los titulares de derechos corresponden a la definición de la nota 11 de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC, en que se incluyen federaciones y asociaciones con capacidad legal para hacer valer derechos de P.I.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.”⁶⁶

60. Como paso preliminar es importante reconocer que no debe asumirse que se ha cometido abuso en todos los casos en que el titular de los derechos que solicite la aplicación de medidas de observancia de P.I. pierda un caso y/o se le imponga el pago de una indemnización. En consecuencia, mientras que el abuso de los procedimientos de observancia de la P.I. no implica necesariamente que se haya actuado con evidente mala fe, la conducta en cuestión tiene que constituir una extralimitación manifiesta de la aplicación razonable de procedimientos jurídicos.⁶⁷ Esto es lo que distingue la conducta que se contempla en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC de los casos contemplados, por ejemplo, en los artículos 50.7) y 56.⁶⁸

61. No es fácil elaborar una lista exhaustiva de los tipos de conducta que constituyen abuso de los procedimientos de observancia a partir del estudio de la jurisprudencia disponible y de los trabajos publicados. La dificultad estriba en los diferentes enfoques adoptados en cada país y también en que la jurisprudencia de muchos países en desarrollo y países menos adelantados (PMA) está en curso de elaboración o todavía no se ha compilado. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los países los asuntos relacionados con la P.I. se dirimen en el marco de los procedimientos civiles y penales generales, también es importante señalar que muchas de las conductas que se consideran abusivas en los procedimientos civiles y penales, se considerarán de igual manera en los asuntos relacionados con la P.I.

62. En lo que atañe al presente estudio, no obstante, se examinan, a título ilustrativo, algunos ejemplos de conductas que en general pueden considerarse abuso de los procedimientos de observancia de la P.I. extraídos de la jurisprudencia o de las leyes. En particular se examinan tres ejemplos relativos al abuso de los procedimientos de observancia de la P.I. en el contexto de la legislación sobre competencia, situaciones relacionadas con el concepto de amenazas injustificadas de demanda, y conductas que se consideran uso indebido de los medios procesales o acusación dolosa. Estos ejemplos ayudan a señalar algunas de las cuestiones que podrían requerir atención en términos de coordinación y asistencia técnica. Se han elegido además porque son algunos de los tipos de conducta que se considerarán más adelante, cuando se examinen los casos de mercancías en tránsito, medidas provisionales y sanciones penales.

⁶⁶ Sin subrayado ni cursivas en el original.

⁶⁷ Véase Gervais, nota 5 *supra*, pág. 460.

⁶⁸ El apartado 7 del artículo 50 se refiere a los casos en que el demandado podría obtener una indemnización si se revocaran o caducaran las medidas provisionales por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que se determine que no hubo infracción aun cuando el demandante actuó de buena fe y no abusó de los procedimientos. El artículo 56 se refiere a las indemnizaciones que se pagan al importador, al consignatario o al propietario de las mercancías por la retención infundada de las mismas en cumplimiento de las medidas en frontera. Tampoco en este caso la mala fe o la utilización infundada de los procedimientos son un factor que deba tenerse en cuenta.

63. Si se consideran estos ejemplos, se hace evidente que aunque existan casos de abuso, como en cualquier otra esfera del derecho, existen también amplias y bien reconocidas medidas, tanto en el derecho sobre P.I. como en otras áreas del derecho, como pueden serlo el derecho de competencia, y los procedimientos civiles y penales generales que se ocupan de abusos en esta materia. En último término, la cuestión no es si se comete abuso o si existen medidas para evitarlo, sino cuál es la magnitud exacta del problema y si las medidas de salvaguardia vigentes son suficientes para garantizar el equilibrio que se contempla en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.4.1 EJEMPLO 1: ABUSO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LA P.I. EN EL CONTEXTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA

64. En una importante proporción de las publicaciones y de la jurisprudencia se examina la cuestión del abuso de los procedimientos de observancia en el contexto de la legislación sobre competencia o anti-monopolios ca. El llamado “*Walker Process claims*” del derecho estadounidense, es uno de los conceptos más controvertidos en torno a los casos de abuso de la observancia de patentes.⁶⁹ En esencia, la doctrina “*Walker Process claims*” atañe a los casos en que el titular de una patente, tras obtener intencionadamente la patente mediante fraude a la oficina de patentes, trata de hacerla valer amenazando con demandar a terceros, o a los clientes de terceros, o demandando de hecho a dichos terceros, o a sus clientes.⁷⁰ En el contexto de la competencia, podría considerarse que el titular de la patente viola el artículo 2 de la Ley Sherman, que prohíbe la monopolización del comercio o los intercambios comerciales.⁷¹

65. Este tipo de conducta se considera abusiva y se desaprueba porque está impulsada por la mala fe y va en contra de los objetivos del derecho de patentes. No obstante, conviene recordar que la simple conducta no equitativa durante el trámite de concesión de la patente en

⁶⁹ El nombre “*Walker Process*” procede de la decisión de 1965 del Tribunal Supremo con respecto al asunto *Walker Process Equipment, Inc v. Food Machinery and Chemical Corp*, 382 U.S. 172 (1965), en que se estableció esta doctrina.

⁷⁰ Para consultar un estudio detallado de dicha doctrina, véase, por ejemplo, Mathews Jr, Robert “*A Primer on US Antitrust Claims Against Patentees under Walker Process*”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Oxford University Press, agosto de 2007. Accesible en DOI 10.1093/jiplp/jpm142. Véase también el estudio de Leslie, Christopher (2007) “*The Role of Consumers in Walker Process Litigation*”, *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, Vol. 13, disponible en el sitio Web de la SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1070242; y de Correa, Carlos (2007) “*Intellectual Property and Competition Law – Exploring Some Issues of Relevance to Developing Countries*”, *Issue Paper No. 21*, ICTSD, Ginebra, disponible en: http://www.iprsonline.org/resources/docs/corea_Oct07.pdf. En lo que respecta a la jurisprudencia reciente, véase, por ejemplo, *Hydril Co. PL v. Grant Prideco, Inc*, 474 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2007).

⁷¹ El artículo 2 dispone lo siguiente:

“Toda persona que monopolice o trate de monopolizar, o entre en connivencia con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier rama del comercio entre los Estados Federados o con otros países se considerará reo de delito, y, convicta de ello, será castigada con una pena de multa no mayor de 10.000.000 dólares de los Estados Unidos si se trata de una corporación, o, de 350.000 dólares de los Estados Unidos si se trata de toda otra persona, o con pena de prisión que no exceda los tres años, o con ambos castigos a discreción del tribunal.”

la oficina de patentes no constituye un fraude del tipo “*Walker Process*”. En consecuencia, no se contemplan los casos de errores involuntarios o errores honrados, en los que no puede imputarse al titular de la patente de intención fraudulenta cuando se prueba que no ha actuado con manifiesta negligencia. Un ámbito relacionado con el abuso atañe al concepto de “*Handgards claims*”, establecido también en la jurisprudencia estadounidense.⁷² En el caso que nos ocupa, la cuestión se refiere a los casos en que se hacen valer conscientemente los derechos de una patente que no es válida aun cuando la patente se obtuvo por la vía adecuada y sin fraude a la oficina de patentes.

66. Correa sostiene que, en los países en desarrollo, concretamente en Latinoamérica, hay muchos ejemplos de solicitudes abusivas de mandatos cautelares y amenazas de demanda en que deberían imponerse las obligaciones inherentes a las leyes antimonopolio.⁷³ Y cita como ejemplos los casos de Chile, Argentina y Venezuela. Con todo, es difícil evaluar la magnitud del problema en esa región o en otras regiones en desarrollo.

67. Al margen de las situaciones y los ejemplos examinados anteriormente con respecto a los Estados Unidos de América y los casos que cita Correa en Latinoamérica, la cuestión del abuso de los procedimientos de observancia y el abuso a los derechos de P.I. puede generalmente entrañar estrategias muy complejas cuando se consideran desde el punto de vista de la competencia. En el reciente Informe de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico, elaborado por la Comisión Europea, se ofrece un ejemplo particularmente útil a este respecto.⁷⁴ El informe es importante porque trata gran variedad de cuestiones, desde la fase de presentación de solicitudes de patente hasta los litigios. En el cuadro 1 que figura a continuación se resumen los principales temas que se tratan en el informe así como las conclusiones más importantes.

Cuadro 1:

Resumen de los temas y las conclusiones principales del Informe de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico de la Comunidad Europea

Alcance y temas principales de la investigación

Dada la importancia de que el sector farmacéutico marche correctamente, y teniendo en cuenta que existen algunos indicios de que, en lo que respecta a la competencia en el mercado farmacéutico, pudiera no estar obrándose apropiadamente, en enero de 2008 la Comisión Europea emprendió una investigación sectorial sobre el sector farmacéutico en la Unión Europea. La finalidad de la investigación era analizar los motivos de los retrasos observados en la llegada de fármacos genéricos al mercado y de la aparente disminución de la innovación, medida por el número de medicamentos nuevos aparecidos en el mercado. La investigación se centró en las prácticas que se pueden utilizar para bloquear o retrasar la

⁷² El nombre procede del asunto *Handgards, Inc v. Ethicon, Inc* 743, F.2d 1282 (9th. Cir. 1984).

⁷³ Correa (2008) nota 69 *supra*, pág. 18.

⁷⁴ El Informe está disponible en:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_es.pdf. En la Unión Europea, las investigaciones sectoriales sirven para compilar información con objeto de aplicar las normas sobre competencia que se establecen en los artículos 81 y 82 del Tratado de la UE. El texto del Tratado está disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:ES:PDF>.

competencia planteada por los genéricos así como para bloquear o retrasar el desarrollo de productos originales competidores. Así, la investigación se centró principalmente en la relación competitiva entre las empresas originarias y de genéricos y las propias empresas originarias. En lo que respecta a los productos examinados, la investigación se ocupó de los medicamentos de uso humano sujetos a prescripción, abarcando el período comprendido entre 2000 y 2007.

Principales conclusiones

Como se ha señalado, la investigación abarca distintas cuestiones, como las estrategias de presentación de patentes o las estrategias en los litigios relacionados con patentes. Entre las principales constataciones relevantes con respecto a la cuestión del abuso de los derechos de P.I. y/o de los procedimientos de observancia de la P.I. cabe citar las siguientes:

Estrategias de presentación de patentes: se han encontrado claros casos de empresas originarias cuyo objetivo era desarrollar estrategias para ampliar la extensión y duración de la protección conferida por sus patentes. Una estrategia comúnmente aplicada es presentar numerosas patentes para el mismo medicamento a fin de retrasar o bloquear la comercialización de medicamentos genéricos. A este respecto, la investigación constata que determinados medicamentos están protegidos por hasta casi 100 familias de patentes específicas de los productos, lo que puede dar lugar de hasta 1.300 patentes o solicitudes de patentes pendientes en toda la UE.

Litigios: Hay pruebas de que, en algunos casos, las empresas originarias consideran los litigios de P.I. como una señal disuasoria enviada a los fabricantes de productos genéricos. A este respecto, la investigación constató que los litigios pueden ser también un medio eficaz de crear obstáculos a las empresas de genéricos, en especial a las más pequeñas. Se constató asimismo que, en su mayor parte, aunque los litigios fueron iniciados por empresas originarias, las empresas de genéricos ganaron los asuntos en un 62% de los casos estudiados. La investigación constató además que en un 46% de los asuntos en los que se concedieron medidas provisionales contra las empresas de genéricos, los procesos judiciales subsiguientes finalizaron con sentencias a favor de las empresas de genéricos. Finalmente, en los casos de acuerdos, en aproximadamente la mitad de dichos acuerdos la capacidad de la empresa de genéricos para comercializar sus medicamentos se vio restringida.

Autorización de comercialización: hay casos en que las empresas originarias intervinieron en los procedimientos de autorización alegando que las autorizaciones de comercialización de genéricos podían violar sus derechos de patente. No obstante, de los litigios comunicados se deriva que las alegaciones de estas empresas originarias sólo fueron aceptadas en el 2% de los asuntos referentes a la autorización de comercialización. En lo que respecta a las consecuencias, la investigación constató que en general las autorizaciones de comercialización se concedieron cuatro meses después en los asuntos en que hubo intervenciones.

68. Evidentemente, el estudio de la CE se centra en un solo caso y un único sector que tiene sus propias peculiaridades y no puede, así, utilizarse para extraer conclusiones generales sobre el abuso de los derechos de P.I. o de los procedimientos de observancia. Hay también algunas importantes cuestiones que en el estudio no se tratan, por ejemplo, la incidencia de las prácticas relativas a las patentes y a las marcas en el sector farmacéutico. Con todo, en general esta investigación ofrece razones para examinar más detenidamente la naturaleza, la amplitud y la incidencia del abuso de los procedimientos de observancia de la P.I. con respecto a la competencia y en qué modo pueden tratarse dichos casos sin comprometer los objetivos de innovación subyacentes.

3.4.2 EJEMPLO 2: AMENAZAS INJUSTIFICADAS DE DEMANDA

69. En el Reino Unido, el concepto de amenazas injustificadas de demanda atañe a las patentes, las marcas y los diseños registrados.⁷⁵ Y abarca tanto las amenazas explícitas como las implícitas. Aunque este caso de abuso pueda parecer similar a los contemplados en las doctrinas “*Walker Process*” y “*Handgards claims*” del derecho estadounidense, se diferencia en que éste es un caso de disposiciones legales en el marco del derecho de la P.I. y se aplica al margen del ámbito general de la relación entre la competencia y las leyes sobre patentes. Tampoco se circunscribe, como en el caso de las mencionadas doctrinas estadounidenses, por la idea de fraude a la oficina de P.I. o de tener conocimiento de derechos no válidos. Se trata de un enfoque único que no es común en otras jurisdicciones europeas. En el asunto *Prince v. Prince Sport Group Inc.*, el tribunal señaló que las disposiciones legales de la Ley de 1994 sobre marcas del Reino Unido están destinadas a asegurar que no se amenace a la ligera o negligentemente con entablar un procedimiento de infracción.⁷⁶

70. Este enfoque plantea desafíos particulares cuando se aplica al comercio por Internet. Alguna de las dudas que se plantean cuando se examinan asuntos como el de *Quads 4 Kids v. Colin Campbell*⁷⁷ es si sistemas de Internet como el programa de protección de los derechos de P.I. (VeRO) de eBay fomentan el abuso de los procedimientos de observancia de la P.I.⁷⁸ En este asunto, el Sr. Campbell, titular de derechos sobre 16 diseños registrados en la CE de bicicletas “Dirt” para niños, rellenoó una declaración VeRO respecto de bicicletas “Dirt” que *Quads 4 Kids* estaba vendiendo en eBay. Tras esta declaración, eBay retiró los artículos de *Quads 4 Kids*. En respuesta, *Quads 4 Kids* solicitó que se adoptaran medidas cautelares contra el Sr. Campbell para evitar que interfiriera en la venta de sus artículos en eBay.

71. La principal cuestión por resolver en los procedimientos para obtener mandamientos judiciales ante el tribunal era si la declaración VeRO del Sr. Campbell constituía una amenaza de demanda contraria al artículo 253 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor del Reino Unido, o si constituía tan sólo una notificación de derechos. Es esta una cuestión importante, porque notificar a terceros que se es titular de derechos de P.I. para evitar que se cometan infracciones es una práctica generalmente aceptada en el derecho de P.I. El tribunal resolvió a favor de *Quads 4 Kids*, lo que planteó la cuestión de dónde establecer el límite entre la notificación hecha de buena fe y las amenazas injustificadas.

⁷⁵ Bentley, Lionel y Brad Sherman (2008) *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford y Nueva York, pág. 1067. Para consultar más estudios, véase también Bainbridge, David (2007) “*Groundless Threats and the Internet*”, *Computer Law and Security Report*, Vol. 23, N° 3, págs. 282-284. Las disposiciones legislativas pertinentes figuran en el artículo 77 de la Ley sobre patentes de 1977, el artículo 21 de la Ley sobre marcas de 1994 y el artículo 253 de la Ley sobre derecho de autor de 1988.

⁷⁶ [1998] FSR 21.

⁷⁷ [2006] EWHC 2482.

⁷⁸ El programa VeRO (descrito en <http://pages.ebay.com/help/tp/programs-vero-ov.html>) es un sistema de Internet que posibilita al titular de derechos de P.I. informar de productos supuestamente infractores de la P.I. que se vendan en eBay.

3.4.3 EJEMPLO 3: LOS ACTOS ILÍCITOS DE “ABUSO PROCESAL” Y “DEMANDA DE MALA FE”

72. El tercero de los casos en que puede surgir la cuestión del abuso de los procedimientos encaminados a velar por la observancia de los derechos de P.I., especialmente respecto de las medidas en frontera, las medidas provisionales y las sanciones penales, guarda relación con la conducta observada en los actos ilícitos de abuso procesal y demanda de mala fe en virtud de la legislación del *common law*.⁷⁹

73. Dicho simplemente, el abuso procesal hace referencia a los casos en que los procedimientos judiciales (civiles o penales), relacionados con la observancia de los derechos de P.I., se utilizan de manera abusiva, intencionada y deliberada con fines impropios.⁸⁰ La cuestión del abuso procesal se tiene en cuenta en el contexto de los procedimientos en curso, a diferencia de las demandas de mala fe (véase más adelante), que surgen únicamente una vez que la causa original ha llegado a su fin y el tribunal se ha pronunciado a favor del demandado.

74. En la causa que enfrentó a *Hunter y Chief Constable of the West Midlands Police*, el magistrado Diplock explicó la importancia de este acto ilícito sobre la base de que se trata de:⁸¹

“[E]l poder intrínseco que debe poseer todo tribunal de justicia para impedir el uso abusivo de sus procedimientos de manera tal que, aunque no se contradiga con la aplicación literal de las normas procesales, sea no obstante manifiestamente injusta para una parte en el litigio, o desprestigie de otra manera la administración de justicia entre los ciudadanos sensatos.”

Por lo tanto, las circunstancias en que puede surgir el abuso procesal varían ampliamente. Lo que resulta fundamental en la declaración del magistrado Diplock es la cuestión de la injusticia manifiesta y del desprestigio de la administración de justicia.

75. En el contexto de la observancia de los derechos de P.I., conviene que los miembros del ACE y otros sectores interesados se hagan la siguiente pregunta: ¿qué tipos de conducta en procedimientos relacionados con las infracciones serían manifiestamente injustos para los demandados o desprestigiarían la administración de justicia (en este caso, los procedimientos de observancia de los derechos de P.I.)? Al considerar esta cuestión, es importante tener en cuenta la observación del magistrado Bingham en la causa que enfrentó a *Johnson y Gore Wood & Co.* en el sentido de que “[s]in examinar escrupulosamente todas las circunstancias,

⁷⁹ En *Wikipedia* se ofrece una definición útil y no técnica del derecho de responsabilidad civil en la que figuran explicaciones acerca de los actos ilícitos de abuso procesal y demanda de mala fe. Cabe consultar la definición en <http://en.wikipedia.org/wiki/Tort>. Para una definición técnica y un examen de la cuestión, véase, por ejemplo, Fleming, John, *The Law of Torts*, 9ª Edición, Lbc Information Services, 1998.

⁸⁰ Es importante observar que aunque este acto ilícito posee una historia común, en la actualidad su aplicación y alcance difieren en distintos países y lo que puede ser considerado abuso procesal en un país, por ejemplo, el Reino Unido, quizá no siempre se considere como tal en los Estados Unidos de América o en otros países de la Commonwealth.

⁸¹ [1982] A.C. 529 en p. 536.

no se denegará a los litigantes el derecho a iniciar una acción judicial legítima ante los tribunales...”⁸² para determinar qué constituye un acto injusto o susceptible de crear descrédito.

76. La demanda de mala fe, a diferencia del abuso procesal, hace referencia a los casos en que una parte, sin causas razonables, entabla o hace entablar de mala fe un litigio contra otra parte⁸³. Aunque en algunas jurisdicciones esta terminología se utiliza únicamente para hacer referencia a la interposición infundada de demandas penales, el acto ilícito original y el modo en que se aplica en otros países abarcan tanto las causas civiles como las penales. Asimismo, si bien en numerosos casos los funcionarios públicos, como los fiscales, gozan de inmunidad contra las demandas presentadas de mala fe, no siempre sucede así. Al aumentar el recurso a las sanciones penales en particular, así como a las medidas en frontera, es probable que se produzcan casos de demandas de mala fe en más causas relativas a la P.I. De hecho, en los últimos años, organizaciones como la Asociación Americana de la Industria Fonográfica (RIAA) han tenido que afrontar varias demandas de mala fe.⁸⁴

77. En el contexto del abuso procesal y de las demandas de mala fe, además de la culpabilidad de los titulares de los derechos se plantea la importante cuestión de la función que desempeñan los abogados a la hora de impedir o perpetrar abusos en relación con las medidas de observancia de los derechos de P.I. Reconociendo la función singular de los abogados, en tanto que representantes y defensores de los demandantes en procedimientos de infracción de derechos de P.I., y de los funcionarios de justicia, en determinados órganos profesionales como la *American Bar Association* (ABA) y en las normas procesales nacionales, como el Código de Procedimiento Civil de los Estados Unidos de América, se contemplan disposiciones en las que se prohíben determinadas conductas que pueden constituir abuso procesal.⁸⁵

78. A título de ejemplo, en la regla 3.1 del modelo de Código de conducta profesional de la ABA se dispone que:

“El abogado no iniciará un procedimiento o ejercerá la defensa en un procedimiento, ni presentará o refutará alegaciones en un procedimiento, salvo que existan fundamentos de hecho y de derecho para ello de manera que resulte pertinente, entre otros medios, haciendo uso de argumentos de buena fe en favor de extender, modificar o revocar la legislación vigente. El abogado de un demandado en un procedimiento penal, o el demandado en un procedimiento que pueda dar lugar a un encarcelamiento, podrá no obstante ejercer la defensa en el procedimiento a fin de exigir que se establezcan todos los elementos de la causa.”

⁸² [2002] 2 AC 1.

⁸³ Al igual que sucede con el abuso procesal, la aplicación y el alcance exactos de este acto ilícito también difieren en distintas jurisdicciones. Dicho de otro modo, no existe homogeneidad con respecto a los tipos de conducta que reúnen las condiciones necesarias para ser considerados demandas de mala fe.

⁸⁴ Véase, por ejemplo, el debate que tiene lugar en la blogosfera (en bitácoras, como ‘*The Recording Industry versus the People*’, <http://recordingindustryvspeople.blogspot.com/>) en relación con el caso de Tanya Andersen.

⁸⁵ Para un examen amplio de esa cuestión, véase, por ejemplo, Cooper, Alan “*Limitations on Trademark Advocacy: Ethics, Procedure and Substantive Law*”, Vol. 85 *TMR*, 1995, págs. 161-190.

En la regla 3.8, que trata de las responsabilidades de los fiscales, se dispone que “[E]l fiscal de una causa penal deberá: a) abstenerse de ejercer la acusación cuando sea consciente de que no existen indicios razonables para ello.”

79. De manera parecida, en la regla 11 del Código de Procedimiento Civil se dispone que al presentar ante el tribunal alegaciones, peticiones u otros documentos, el abogado o una parte no representada, certificará que a su leal saber y entender, tras haber realizado indagaciones razonables en las circunstancias de que se trate, la alegación, petición u otro documento no se presenta, entre otras cosas, con “fines impropios, por ejemplo, el hostigamiento, ocasionar retrasos innecesarios o aumentar inútilmente los costos del litigio”. Se prevén sanciones rotundas para quienes incumplan esa norma. Existen normas similares en el código de conducta profesional y en las normas de procedimiento de muchos Estados miembros de la OMPI.

4. LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN LOS TITULARES DE DERECHOS EN LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN N° 45 DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO Y LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO LES ACARREA

80. Los derechos de P.I. sólo son útiles para sus titulares si se hacen valer adecuadamente.⁸⁶ Por lo tanto, el marco de observancia establecido en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por fin, según se declara en el Artículo 41 de ese Acuerdo, permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de P.I., con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. En ese sentido, los titulares de derechos son los principales beneficiarios de las iniciativas encaminadas a promover y hacer valer los derechos de P.I.⁸⁷

81. En 2007 la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) calculó que el valor del comercio internacional de productos de marca objeto de falsificación y de material protegido por el derecho de autor que había sido pirateado ascendía a 200 billones de

⁸⁶ *Commission on Intellectual Property Rights, supra* nota 17, pág. 163.

⁸⁷ Al hablar de los titulares de derechos es importante recordar que probablemente cabe considerar que no existe una persona física o jurídica que goce exclusivamente de los derechos sin necesidad de acceder a derechos de terceros o sin que se produzca la interacción con los derechos de terceros. En numerosos casos, especialmente cuando entran en juego los derechos de patente, la misma persona es titular de los derechos con respecto a algunas reivindicaciones y figura como demandado con respecto a otros derechos en la misma causa. Sin embargo, en general, los titulares de derechos están asociados a empresas y corporaciones, entre las que figuran, como se señala en la nota a pie de página N° 11 del Acuerdo sobre los ADPIC, las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos. En parte, esto se debe a que si bien muchos derechos son asignables originalmente a particulares, en la mayoría de los casos el uso cotidiano de los derechos de P.I. en el comercio corre a cargo de personas jurídicas que pueden ejercer tales derechos en virtud de acuerdos de licencia o de cesiones. Por lo tanto, en el presente estudio, aunque no se desestima la importancia de los titulares de derechos a título individual, se hace hincapié sobre todo en empresas, compañías, federaciones y asociaciones. En ese sentido, también es importante señalar que en este contexto el término titular de derechos tiene un significado distinto al de creadores, innovadores e inventores.

dólares de los Estados Unidos.⁸⁸ A pesar de que se ha puesto en duda la veracidad de estas cifras y otras similares, no hay duda de que casi todo el mundo considera que la violación de los derechos de P.I. ocasiona enormes pérdidas a sus titulares.⁸⁹

82. Por lo tanto, la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo posee un significado especial para los titulares de derechos. Dado que la recomendación tiene por fin velar por que las actividades de observancia de los derechos de P.I. ofrezcan resultados equilibrados para una serie de sectores interesados, incluidos los titulares de derechos, debería ser vista con buenos ojos por todos los grupos. De hecho, como ya se ha observado en el presente estudio, al centrarse la recomendación en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, esencialmente codifica una posición que goza de amplia aceptación entre todos los sectores, incluidos los titulares de derechos. En una declaración de política publicada por la CCI en la que se formulan comentarios sobre las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, si bien el grupo hace hincapié en la importancia de luchar contra las violaciones de derechos de P.I., no encuentra ningún problema concreto en la recomendación.⁹⁰ Por lo tanto, la cuestión que preocupa a los titulares de derechos en el caso de la recomendación tiene que ver con el grado de importancia que se le otorgue.

83. Los titulares de derechos, al igual que otros sectores interesados de la OMPI, desempeñan una función importante en la aplicación de la Agenda para el Desarrollo, incluida la recomendación N° 45. La cuestión que cabe plantearse es qué tipo de función desempeñan.

84. Las cuestiones concretas planteadas por los Estados miembros durante las negociaciones de la Agenda para el Desarrollo ofrecen importantes orientaciones para considerar la función de los titulares de derechos. Para el Grupo de Amigos del Desarrollo, las cuestiones fundamentales son las siguientes:

No contemplar la cuestión de la observancia exclusivamente desde el punto de vista de los titulares de los derechos;

Considerar la manera más adecuada de garantizar la observancia de todas las disposiciones relacionadas con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las que imponen obligaciones a los propios titulares de derechos; y garantizar procedimientos de observancia justos y equitativos que no den lugar a prácticas abusivas por parte de los titulares de derechos que puedan obstaculizar indebidamente la competencia legítima.

El Grupo Africano, como ya se ha observado, planteó la cuestión del ejercicio rígido e indiscriminado de los derechos de propiedad intelectual, mientras que los Estados Unidos de América plantearon la cuestión de entender los costos de la falsificación y la piratería, incluida la repercusión en la transferencia de tecnología, las inversiones extranjeras directas y el crecimiento económico.

⁸⁸ Véase OCDE (2007), *supra* nota 2.

⁸⁹ Para el examen de algunos de los problemas que plantean estas cifras y esa metodología, véase, por ejemplo, Fink (2008), *supra* nota 2.

⁹⁰ Véase la declaración de política de la CCI sobre la Agenda de la OMPI para el Desarrollo en: http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/Recommendations_WIPO_Devel_Agenda_implementation.pdf.

85. Los titulares de derechos de P.I, especialmente por medio de asociaciones empresariales u otras organizaciones representativas, han desempeñado una función cada vez más visible e invertido recursos importantes en actividades de observancia. Las iniciativas van desde la *Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy* (BASCAP) de la CCI⁹¹ al Portal contra la piratería de la *Business Software Alliance* (BSA)⁹² y la labor de la Asociación Internacional de Marcas (INTA),⁹³ hasta la labor de grupos nacionales como la RIAA⁹⁴. Cada vez desempeñan una función más importante las organizaciones relacionadas con la seguridad. En esta categoría, destaca especialmente la *International Security Management Association* (ISMA).⁹⁵

86. Gracias a las iniciativas de esos tipos de organizaciones, los titulares de derechos desempeñan una serie de funciones con respecto a la observancia de los derechos de P.I. Cabe resumir esas funciones en los cinco apartados que figuran a continuación:

- actividades de promoción y organización de campañas;
- educación y sensibilización del público;
- formación y desarrollo de capacidades;
- investigación, recopilación y difusión de información; y
- movilización de recursos.

87. En el contexto de la recomendación N° 45, y teniendo en cuenta las distintas cuestiones planteadas por los Estados miembros en sus propuestas de establecer una Agenda de la OMPI para el Desarrollo (véase el párrafo 83), de lo que se trata es de determinar la manera en que los titulares de derechos pueden realizar sus actividades en esas cinco amplias esferas de modo que:

- se reconozca y se dé cabida a otras perspectivas aplicables a la observancia de los derechos de P.I.;
- se reconozca y se garantice que los titulares de derechos satisfacen sus obligaciones contempladas en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC y expresadas en las distintas disposiciones de la Parte III de ese Acuerdo;
- se contribuya a poner freno a las prácticas abusivas en el ámbito de la observancia;
- se adopte una postura flexible y matizada teniendo en cuenta las diferencias existentes entre países y culturas; y
- se garantice la creación y el suministro de datos e informaciones fidedignos en relación con la falsificación y la piratería.

Dicho de otro modo, la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿de qué manera pueden tener en cuenta los titulares de derechos la recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo en sus actividades de promoción, enseñanza, campañas de sensibilización, formación y desarrollo de capacidades, investigación, recopilación y difusión de información y movilización de recursos?

⁹¹ Puede obtenerse información sobre esta iniciativa en:

<http://www.iccwbo.org/bascap/id883/index.html>.

⁹² Puede obtenerse información en: <http://www.bsa.org/Piracy%20Portal.aspx>.

⁹³ Puede obtenerse información en: <http://www.inta.org/index.php>.

⁹⁴ Véase el sitio Web en <http://www.riaa.com/>.

⁹⁵ Puede obtenerse información sobre la ISMA en su sitio Web, en <http://isma.com/>.

88. No hay duda de que los propios titulares de derechos son quienes están en mejor situación para responder a esa pregunta. Sin embargo, a fin de alimentar el debate, me permito añadir algunas ideas a ese respecto.

4.1 PROMOVER LOS INTERESES DE MANERA CONSTRUCTIVA

89. Los titulares de derechos de P.I., al igual que otros sectores interesados, como los consumidores, tienen derecho a promover sus intereses y defender sus posturas en relación con la observancia de sus derechos. Sin embargo, al reconocer que la observancia de los derechos de P.I. constituye una cuestión de política pública que afecta a numerosos sectores interesados, para hallar soluciones eficaces al problema de la falsificación y de la piratería, así como al de la violación de los derechos de P.I. en general, será necesario alcanzar un amplio consenso a escala nacional e internacional. En el contexto de la defensa de los intereses de los titulares esto supone al menos dos cosas.

90. En primer lugar, los titulares de derechos deben dialogar de manera tangible y constructiva con otros sectores interesados que tengan distintas ideas u opiniones acerca de las posibles soluciones. Una medida especialmente importante será entablar el diálogo con los grupos de usuarios. Si se examina el programa de trabajo de la BASCAP, por ejemplo, se observa que apenas existe el diálogo con los grupos de usuarios a nivel internacional, regional o nacional.⁹⁶ Al parecer, se considera que esos grupos han de ser objeto de campañas de formación y de sensibilización en lugar de tratarlos como sectores independientes que mantienen distintas opiniones, en algunos casos de signo contrario, a las de los titulares de derechos. Por lo tanto, esos sectores deben desempeñar una función adecuada para alcanzar el consenso.

91. En segundo lugar, revisten importancia las cuestiones de orden lingüístico y terminológico. Además de resultar complejo, el tema de la observancia de los derechos de P.I. suscita emociones y es bastante delicado desde el punto de vista cultural. Esto subraya la importancia del lenguaje utilizado para caracterizar los problemas y las soluciones, y el uso de generalizaciones puede menoscabar los mismos fines que se desean conseguir. Un ámbito en particular en el que cada vez se publican más opiniones que ponen en duda el enfoque de los titulares de derechos tiene que ver con el uso de los términos “falsificación y piratería” aplicados en apariencia a todas las violaciones de derechos de P.I., a diferencia del uso restringido que se hace de esa terminología jurídica en el Acuerdo sobre los ADPIC.⁹⁷ Se trata de una cuestión especialmente delicada en el caso de los medicamentos genéricos, como se ha puesto de manifiesto en los debates que han tenido lugar en la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto al Grupo de Trabajo Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT)⁹⁸ y en debates como los que han tenido lugar en torno a la Ley de Kenya contra la Falsificación de 2008.

⁹⁶ Véase el programa de trabajo en <http://www.iccwbo.org/bascap/id4572/index.html>.

⁹⁷ Véase, por ejemplo, el debate existente en algunos artículos en Li y Correa (2009), *supra* nota 54.

⁹⁸ Pueden obtenerse informaciones sobre el IMPACT en el sitio Web de la OMS, en <http://www.who.int/impact/en>.

4.2 FOMENTAR LA ATENCIÓN A LAS SALVAGUARDIAS Y A LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A PREVENIR ABUSOS

92. No hay duda de que una de las cuestiones fundamentales que preocupa a los países en desarrollo, como el Grupo de Amigos del Desarrollo y el Grupo Africano (cuyas declaraciones se citan en el presente estudio), tiene que ver con la equidad y la justicia y la prevención de abusos en los procedimientos de observancia. Tal y como se reconoce en el presente estudio, y resulta evidente al examinar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y las legislaciones nacionales, las salvaguardias son parte esencial del marco de observancia de los derechos de P.I. En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, esas salvaguardias constituyen la expresión del equilibrio contemplado en el Artículo 7 del Acuerdo. En consecuencia, el interés manifestado en la recomendación N° 45 por mantener las salvaguardias apropiadas va en beneficio de todos los sectores interesados, incluidos los titulares de derechos.

93. Los titulares de derechos pueden desempeñar una función importante para dar a conocer más adecuadamente esas salvaguardias y fomentar su eficacia haciendo que reciban mayor atención en los cursos de formación y proyectos de fortalecimiento de capacidades y en la sensibilización en general, incluso cuando las actividades de formación y desarrollo de capacidades se realicen conjuntamente con organizaciones internacionales. Si no se da a conocer entre el público que las medidas de observancia de los derechos de P.I. propuestas por los titulares se ejecutarán en un marco de salvaguardias, y que se trata de medidas eficaces para impedir abusos, no será fácil obtener su apoyo. Por ejemplo, una de las cuestiones que se plantean en la demanda constitucional contra la Ley de Kenya contra la Falsificación de 2008 guarda relación con lo que se considera el poder excesivo y desenfrenado otorgado al organismo encargado de la lucha contra la falsificación.

94. Las directrices elaboradas por iniciativas como la BASCAP pueden dar cabida, por lo tanto, a principios rectores relativos a las salvaguardias y al uso legítimo de los procedimientos de observancia. Después de todo, con frecuencia, muchos titulares de derechos que no tienen nada que ver con los delincuentes se ven al otro lado de la ley en causas por violación de derechos de P.I., debido a que quizá incurran en infracciones en el desempeño normal de sus actividades. Por lo tanto, esas salvaguardias garantizan que las empresas legítimas puedan corregir errores o infracciones y seguir aportando su contribución a la economía.

4.3 LA CREDIBILIDAD DE LOS DATOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA DE FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA

95. En muchas maneras, el éxito de las iniciativas mundiales para combatir la falsificación y la piratería y otras violaciones de derechos de P.I. dependerá de la credibilidad de los datos y de las pruebas utilizadas por los encargados de formular políticas al concebir normas y procedimientos en materia de observancia. A pesar de que estudios, como el de la OCDE, ofrecen algunos datos sobre el alcance del problema y se llevan a cabo iniciativas para elaborar modelos que permitan evaluar los niveles existentes de falsificación y piratería, así como su repercusión económica, todavía queda mucho por hacer para establecer modelos o series de datos fidedignos o aceptados a escala mundial.

96. Con respecto a las cifras proporcionadas por la OCDE en 2007 acerca del valor del comercio de mercancías falsificadas y pirateadas, Fink, por ejemplo, ha señalado que “tras inspeccionar detenidamente la metodología aplicada para llegar a esas cifras se pone de manifiesto que se trata más bien de una estimación razonada antes que de un cálculo exacto”.⁹⁹ En consecuencia, a pesar de que en estudios como en el de la OCDE se ofrecen datos pertinentes, existe preocupación por que las cifras se utilicen como si se tratara de una exposición de los hechos, especialmente en la prensa y ante los encargados de formular políticas.

97. En esas circunstancias, la función de los titulares de derechos, teniendo en cuenta la recomendación N° 45, quizás resida en:

- proporcionar a las instituciones públicas datos e informaciones más exactos;
- manifestar las reservas pertinentes y matizar de forma adecuada las cifras que se ofrecen con fines de promoción de la observancia;
- utilizar las cifras procedentes de instituciones públicas internacionales, como la OCDE o la OMPI, en el contexto adecuado y con la debida diligencia para evitar equívocos; y
- apoyar a las instituciones públicas en sus esfuerzos legítimos para elaborar metodologías fidedignas a fin de estudiar el problema y generar datos más fiables como complemento de las actividades de formulación de políticas.

La impresión generalizada entre la opinión pública de que los titulares de derechos y las instituciones públicas “fabrican las cifras” es símbolo de graves riesgos sistémicos para las iniciativas de observancia de los derechos de P.I.

5. CONCLUSIONES

98. La recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo se ocupa de velar por establecer un equilibrio de intereses y resultados para los distintos sectores interesados en lo que atañe a las iniciativas de observancia de los derechos de P.I. Por lo tanto, su valor principal reside en el hecho de tratar de proporcionar orientación para determinar si los resultados que se obtengan de la formulación y aplicación de medidas e iniciativas de observancia de derechos de P.I. son o serán equilibrados en cuanto a los intereses a los que sirven y los sectores a quienes benefician.

99. En consecuencia, en tanto que marco interpretativo, la recomendación N° 45 únicamente puede adquirir sentido práctico examinando casos concretos en los que resulte complejo hallar el equilibrio adecuado entre distintos intereses e inquietudes. Algunos de los casos problemáticos que se han examinado en el presente estudio con fines de ilustración comprenden la aplicación de medidas en frontera a las mercancías en tránsito, el uso de medidas provisionales, el enfoque existente con respecto a las sanciones penales y las prácticas abusivas en materia de observancia. Sin duda, habrá otros casos que podrían beneficiarse de un análisis detallado en el marco del Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁹⁹ Fink (2008), *supra* nota 2, pág. 13.

100. En general, la importancia que se concede al equilibrio da a entender que la aplicación efectiva de la recomendación beneficiaría a los titulares de derechos y a otros sectores interesados de la OMPI. Considerando que los titulares de derechos son los beneficiarios principales de los esfuerzos y de las iniciativas en el ámbito de la observancia, cabe afirmar que tienen un interés principal en la recomendación N° 45. Más adelante, es posible examinar la función de los titulares de derechos a la hora de aplicar la recomendación a las actividades de promoción de tipo constructivo, a la atención otorgada a las salvaguardias y al examen de las prácticas abusivas en materia de observancia en proyectos de formación y desarrollo de capacidades y a las iniciativas que adopten para velar por que las actividades normativas se basen en datos e investigaciones fidedignos.

[Fin del documento]