

OMPI/PI/SEM/BOG/02/4

ORIGINAL: Español

FECHA: 4 de julio de 2002



REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA

SEMINARIO DE LA OMPI PARA LOS PAÍSES ANDINOS SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FRONTERA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
la Secretaría de la Comunidad Andina (CAN),
el Ministerio de Comercio Exterior,
la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA),
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
y
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
Bogotá D.C., 10 y 11 de julio de 2002

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

I. INTRODUCCIÓN

1. Hasta el siglo pasado, mientras no existió ningún convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, lograr la protección de derechos sobre nuevas invenciones, marcas y otros objetos de la propiedad industrial en varios países resultaba difícil. Por una parte, por ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre sí. Por otra parte, en lo que se refiere en especial a las invenciones, por tener que presentarse las solicitudes de patente aproximadamente al mismo tiempo en todos los países a fin de evitar que la publicación hecha en uno destruyera la novedad de la invención en los otros países. La falta de protección adecuada de las invenciones quedaba especialmente de manifiesto en ocasión de organizarse exposiciones internacionales de invenciones.

2. A medida que, durante la segunda mitad del siglo pasado, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección de las invenciones y de las marcas, existió un deseo general de armonizar las leyes de propiedad industrial, con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países, fue haciendo más necesaria dicha armonización.

3. Luego de la celebración de varios congresos internacionales en los que se destacó la conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 concluyó con la aprobación y la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante llamado “el Convenio de París”). El Convenio de París fue firmado por 11 Estados: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Cuando entró en vigor, el 7 de julio de 1884, se habían sumado también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador, con lo que el número inicial de países miembros fue de 14. Al terminar el siglo XIX, el número de países miembros ascendía a 19. Fue sólo durante el primer cuarto del siglo actual, y después, sobre todo, tras la segunda guerra mundial, que aumentó en forma más considerable el número de miembros del Convenio de París.

4. Después de su conclusión en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber, en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

5. Al 15 de abril del 2001, 162 Estados eran países miembros del Convenio de París.

6. Cada una de las conferencias de revisión, a partir de la Conferencia de Bruselas de 1900, finalizó con la aprobación de un Acta revisada del Convenio. Con la excepción de las Actas concertadas en las conferencias de revisión de Bruselas y Washington, que ya no están vigentes, todas las otras Actas siguen teniendo validez, si bien la gran mayoría de los Estados miembros son parte en la más reciente de estas Actas, la de Estocolmo de 1967.

7. En el futuro, será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones de fondo del Convenio de París para todos los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluso los que aun no sean parte en el Convenio de París. Tal cumplimiento será obligatorio desde la fecha en la cual tales países queden obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado “el Acuerdo sobre los ADPIC”) que es parte del Acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales

Multilaterales, firmada bajo la égida del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El Artículo 2 el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a cumplir los Artículos 1 al 12 y el Artículo 19 del Convenio de París.

II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO DE PARÍS (ACTA DE ESTOCOLMO)

A. Generalidades

8. Las disposiciones del Convenio de París se pueden subdividir en cuatro categorías principales.

- a) normas de derecho sustantivo que garantizan el derecho básico conocido como el derecho al *trato nacional* en cada uno de los Estados miembros;
- b) normas que establecen otro derecho básico conocido como el *derecho a la prioridad*;
- c) ciertas *normas comunes* en materia de derecho sustantivo, que comprenden normas que establecen derechos y obligaciones y normas que exigen o permiten que los Estados miembros adopten leyes según lo que esas normas establecen; y
- d) disposiciones que se refiere al *marco administrativo* establecido para aplicar el Convenio y las *disposiciones finales* del Convenio.

B. Principio de trato nacional (Artículos 2 y 3)

9. El trato nacional significa que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada país parte en el Convenio de París debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales.

10. Debe concederse el mismo trato nacional a los nacionales de países que no son partes en el Convenio de París, si están domiciliados en un país miembro o tienen un establecimiento industrial o comercial “efectivo y serio” en tal país.

11. Esta regla de trato nacional es uno de los pilares del sistema de protección internacional establecido por el Convenio de París. Garantiza no sólo que los extranjeros gocen de protección, sino también que no sufran discriminación. Sin esa regla a menudo sería difícil, y a veces imposible, obtener una protección adecuada en países extranjeros para las invenciones, marcas y demás objetos de propiedad industrial.

12. La regla del trato nacional se aplica ante todo a los “nacionales” de los países miembros. El término “nacional” incluye tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Con respecto a estas últimas, las empresas de propiedad estatal de un país miembro u otras entidades creadas por el derecho público de ese país deben considerarse como nacionales del respectivo país miembro. Las personas jurídicas constituidas conforme al derecho privado de un país miembro se consideran generalmente nacionales de ese país.

13. Según el Artículo 2.1), la regla del trato nacional se aplica a todas las ventajas que las diversas leyes internas conceden a los nacionales. Esto significa que la ley nacional, en la forma en que se aplique a los nacionales de determinado país miembro, debe aplicarse también a los nacionales de los demás países miembros. En ese aspecto, la regla del trato nacional excluye toda posibilidad de discriminación en detrimento de nacionales de otros países miembros.

14. Esto significa, además, que está excluida cualquier exigencia de reciprocidad de protección. Por ejemplo, si un país miembro tiene un plazo de protección de las patentes más prolongado que otro país miembro, el primero no tendrá derecho a disponer que los nacionales del segundo gozarán de un plazo de protección de igual duración que el establecido en la ley de ese segundo país. El principio se aplica no sólo al derecho codificado, sino también a la jurisprudencia y a la práctica de las oficinas de patentes u otras instituciones gubernamentales de carácter administrativo, según se aplique a los nacionales del país.

15. La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los derechos previstos específicamente en el Convenio de París cuando éstos fuesen más ventajosos que la legislación nacional. Tales derechos están expresamente salvados y el principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de tales derechos.

16. El Artículo 2.3) establece una excepción al trato nacional. Quedan expresamente “reservadas” las disposiciones del derecho nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia de las autoridades nacionales y a los requisitos de representación. Esto significa que ciertas exigencias de índole procesal que imponen condiciones especiales a los extranjeros para los fines del procedimiento judicial y administrativo pueden invocarse también válidamente contra los extranjeros que son nacionales de países miembros. Por ejemplo, podría exigirse que los extranjeros depositen una garantía o fianza respecto de las costas judiciales, o que constituyan domicilio a los efectos de las notificaciones o bien que designen un mandatario en el país en el que se solicite la protección. Esto último es probablemente el requisito especial más común que se impone a los extranjeros, y constituye una excepción permitida respecto de la regla del trato nacional.

17. Como se indicó inicialmente, la aplicación del trato nacional también se aplica a los nacionales de países que no son miembros, siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión (Artículo 3). La expresión “domiciliado” no se interpreta, por lo general, en el sentido jurídico estricto del término. Una persona se considera también “domiciliada” si vive en determinado lugar de manera más o menos permanente, aunque no tenga allí su residencia legal. La mera residencia, aun cuando fuera diferente del domicilio legal, es suficiente. Las personas jurídicas están domiciliadas en el lugar en que se encuentra su sede.

18. Aunque no se cumpliera con la condición de domicilio, una persona puede tener derecho al trato nacional en virtud de un establecimiento industrial o comercial. El Convenio precisa que el establecimiento debe ser efectivo y serio. Esto significa que debe existir una efectiva actividad industrial o comercial. La calificación del establecimiento como “efectivo y serio” incumbirá en cada caso a las autoridades del país en que se pretenda hacer valer el trato nacional por asimilación.

C. Derecho de prioridad (Artículo 4)

19. El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.

20. El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en su país y en países extranjeros al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección. Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la protección en los diversos países de interés en su caso.

21. Se beneficia del derecho de prioridad cualquier persona con derecho a la regla del trato nacional, que ha presentado regularmente una solicitud de patente de invención u otro derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros.

22. El derecho de prioridad puede basarse sólo en la *primera* solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería.

23. El Artículo 4A.1) del Convenio de París reconoce expresamente que el derecho de prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto de distintos países, práctica bastante usual.

24. La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protección es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseños industriales.

25. La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depósito nacional regular constituye una base válida para el derecho de prioridad. Un depósito nacional regular significa la

presentación de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentación válida en el país respectivo. Vale como presentación “nacional” la presentación de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países miembros.

26. El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

27. El efecto del derecho de prioridad está regido por el Artículo 4B. Este efecto puede resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicación de prioridad, la solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, ningún acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

28. La duración del plazo de prioridad varía según los tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invención y los modelos de utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseños industriales y las marcas es de seis meses. Al determinar la duración del plazo de prioridad, se tomaron en consideración los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actualmente por el Convenio de París pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses.

29. El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”. En consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no sólo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad de invención.

30. Estas posibilidades responden a necesidades prácticas. Con frecuencia, después de una primera presentación, la invención es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el país de origen. En esos casos, resulta sumamente práctico que se puedan combinar esas solicitudes anteriores en una única solicitud posterior, al presentarla en otro país miembro antes del vencimiento del año de prioridad. Esta combinación es posible aunque las prioridades múltiples provengan de diferentes países miembros.

D. Disposiciones relativas a las patentes

a) Independencia de las patentes

31. La regla relativa a la “independencia” de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4*bis*, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros.

32. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país, o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país.

33. La razón en que se funda el principio de independencia de las patentes de invención, y el principal argumento en favor de él, es que las leyes nacionales y las prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro. La decisión de no conceder o de invalidar una patente de invención en determinado país, sobre la base de sus leyes, muchas veces carece de todo significado en el contexto jurídico diferente de otros países.

b) Mención del inventor en la patente

34. El Artículo 4^{ter} establece que el inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente de invención.

35. Las leyes nacionales han dado cumplimiento a esta disposición en formas diversas. Algunas sólo dan al inventor una acción civil contra el solicitante o titular a fin de obtener la inclusión de su nombre en la patente de invención. La tendencia generalizada es a exigir de oficio, durante el procedimiento de concesión de la patente de invención, que se indique el nombre del inventor. En algunos países, como los Estados Unidos de América, incluso se exige que el solicitante de la patente sea el inventor mismo.

c) Importación, falta de explotación industrial y licencias obligatorias

36. El artículo 5A del Convenio trata las cuestiones de falta de explotación industrial de una invención patentada, de la importación de artículos cubiertos por patentes y de licencias obligatorias. En el Artículo 5^{quater} se trata de la importación de productos manufacturados con procedimientos que están patentados en el país importador.

i) Importación

37. Respecto de la importación, el Artículo 5A.1) establece que la importación por el cesionario, hacia el país en que se ha concedido la patente, de artículos amparados por patentes y fabricados en cualquiera de los países de la Unión no representará abandono de la patente.

ii) Importación de productos fabricados con procedimientos patentados en el país importador

38. El Artículo 5^{quater} del Convenio de París establece que cuando se importa un producto a un país de la Unión en el que existe una patente que protege un *procedimiento* de fabricación del producto, el cesionario tendrá todos los derechos respecto del producto importado que normalmente se le hubieran acordado sobre la base de su patente de procedimiento en virtud de la ley del país de importación respecto de productos fabricados en ese país.

39. Algunas legislaciones de patentes establecen que cuando se concede una patente sólo para un procedimiento, el titular de la patente puede impedir, sobre la base de su patente de procedimiento, la actuación no autorizada por terceros de actos relacionados con la comercialización o utilización de *productos* obtenidos directamente por el procedimiento patentado. En términos prácticos, esto significa que no solo constituirá infracción de la patente la utilización no autorizada del procedimiento, sino también e independiente de ello, la comercialización o utilización de productos obtenidos directamente con el procedimiento.

40. El Artículo 5*quater* se basa en las disposiciones que puedan existir en la legislación de patentes del país miembro respecto de la “extensión” de los derechos sobre una patente de procedimiento a los productos obtenidos por el mismo. Establece que, en la medida en que ese país haya aplica su legislación de patentes a dicha “extensión” de protección, debe aplicarla a cualquier producto obtenido mediante el procedimiento, sin perjuicio de si la utilización tuvo realmente lugar. En virtud de esta disposición, si un producto fabricado utilizando el procedimiento patentado se saca al mercado en el territorio del país en el que se concedió la patente de procedimiento, los derechos bajo esa patente deben aplicarse, sin importar si el producto fue puesto en el mercado por importación del extranjero o fabricación y distribución locales.

41. Sin embargo, conviene señalar que el Artículo 5*quater* sólo resulta aplicable si se satisfacen las siguientes condiciones, a saber:

- a) la ley de patentes del país importador prevé que los derechos exclusivos sobre una patente de procedimiento se extienden a los productos obtenidos directamente por la utilización del procedimiento patentado;
- b) el procedimiento patentado es un procedimiento para fabricación de un producto; el Artículo 5*quater* no es pertinente respecto de procedimientos patentados cuya aplicación o uso no da por resultado un producto (por ejemplo, procedimientos para estudios de subsuelo o control de calidad); y
- c) los productos importados al país fueron fabricados utilizando el procedimiento patentado, es decir, se obtuvieron de hecho *mediante el procedimiento*.

iii) Falta de explotación industrial y licencias obligatorias

42. Con respecto a la explotación de las patentes y a las licencias obligatorias, la esencia de las disposiciones contenidas en el Artículo 5A es la de que cada país podrá tomar medidas legislativas para prever la concesión de licencias obligatorias con el objeto de prevenir los abusos que pueden resultar de los derechos exclusivos concedidos a través de una patente de invención, por ejemplo, la falta de explotación o la insuficiente explotación de una patente.

43. Conforme al Artículo 5A.4), la concesión de una licencia obligatoria por causa de falta o insuficiencia en la explotación de una patente no podrá ser solicitada antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de la patente o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde. La

licencia obligatoria deberá ser denegada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. La licencia obligatoria deberá ser una licencia no exclusiva y no podrá ser cedida, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

44. Las disposiciones especiales sobre licencias obligatorias previstas en el Artículo 5A.4) son aplicables sólo para las licencias obligatorias por causa de falta o insuficiencia de explotación de una patente.

45. Una licencia obligatoria también podrá ser concedida por razón de interés público en casos en que no ha habido un abuso por parte del titular de la patente. Estos son en particular casos en los cuales la patente de invención afecta un interés público vital, por ejemplo, en los campos de la defensa o de la salud pública.

d) Plazo de gracia para el pago de tasas de mantenimiento

46. El Artículo 5*bis* prevé un plazo de gracia, de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas de mantenimiento aplicables a las patentes. Durante el plazo de gracia, la patente se mantiene temporalmente en vigor. En la mayoría de los países, las tasas de mantenimiento para las patentes deben pagarse anualmente. Si el pago no se realiza durante el plazo de gracia, la patente caducará retroactivamente, es decir, a partir de la fecha original de vencimiento de la anualidad.

e) Patentes en el tráfico internacional

47. El Artículo 5*ter* establece una regla común que contiene una limitación de los derechos del titular de la patente en circunstancias especiales. Se refiere al tránsito de dispositivos a bordo de barcos, aviones o vehículos terrestres en un país miembro en el que dicho dispositivo está patentado. Cuando tales medios de transporte de otros países miembros entran temporal o accidentalmente en el territorio de un país miembro dado y tienen a bordo dispositivos patentados en ese país, el propietario del medio de transporte no está obligado a obtener la aprobación previa o licencia del titular de la patente. En tales casos, la entrada temporal o accidental del dispositivo patentado en el país no constituye infracción de la patente. El dispositivo debe estar en el cuerpo, maquinaria, equipo, accesorios del vehículo y ser utilizado exclusivamente para las necesidades de operación.

f) Invenciones mostradas en exposiciones internacionales

48. El Artículo 11 del Convenio obliga a los países miembros a conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, una protección temporal a las invenciones patentables y modelos de utilidad expuestos en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas que se realicen en el territorio de cualquier país miembro. La protección temporal puede ofrecerse de diversas maneras. Una, es la concesión de un derecho de prioridad especial, similar al previsto en el Artículo 4. Otra, que se encuentra en varias legislaciones nacionales, es una disposición que prescribe que durante cierto tiempo, digamos doce meses antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente, la presentación de la invención en una exposición internacional no destruirá su novedad. Al elegir esta solución, es importante proteger al inventor, durante el mismo período, también contra actos abusivos de terceros, tales como la copia o usurpación de la invención a los fines de una solicitud de patente o su divulgación.

E. Disposiciones relativas a marcas

a) Utilización de marcas

49. El Artículo 5C.1) se refiere a la utilización obligatoria de marcas registradas. La mayoría de los países que prevén el registro de marcas también exigen que la marca, una vez registrada, sea utilizada durante cierto tiempo. Si no se cumple con este uso, la marca puede ser retirada del registro. Para este fin, se entiende por “utilización” la venta u oferta a la venta de productos que llevan la marca, si bien la legislación nacional puede regular esta cuestión en forma más amplia. Dicho artículo indica que cuando se exige la utilización obligatoria, el registro de la marca puede cancelarse por la no utilización de la marca únicamente después de que ha transcurrido un período razonable y ello sólo si el titular no justifica la no utilización.

50. La definición de “período razonable” se deja al criterio de la legislación nacional de los países interesados o a las autoridades competentes para tales casos. En virtud del Artículo 19(1) del Acuerdo sobre los ADPIC, un registro sólo puede cancelarse después de un período ininterrumpido de por lo menos tres años de no utilización.

51. La cancelación del registro de una marca únicamente puede decidirse si el titular no justifica la no utilización de la marca. Esta justificación resultará aceptable si se basa en circunstancias jurídicas o económicas fuera del control del titular, por ejemplo, si la importación de los productos de marca ha sido prohibida o retrasada debido a reglamentos gubernamentales.

52. El Convenio también establece en el Artículo 5C.2) que la utilización de una marca por su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada en uno de los países de la Unión no llevará a la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca. El objetivo de esta disposición es permitir que haya diferencias menores entre la forma en que se registró la marca y aquella en la que se utiliza, por ejemplo en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para dicha utilización.

b) Uso simultáneo de la misma marca por diferentes empresas

53. El Artículo 5C.3) del Convenio se refiere al caso en el que la misma marca es utilizada para productos idénticos o similares por dos o más establecimientos considerados copropietarios de la marca. Se establece que dicha utilización simultánea no impedirá el registro de la marca ni disminuirá la protección en cualquiera de los países de la Unión, salvo cuando dicha utilización induce al público a error o es contraria a los intereses públicos. Tales casos pueden presentarse si el uso simultáneo induce al público a error respecto del origen o fuente de los productos vendidos bajo la misma marca o si la calidad de dichos productos difiere hasta el punto en que puede ser contrario al interés público permitir la continuación de tal incongruencia.

c) Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento

54. El Artículo 5*bis* obliga a los países miembros a conceder un plazo de gracia de por lo menos seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. En el caso de las marcas, esta disposición se refiere principalmente al pago de las

tasas de renovación y tiene por objetivo reducir el riesgo de que se pierda el derecho sobre una marca por un retraso involuntario en el pago de esas tasas. Durante el plazo de gracia, el registro permanece provisionalmente en vigor.

d) Independencia de las marcas

55. El Artículo 6 del Convenio establece el principio de la independencia de las marcas en los diferentes países de la Unión, y en particular la independencia de las marcas presentadas o registradas en el país de origen respecto de las presentadas o registradas en otros países de la Unión. Este Artículo reitera la aplicación del principio básico del trato nacional a la presentación y registro de marcas en los países de la Unión, lo que reafirma la regla de la independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sólo dependerán de la ley interna de cada país. Hace explícito, en particular, que la obtención y el mantenimiento del registro de una marca en cualquier país de la Unión no puede depender de la solicitud, registro o renovación de la misma marca en el país de origen. Dispone, finalmente, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, lo que significa que, una vez registrada, la marca no se verá afectada automáticamente por ninguna decisión tomada respecto de registros similares hechos en otros países para la misma marca.

e) Marcas notoriamente conocidas

56. El Convenio trata las marcas notoriamente conocidas en su Artículo 6*bis*. Este Artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva.

57. La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

58. La marca en cuestión, protegida por el Artículo 6*bis* debe ser “notoriamente conocida”. Ello tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca. Una marca que no ha sido usada comercialmente en un país puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en él debido a la publicidad que ahí se efectúa o a las repercusiones que tiene en el país la publicidad hecha en otros países. Sin embargo, algunos países exigen que la marca se haya usado efectivamente en el país como condición para acordarle la protección especial como marca notoriamente conocida.

59. La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo *6bis* es obligatoria cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos *idénticos o similares*. Es decir que se aplica a estos efectos la regla de la especialidad, según la cual la protección se acuerda en función de los productos que la marca distingue.

60. La protección de una marca notoriamente conocida, en virtud del Artículo *6bis* resulta de la obligación de los países miembros a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o a pedido de parte interesada, los siguientes tipos de medidas:

Primera, el país miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva;

Segunda, el país miembro debe cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y

Tercera, el país miembro debe prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

- f) Emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales

61. El Artículo *6ter* del Convenio se refiere a los signos distintivos de los Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales y obliga a los países miembros, en ciertas condiciones, a rehusar o anular el registro, y a prohibir la utilización, bien sea como marcas o como elementos de ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los países miembros y a ciertas organizaciones internacionales intergubernamentales.

62. La norma del Artículo *6ter* no se aplica si las autoridades competentes del país miembro permiten la utilización de sus signos distintivos como marcas. Del mismo modo, las autoridades competentes de las organizaciones intergubernamentales pueden permitir a otros que utilicen sus signos distintivos en calidad de marcas.

63. Los signos distintivos de Estados a los que se refiere el Artículo *6ter* son los escudos de armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía y toda imitación de los mismos desde el punto de vista heráldico.

64. Para aplicar las disposiciones del Artículo *6ter*, se ha establecido un procedimiento según el cual los signos distintivos de los países miembros y de las organizaciones intergubernamentales interesadas son comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI, que a su vez los transmite a todos los países miembros.

- g) Cesión de las marcas

65. El Artículo *6quater* concierne la cesión de las marcas cuando una empresa, titular de una marca en varios países de la Unión, desea transferir sus derechos en alguno de esos países, reservándose la titularidad de la marca en los demás países.

66. Algunas legislaciones nacionales permiten la transferencia de la marca independientemente de la empresa que es titular de ella o que la usa en el país. Otras disponen que deberá transferirse la empresa junto con la marca.

67. El Artículo *6quater* establece que, en un país miembro que requiere la transferencia de la empresa a la que pertenece la marca en el momento en que se hace la cesión de la marca, será suficiente para el reconocimiento de la validez de esa cesión que la porción de la empresa ubicada en dicho país sea transferida al cesionario. No podrá exigirse que la transferencia se extienda a porciones de la empresa ubicadas en otros países.

68. Conviene señalar que el Artículo *6quater* deja en libertad a los países miembros a no considerar válida la cesión de una marca junto con la porción de una empresa si el uso de tal marca por el cesionario fuese de naturaleza tal que pudiera inducir al público en error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. Esta facultad podría ejercerse, por ejemplo, si se transfiriera una marca sólo para una parte de los productos a los que se aplica, y esos productos fuesen similares a otros respecto de los cuales la marca no se transfiere. En tales casos, el público puede ser inducido a error en cuanto al origen o a las calidades esenciales de los productos similares a los que el cedente y el cesionario aplicarán la misma marca en forma independiente.

h) Protección de una marca ya registrada en su país de origen

69. Paralelamente al principio de la independencia de las marcas, que figura en el Artículo 6, el Convenio establece una regla especial en beneficio de los titulares de marcas registradas en su país de origen. Esta regla constituye una excepción al principio de la independencia de las marcas y está regida por el Artículo *6quinquies* del Convenio.

70. Para que se aplique este artículo, es preciso que la marca esté debidamente registrada en el país de origen. No basta la simple presentación de la marca ni su utilización en ese país. El país de origen debe ser un país de la Unión en que el solicitante tenga un establecimiento comercial efectivo y serio, o donde tenga su domicilio, o bien el país de la Unión del que el solicitante sea nacional.

71. El Artículo *6quinquies* establece que una marca que satisface las condiciones exigidas debe ser aceptada para su presentación y protección *tal cual* en los otros países miembros, con sujeción a ciertas excepciones. Esta norma que da efectos extraterritoriales al registro efectuado en el país de origen, se conoce como el principio “*tal cual*”.

72. Debe señalarse que esta regla sólo se aplica al aspecto *formal* del signo que constituye la marca. Este artículo no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o función de las marcas. Así, los países miembros no están obligados a registrar ni a dar protección a un objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la ley del país respectivo.

73. El Artículo *6quinquies*, Sección B, estipula ciertas excepciones a la obligación de aceptar una marca “*tal cual*” para su registro en los demás países de la Unión. La lista de excepciones es exhaustiva pues no puede invocarse ningún otro fundamento para denegar o invalidar el registro de la marca. Las causas que permiten tal denegación o invalidación son las siguientes:

- i) que la marca afecte derechos adquiridos por terceros en el país en que se pide la protección: puede tratarse de derechos correspondientes a marcas protegidas en el país respectivo o de otros derechos, como los correspondientes a un nombre comercial o un derecho de autor;
- ii) que la marca esté desprovista de carácter distintivo, o sea puramente descriptiva o consista en una denominación genérica;
- iii) que la marca sea contraria a la moral o al orden público, según los criterios aplicables en el país en que se solicita la protección. Este fundamento incluye en particular las marcas capaces de engañar al público;
- iv) que el registro de la marca constituya un acto de competencia desleal; y
- v) que la marca se utiliza por el titular en una forma *esencialmente* diferente de la forma en que ha sido registrada en el país de origen. Las diferencias no esenciales no pueden servir como fundamento para rehusar el registro o invalidarlo.

i) Marcas de servicio

74. Una marca de servicio es un signo utilizado por empresas que ofrecen servicios, como los hoteles, restaurantes, compañías de aviación, agencias de viajes, empresas de alquiler de automóviles, agencias de empleo, lavanderías, etc., a fin de distinguir sus servicios de los de otras empresas. Las marcas de servicio cumplen las mismas funciones que las marcas de productos.

75. El Artículo 6*sexies* fue introducido en el Convenio de París en 1958. En virtud del mismo, los países miembros se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a registrarlas. Los países miembros tampoco estarían obligados a legislar expresamente sobre las marcas de servicio. Cada país miembro puede cumplir la disposición no sólo mediante leyes especiales para la protección de las marcas de servicio, sino también otorgándoles protección por otros medios, por ejemplo aplicando las normas de represión de la competencia desleal.

76. El Artículo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en una Conferencia Diplomática convocada por la OMPI en Ginebra en 1994, requiere que las Partes Contratantes cumplan con las disposiciones del Convenio de París en lo que se refiere a las marcas, aún cuando no sean miembros del Convenio de París. Según el Artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, cualquier Parte Contratante está obligada a registrar las marcas de servicio y a aplicar a tales marcas las disposiciones del Convenio de París que se refieren a las marcas de producto.

j) Registro en nombre del agente, sin autorización

77. El Artículo 6*septies* del Convenio regula los casos en los que el agente o representante de la persona que es titular de la marca solicita u obtiene el registro de una marca a su propio nombre o utiliza la marca sin la autorización del titular. En tales casos, se confiere al titular de la marca el derecho a oponerse al registro o a solicitar la cancelación del registro o, si la legislación nacional lo permite, a solicitar una cesión del registro en su favor. Además, este

Artículo confiere al titular de una marca el derecho a oponerse a la utilización no autorizada de la marca por su agente o representante, sin perjuicio de que se haya hecho una solicitud de registro de la marca o de que se haya concedido el registro.

k) Naturaleza de los productos a los que se aplica la marca

78. El Artículo 7 del Convenio dispone que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. El propósito de esta norma, y de la comparable del Artículo 4^{quater} sobre patentes, consiste en que la protección de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o producir en determinado país los productos a los que ha de aplicarse la marca.

79. Puede ocurrir que una marca se refiera a productos que, por ejemplo, no cumplan los requisitos de seguridad impuestos por la ley de determinado país. Por ejemplo, las leyes sobre alimentos y productos farmacéuticos pueden imponer requisitos relativos a los ingredientes de los productos alimenticios o a los efectos de los productos farmacéuticos y permitir su venta únicamente después de su aprobación por las autoridades competentes, otorgada sobre la base de un examen del producto alimenticio o de ensayos clínicos sobre los efectos del empleo del producto farmacéutico en seres humanos o animales.

80. Se consideró que en estos casos era injusto rehusar el registro de una marca para los productos en cuestión. Los reglamentos sobre seguridad o calidad podían modificarse en el futuro y la venta del producto podría permitirse más adelante. En todo caso, el registro de una marca de ningún modo exime del cumplimiento de las normas vigentes en el país relativas a sanidad, seguridad, etiquetado o autorización administrativa para comercializar un producto o servicio. La persona interesada podría tener registrada su marca y ponerla en uso sólo cuando la legislación o la autoridad competente se lo permita.

l) Marcas colectivas

81. Una marca colectiva puede definirse como un signo que sirve para distinguir el origen geográfico, el material o modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de diferentes empresas que utilizan simultáneamente la marca colectiva bajo el control de su titular. El titular puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas, u otra entidad, incluso una institución pública.

82. El Artículo 7^{bis} del Convenio obliga a los países miembros a admitir la solicitud de registro de marcas colectivas y a protegerlas de conformidad con las condiciones particulares fijadas por cada país. Las entidades titulares de las marcas colectivas serán por lo general asociaciones o sindicatos de productores, fabricantes, distribuidores, vendedores u otros comerciantes, que se ocupan de bienes producidos o fabricados en determinado país, región o localidad o que tienen otras características comunes.

83. La denegación de protección de la marca colectiva no puede fundarse en que el ente titular no está establecido en el país donde se pide la protección o en que no se ha constituido conforme a la legislación del país. El Artículo 7^{bis} añade que tampoco es necesario que la entidad posea un establecimiento industrial o comercial en lugar alguno. Una entidad que no posea ningún establecimiento industrial ni comercial por sí misma, podría ser titular de una marca colectiva y controlar el uso de su marca colectiva por otras personas.

m) Marcas presentadas en exposiciones internacionales

84. En virtud del Artículo 11 del Convenio, los Estados miembros están obligados a conceder, de conformidad con sus legislaciones nacionales, protección provisional a las marcas de los productos expuestos en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas que tengan lugar en el territorio de cualquier país miembro. Esta protección provisional puede darse de diversas maneras. Una de ellas es conceder un derecho de prioridad especial, similar al previsto en el Artículo 4. Otra forma de protección, que se encuentra en ciertas legislaciones nacionales, consiste en reconocer un derecho de uso anterior en favor del expositor de los productos con la marca, contra posibles derechos adquiridos por terceros.

F. Disposiciones relativas a los dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia y competencia desleal

a) Dibujos y modelos industriales

85. El Artículo 5*quinquies* del Convenio establece la obligación de proteger los dibujos y modelos industriales, pero guarda silencio respecto a la forma en que debe otorgarse tal protección. Los países miembros pueden cumplir esta obligación dictando leyes especiales para la protección de los diseños industriales. Sin embargo, también podrían cumplir esta obligación otorgando tal protección mediante la legislación de derecho de autor o las normas que reprimen la competencia desleal.

86. La solución por la que han optado la mayoría de los países, es la de establecer un sistema especial de protección de los dibujos y modelos industriales mediante su registro o mediante el otorgamiento de patentes.

87. Existe una disposición especial que trata de la caducidad para los dibujos y modelos industriales. Está contenida en el Artículo 5B e indica que la protección de los dibujos y modelos industriales bajo ninguna circunstancia puede estar sujeta a ninguna medida de caducidad como sanción en caso de incumplimiento en su explotación industrial o cuando los artículos a que corresponde son importados. En esta disposición “caducidad” incluye medidas equivalentes como cancelación, invalidación o revocación.

b) Nombres comerciales

88. El Convenio establece, en su Artículo 8, que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca.

89. La definición del nombre comercial, para los efectos de la protección, y la forma en que debe otorgarse esa protección, constituyen materias que quedan libradas a la legislación nacional de los países respectivos. Por consiguiente, la protección puede derivar de leyes especiales sobre los nombres comerciales o de leyes más generales sobre represión de la competencia desleal o los derechos relativos a la personalidad.

c) Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen

90. Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen figuran entre los diversos objetos de la protección de la propiedad industrial en virtud del Convenio de París (Artículo 1.2).

91. Estos dos conceptos pueden considerarse incluidos dentro del concepto más general de indicaciones geográficas, aunque tradicionalmente, y para los fines de ciertos tratados (como el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional) se han distinguido esos dos conceptos.

92. Las indicaciones de procedencia incluyen cualquier nombre, denominación, signo u otra indicación que haga referencia a determinado país o a un lugar situado en él, que tenga el efecto de transmitir la noción de que los productos que llevan tal indicación se originan en ese país o lugar. Son ejemplos de indicaciones de procedencia los nombres de países (por ejemplo, Italia, Japón, etc.) o de ciudades (como Nueva York, París, etc.), cuando se usan en productos, o en relación con ellos, para indicar su lugar de fabricación o su origen geográfico.

93. Las denominaciones de origen tienen un alcance más limitado y pueden considerarse un tipo especial de indicaciones de procedencia. Una denominación de origen es el nombre geográfico de un país, región o localidad que sirve para designar un producto originado en él, cuya calidad y características se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

94. El Convenio de París contiene, en sus Artículos 10 y *10bis*, disposiciones sobre la protección de las indicaciones de procedencia. Estas disposiciones se aplican a cualquier uso de indicaciones de procedencia falsas (incluidas, en lo aplicable, las denominaciones de origen) respecto de los productos o la identidad del productor, fabricante o comerciante, así como cualquier acto de competencia desleal consistente en el uso de indicaciones o aseveraciones susceptibles de inducir en error al público sobre la naturaleza o las características de los productos a los que se aplican.

95. Los países quedan obligados a embargar los productos que lleven falsas indicaciones o a prohibir su importación, o a aplicar otras medidas destinadas a impedir o poner término al uso de tales indicaciones. Sin embargo, la obligación de embargar los productos en el momento de la importación sólo se aplica en la medida en que tal sanción esté prevista en la legislación nacional.

96. El Convenio dispone que pueden ejercer acción no sólo el ministerio público sino también cualquier interesado. A este respecto, el Artículo 10.2) especifica quienes deben en todo caso considerarse como partes interesadas. Además, el Artículo *10ter* dispone que los países deben dictar medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas para la represión de los actos mencionados.

d) Competencia desleal

97. El Convenio, en el Artículo 10*bis*, dispone que los países de la Unión están obligados a asegurar a las personas que tienen derecho a los beneficios del Convenio una protección eficaz contra la competencia desleal. El Convenio no especifica la forma en que debe otorgarse esa protección, quedando ese aspecto librado a las leyes de los países miembros.

98. El Artículo 10*bis* define como acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. La norma incluye una lista corta de ejemplos típicos de actos de competencia desleal que los países deberán prohibir.

99. El primer ejemplo se refiere a cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Estos actos incluyen no sólo el empleo de marcas o nombres idénticos o similares, que podrían impugnarse como infracciones de derechos, sino también el empleo de otros medios capaces de crear confusión. Así podría ocurrir con la forma de los envases, el arreglo o estilo de los productos y sus correspondientes salidas o puntos de distribución, títulos publicitarios, etc.

100. El segundo ejemplo se refiere a las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. El Convenio no trata del caso de aseveraciones que, sin ser falsas, fuesen capaces de desacreditar.

101. El tercer ejemplo se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Esta disposición puede diferenciarse de los casos anteriores en cuanto tiene por objeto el interés y el bienestar del público y es una de las disposiciones del Convenio que más directamente se relacionan con la función de la propiedad industrial respecto de la protección del consumidor.

G. Disposiciones relativas a las oficinas de propiedad industrial

102. En su Artículo 12, el Convenio de París dispone que cada país miembro de la Unión de París tiene la obligación de establecer un servicio u oficina central especial de propiedad industrial, encargado del registro, la administración y la comunicación al público de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales y marcas.

103. La obligación de establecer una oficina nacional puede cumplirse también a través de un sistema regional, si varios países miembros crean una oficina común que toma a su cargo las funciones de las oficinas nacionales. Por ejemplo, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), situada en Yaoundé (Camerún) constituye la oficina regional de 15 países africanos; la Oficina de Marcas del Benelux, en La Haya (Países Bajos), actúa como oficina de marcas para Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

H. Disposiciones administrativas, financieras y finales

104. Según el Artículo 1 del Convenio de París, los países parte en el mismo constituyen una Unión para la Protección de la Propiedad Industrial. Al crear una Unión, el Convenio de París va más allá de un simple tratado que estipula derechos y obligaciones. Crea también una persona jurídica de derecho público internacional dotada de ciertas funciones y de ciertos órganos. Los órganos de la Unión son la Asamblea, el Comité Ejecutivo y la Oficina Internacional, encabezada por el Director General de la OMPI y sus funciones aparecen detalladas en los Artículos 13 a 15 del Convenio.

105. Los Artículos siguientes del Convenio de París (Artículos 16 a 30) contienen otras disposiciones administrativas, financieras y finales, entre las que cabe destacar la contenida en el Artículo 19 que prevé que los países de la Unión de París tienen el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos especiales para la protección de la propiedad industrial siempre que esos arreglos no contravengan las disposiciones del propio Convenio de París. Esos arreglos especiales pueden tomar la forma de acuerdos bilaterales o de tratados multilaterales, pudiendo estos últimos ser preparados y administrados por la OMPI o por otras organizaciones intergubernamentales. Ejemplos de estos arreglos especiales son el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), administrados por la OMPI.

CONCLUSIÓN

106. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial celebró su centenario en 1983. Durante más de 100 años, modificado periódicamente para ajustarse a nuevas necesidades, ha demostrado ser un instrumento jurídico internacional eficaz para la protección y divulgación de los avances técnicos y de los signos distintivos a través del sistema de la propiedad industrial. Prueba de ello es el número creciente de solicitantes y titulares de derechos de propiedad industrial que reivindican los beneficios de sus disposiciones en todo el mundo y el continuo crecimiento del número de sus países miembros.

III. EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

A. Observaciones generales

a) El GATT, la OMC y el Acuerdo sobre los ADPIC

107. La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) finalizó el 15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los resultados de dichas negociaciones, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech.

108. Dichas negociaciones incluían, por primera vez en el marco del GATT, debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenían una incidencia en el comercio internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figura en un Anexo al Acuerdo sobre la OMC, fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

109. El Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio para todos los Miembros de la OMC), entró en vigor el 1 de enero de 1995. El primero de los acuerdos establecía una nueva organización, la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyas actividades comenzaron el 1 de enero de 1995.

b) Disposiciones transitorias y Cooperación técnica (Parte VI)

110. Ningún Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (es decir, antes del 1 de enero de 1996) (Artículo 65.1). Sin embargo, para algunos países existen períodos transitorios adicionales. La fecha en que expira el período transitorio pertinente para un Miembro se considera la fecha de aplicación del Acuerdo para dicho Miembro.

111. Los países en desarrollo Miembros de la OMC, así como los países que se hallen en proceso de transformación en una economía de mercado y libre empresa y que realicen una reforma estructural de sus sistemas de propiedad intelectual y se enfrenten a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual, tienen derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años (es decir, hasta el 1 de enero de 2000) la fecha de aplicación del Acuerdo, con excepción de las obligaciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida (Artículo 65.2 y 65.3).

112. Los países en desarrollo que estén obligados por el Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a tipos de productos que anteriormente no eran patentables en ese país, podrán valerse de un período adicional de cinco años (es decir, hasta el 1 de enero de 2005) antes de aplicar las disposiciones del Acuerdo a dichos productos (Artículo 65.4).

113. Los países menos adelantados Miembros no estarán obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo, a excepción de las relativas al trato nacional y al trato de nación más favorecida, durante un período de 10 años contado desde la fecha general de aplicación del Acuerdo (es decir, hasta el 1 de enero de 2006). Dicho período será prorrogado previa petición debidamente motivada (Artículo 66.1).

114. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula, asimismo, que los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros, incluida la asistencia en la preparación de leyes y apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales, incluida la formación de personal (Artículo 67).

c) Disposiciones institucionales (Parte VII)

115. El Acuerdo sobre la OMC establece una estructura de organización de tres niveles para la OMC. El nivel superior es la Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos una vez cada dos años (Artículo IV.1). Ésta tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todas las

cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobre la OMC. El segundo nivel es el Consejo General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reúne “según proceda” para desempeñar sus propias funciones, así como las de la Conferencia Ministerial en los intervalos entre reuniones de la misma (Artículo IV.2). El Consejo General también hace las veces de Órgano de Solución de Diferencias y de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (Artículo IV.3 y IV.4).

116. El Acuerdo sobre la OMC (Artículo IV.5) también establece un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Consejo de los ADPIC) que, bajo la orientación general del Consejo General, supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo IV.5). Podrán formar parte del Consejo de los ADPIC representantes de todos los Miembros. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (Parte VII, Artículo 68), el Consejo de los ADPIC está encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de dicho Acuerdo. El Consejo de los ADPIC examinará asimismo la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC una vez transcurrido el período de transición para los países en desarrollo (es decir, después del 1 de enero de 2000), y cada dos años después de la fecha mencionada (o cuando nuevos acontecimientos puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda) (Artículo 71.1). La primera reunión del Consejo de los ADPIC se celebró el 9 de marzo de 1995.

d) Disposiciones para la cooperación con la OMPI

117. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé la celebración de consultas para establecer disposiciones para la cooperación y una relación de apoyo mutuo entre la OMC y la OMPI por lo que a la propiedad intelectual se refiere. El Preámbulo del Acuerdo incluye la declaración siguiente: “La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desearían de establecer una relación de mutuo apoyo...”

118. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone, además, que el Consejo de los ADPIC, en el desempeño de sus funciones podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas, y recabar información de ellas, y que, en consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de la OMPI (Artículo 68). El Acuerdo prevé, asimismo, la celebración de consultas para sectores específicos de cooperación entre la OMPI y la OMC. En particular, el Artículo 63.2, relativo a la notificación de leyes y reglamentos por los Miembros al Consejo de los ADPIC, estipula que “el Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieron éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se deriven de las disposiciones del Artículo 6ter del Convenio de París (1967)”.

119. A esos efectos, la OMPI y la OMC concertaron un Acuerdo el 22 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1 de enero de 1996, Acuerdo que establece la cooperación entre ambas Organizaciones en los ámbitos de la notificación de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual, la comunicación de emblemas de Estado y otros emblemas, la asistencia técnico-jurídica y la cooperación técnica para los países en desarrollo.

B. Disposiciones generales, principios básicos y disposiciones finales (Partes I y VII)

120. Uno de los principios básicos relativos a la naturaleza y al alcance de las obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es que los Miembros han de aplicar las disposiciones del Acuerdo y conceder a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el Acuerdo. Se entenderá por “nacionales” las personas físicas o jurídicas que tendrían derecho a la protección si todos los Miembros de la OMC estuvieran asimismo obligados por los Convenios de París, de Berna, por la Convención de Roma y por el Tratado de Wáshington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado IPIC).

121. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, y podrán prever una protección más amplia que la exigida, a condición de que tal protección no infrinja las demás disposiciones del Acuerdo (Artículo 1.1 y 1.3).

a) Definición de propiedad intelectual

122. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que, a los efectos del Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada (Artículo 1.2).

b) Incorporación por referencia a los Convenios de París y de Berna

123. El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los principios seculares incorporados en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. De hecho, las disposiciones sustantivas de estos dos Convenios están directamente incluidas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC.

124. Por lo que a la propiedad industrial se refiere, el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que los Miembros cumplirán los Artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del Convenio de París por lo que atañe a las Partes II, III y IV del Acuerdo (Artículo 2.1). Esto incluye todas las disposiciones sustantivas del Convenio de París.

125. En el ámbito del derecho de autor, los Miembros deberán observar los Artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y su Apéndice. Sin embargo, los Miembros no tendrán derechos ni obligaciones respecto del Artículo 6*bis* del Convenio de Berna por lo que a los derechos morales se refiere, ni respecto de los derechos que se derivan del mismo (Artículo 9.1).

126. No obstante, el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que ninguna disposición de las Partes I a IV del Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París o del Convenio de Berna (Artículo 2.2).

c) Principio de trato nacional

127. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé el principio de trato nacional, que estipula que los Miembros concedan el trato previsto en el Acuerdo a los nacionales de los demás Miembros, este último definido, para los derechos correspondientes, con arreglo a las disposiciones pertinentes de los Convenios de París y de Berna, de la Convención de Roma y del Tratado IPIC. Las excepciones estipuladas en virtud de los convenios pertinentes se respetan en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto a la propiedad industrial y al derecho de autor, este principio se aplica a todos los derechos. Por lo que se refiere a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el Acuerdo (Artículo 3). También están eximidos de este principio los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI (Artículo 5).

d) Trato de la nación más favorecida

128. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye un principio, el principio de trato de la nación más favorecida, que tradicionalmente no se ha estipulado en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, al menos a nivel multilateral. Este principio prevé que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país (sea o no Miembro) se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros con algunas excepciones especificadas (Artículo 4). Al igual que en el caso del trato nacional, los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, están eximidos de este principio (Artículo 5).

e) Protección de la materia existente

129. El Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones específicas relativas a los efectos del mismo sobre la materia de los derechos de propiedad intelectual existente en la fecha de aplicación del Acuerdo para un Miembro. Si bien el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate (Artículo 70.1), el Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente y protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el Acuerdo (Artículo 70.2). Sin embargo, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes, y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinan únicamente con arreglo al Artículo 18 del Convenio de Berna (Artículo 70.2).

130. Cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos para los actos que resulten infractores como consecuencia de la aplicación del Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo. Éstos habrán de incluir como mínimo el pago de una remuneración equitativa (Artículo 70.4).

131. Hay ciertas excepciones a estas normas generales. En particular, no habrá obligación de restablecer la protección a la materia que haya pasado al dominio público (Artículo 70.3). Además, ciertas obligaciones relativas a los programas de ordenador, las obras cinematográficas y los fonogramas (Artículos 11 y 14.4) no precisan ser aplicadas respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo (Artículo 70.5). Por otra parte, las disposiciones relativas a las directrices para el uso sin autorización (Artículo 31) y la no discriminación respecto del campo de la tecnología (Artículo 27.1) no precisan ser aplicadas al uso sin autorización del titular de los derechos cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el Acuerdo (Artículo 70.6).

132. Se permitirá que se modifiquen las solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo para reivindicar la protección mayor que se prevea en dicho Acuerdo, pero tales modificaciones no incluirán materia nueva (Artículo 70.7).

f) Reservas

133. No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros (Artículo 72).

g) Excepciones relativas a la seguridad

134. El Acuerdo prevé una excepción general en relación con cuestiones que se consideran esenciales para los intereses de la seguridad nacional. En particular, un Miembro no estará obligado a suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad. Además, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación, relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas, o aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional. Asimismo, podrá adoptar medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (Artículo 73).

C. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (Parte II)

135. La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC establece un mínimo de normas relativas a la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (esta última categoría no figura en la definición de propiedad intelectual del Artículo 1.2).

a) Derecho de autor y derechos conexos (Sección 1)

136. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos aparecen tratados en los artículos 9 a 14 del Acuerdo.

b) Marcas de fábrica o de comercio (Sección 2)

137. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de marcas de fábrica o de comercio incluyen lo que sigue:

- Podrá registrarse como marca de fábrica o de comercio cualquier signo que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas (incluidas, en consecuencia, las marcas de servicio) (Artículo 15.1);
- La posibilidad de registro podrá estar supeditada a la condición de que los signos sean perceptibles visualmente y, para los signos que no sean intrínsecamente distintivos, al carácter distintivo adquirido mediante uso (Artículo 15.1);
- La posibilidad de registro podrá estar supeditada al uso (Artículo 15.2), pero el uso puede no ser una condición para la presentación de una solicitud de registro, y no se denegará una solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar durante los tres años siguientes a la fecha de presentación (Artículo 15.3);
- La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será ningún obstáculo para el registro de la marca (Artículo 15.4); Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro, y podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro (Artículo 15.5);
- Los derechos que confiere el registro incluirán el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, presumiéndose la posibilidad de confusión cuando los bienes o servicios sean idénticos (Artículo 16.1), con sujeción a ciertas excepciones permitidas como, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos (Artículo 17);
- Se preverán ciertos derechos para los titulares de marcas notoriamente conocidas y de marcas de servicio (Artículo 16.2 y 16.3);
- La duración del registro inicial y de las renovaciones no será inferior a siete años, siendo renovable indefinidamente (Artículo 18);
- Si se exige la prueba del uso para mantener el registro, éste sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que se demuestren razones válidas de falta de uso (Artículo 19.1);
- No están permitidas ciertas restricciones de uso (Artículo 20);

- No se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio (Artículo 21);
- Se podrán ceder las marcas de fábrica o de comercio con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca (Artículo 21).

c) Indicaciones geográficas (Sección 3)

138. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos relacionados con las indicaciones geográficas incluyen lo que sigue:

- Las “indicaciones geográficas” se definen como indicaciones que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico (Artículo 22.1);
- Los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones que indiquen o sugieran que un producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzcan a error (Artículo 22.2a));
- Los Miembros denegarán o invalidarán el registro de una marca de fábrica o de comercio que consista en una indicación que pueda inducir a error (Artículo 22.3), y arbitrará los medios para impedir cualquier utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10*bis* del Convenio de París (Artículo 22.2b));
- La protección será aplicable contra una indicación geográfica que sea literalmente verdadera pero que induzca a error (Artículo 22.4) y, en el caso de los vinos y bebidas espirituosas, incluso cuando se indique el verdadero origen de los productos o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas (Artículo 23.1);
- No se requerirá la protección respecto de una indicación geográfica de otro Miembro que sea idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (Artículo 24.6);
- No habrá obligación alguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país (Artículo 24.9);
- Se prevén directrices para proteger adicionalmente las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas (Artículo 23), incluida la protección simultánea de indicaciones geográficas homónimas para los vinos (Artículo 23.3), algunas excepciones a derechos sustantivos como son los derechos anteriores (Artículo 24.4) y el derecho a utilizar nombres de personas (Artículo 24.8), y plazos limitados para el registro en ciertos casos (Artículo 24.7);

- Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que se aplicaría en los Miembros participantes en ese sistema (Artículo 23.4).

d) Dibujos y modelos industriales (Sección 4)

139. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos relacionados con los dibujos y modelos industriales incluyen lo que sigue:

- Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales, estando permitidas algunas normas para determinar la susceptibilidad de protección (Artículo 25.1);
- Las prescripciones para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -en particular, en lo que se refiere a costo, examen y publicación - que se establecen mediante las legislaciones sobre el derecho de autor o sobre dibujos y modelos industriales, no deberán dificultar injustificablemente las posibilidades de obtención de la protección (Artículo 25.2);
- Los derechos exclusivos comprenderán el derecho de impedir que terceros fabriquen, vendan o importen, con fines comerciales, artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo industrial protegido (Artículo 26.1), con sujeción a algunas excepciones permitidas (Artículo 26.2);
- La duración de la protección equivaldrá a 10 años como mínimo (Artículo 26.3).

e) Patentes (Sección 5)

140. Los elementos esenciales de las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de patente incluyen los siguientes:

- Las patentes podrán obtenerse para productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando sean nuevos, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (Artículo 27.1), salvo que los Miembros podrán excluir las invenciones cuya explotación comercial en el territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación (Artículo 27.2); y los Miembros podrán asimismo excluir los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos (Artículo 27.3); sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de los mismos (Artículo 27.3);

- Las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país (Artículo 27.1);
- Los derechos exclusivos incluirán, para los productos, el derecho de impedir que terceros utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen el producto patentado y para los procedimientos el derecho a impedir que terceros utilicen el procedimiento y que utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen para esos fines el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento (Artículo 28.1), con sujeción a ciertas excepciones permitidas (Artículo 30);
- Las patentes podrán ser cedidas, transferidas u objeto de licencias (Artículo 28.2);
- Se imponen ciertas condiciones relativas a la divulgación de la invención en una solicitud de patentes (Artículo 29);
- Cualquier otra utilización sin la autorización del titular (conocida comúnmente como licencia obligatoria) y la utilización por el gobierno, se hacen con sujeción a ciertas condiciones enumeradas (Artículo 31); tal utilización, en el caso de la tecnología de semiconductores, está limitada a ciertos propósitos definidos (Artículo 31.c));
- Se dispondrá de la revisión judicial para cualquier decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente (Artículo 32);
- La duración de la protección será de por lo menos 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 33);
- La carga de la prueba relativa a si el producto fue realizado mediante un procedimiento patentado será, en algunos casos, responsabilidad del presunto infractor (Artículo 34).

141. Además de las obligaciones ya mencionadas, cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (es decir, 1 de enero de 1995), un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura, de conformidad con las obligaciones que le impone el Artículo 27, ese Miembro establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patente para esas invenciones. El Miembro aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del Acuerdo, los criterios de patentabilidad como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro o en la fecha de prioridad de la solicitud. Si la materia de la solicitud cumple los criterios de protección, el Miembro deberá prever la protección por patente por el resto de la duración de la misma a contar de la fecha de presentación (Artículo 70.8).

142. Cuando se presente una de estas solicitudes, se concederán derechos exclusivos de comercialización durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre y cuando con

posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se haya presentado una solicitud de patente y se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro (Artículo 70.9).

f) Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados (Sección 6)

143. El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora prácticamente todas las disposiciones sustantivas, con algunas excepciones, del Tratado IPIC. El Tratado IPIC establece un régimen de protección jurídica para los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados e incluye disposiciones, entre otras, sobre objetos susceptibles de protección, la forma jurídica de la protección, el trato nacional, el ámbito de la protección, la explotación, el registro, la divulgación y la duración de la protección. Los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC son los siguientes:

- Los Miembros deberán conceder protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados de conformidad con los Artículos 2 a 7 (salvo el Artículo 6.3), que contiene disposiciones sobre licencias obligatorias), el Artículo 12 y el Artículo 16.3) del Tratado IPIC (Artículo 35);
- El Acuerdo sobre los ADPIC sustituye la duración mínima de 10 a 15 años para la duración mínima que en el Artículo 8 del Tratado IPIC se establece a ocho años (Artículo 38);
- El Acuerdo sobre los ADPIC contiene un acto prohibido adicional a los enumerados en el Tratado IPIC, a saber, cualquier acto relativo a un artículo que incorpore un esquema de trazado, pero únicamente en la medida en que siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido (Artículo 36);
- El Acuerdo sobre los ADPIC establece que los actos que se realizan sin conocimiento de causa no constituirán infracción (el Artículo 6.4) del Tratado IPIC permite explícitamente tales exclusiones, pero que resultará pagadera una regalía razonable respecto del producto en existencia después de recibir el aviso adecuado (Artículo 37.1).

g) Protección de la información no divulgada (Sección 7)

144. El Acuerdo sobre los ADPIC establece que al garantizar la protección eficaz contra la competencia desleal, tal como está previsto en el Artículo 10*bis* del Convenio de París, los Miembros protegerán la información no divulgada y los datos que se hayan sometido a los gobiernos u organismos oficiales, de conformidad con las siguientes disposiciones (Artículo 39.1):

- Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (Artículo 39.2).

- En la medida en que dicha información sea secreta (es decir, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información), que tenga un valor comercial por ser secreta, y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta (Artículo 39.2);
- Ciertos datos de pruebas y otros datos que se presenten como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, estarán protegidos contra la utilización comercial desleal y, bajo ciertas condiciones, contra la divulgación (Artículo 39.3).

h) Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (Sección 8)

145. Sabiendo que algunas prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias de los derechos de propiedad intelectual pueden tener efectos perjudiciales para el comercio e impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología (Artículo 40.1), el Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros pueden especificar en su legislación nacional las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente y que pueden adoptar las medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas (Artículo 40.2).

146. Los Miembros están de acuerdo en celebrar consultas, previa solicitud, con cualquier otro Miembro para garantizar el cumplimiento de las leyes en este aspecto (Artículo 40.3) o cuando sus nacionales sean objeto de un procedimiento similar en otro de los Miembros (Artículo 40.4).

D. Observancia de los derechos de propiedad intelectual (Parte III)

a) Obligaciones generales (Sección 1)

147. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a que se establezcan procedimientos de observancia que permitan la aplicación de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyen un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos recursos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardias contra su abuso (Artículo 41.1).

148. Los procedimientos de observancia serán justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios (Artículo 41.2). Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán preferentemente por escrito y serán razonadas; poniéndose a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos y sólo deberán basarse en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas (Artículo 41.3). Las partes en el procedimiento tendrán la oportunidad de una revisión de las decisiones administrativas finales de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso (salvo sentencias absolutorias en casos penales) (Artículo 41.4).

149. No obstante, los Miembros no tienen obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la legislación en general, ni respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general (Artículo 41.5).

b) Procedimientos y recursos civiles y administrativos (Sección 2)

150. El Acuerdo sobre los ADPIC establece directrices relativas a los procedimientos civiles y administrativos que deben seguirse respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las disposiciones sobre procedimientos justos y equitativos (Artículo 42), pruebas (Artículo 43), mandamientos judiciales (Artículo 44), perjuicios (Artículo 45), otros recursos como la facultad de ordenar que los productos infractores o los materiales e instrumentos utilizados en la producción de bienes infractores sean suprimidos (Artículo 46), el derecho de información, por ejemplo, la facultad de ordenar que el infractor informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución (Artículo 47), la indemnización al demandado (Artículo 48), y la aplicación de estas directrices a los procedimientos administrativos (Artículo 49).

c) Medidas provisionales (Sección 3)

151. El Acuerdo sobre los ADPIC establece directivas relativas a las medidas provisionales destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana y para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, así como para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas (Artículo 50).

d) Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera (Sección 4)

152. El Acuerdo sobre los ADPIC establece ciertos procedimientos relativos a la observancia en cuanto a las medidas en frontera para permitir al titular que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca falsificada o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, que presente una demanda con objeto de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de esas mercancías para la libre circulación. Las directrices se establecen respecto de la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras (Artículo 51), la aplicación de dichos procedimientos (Artículo 52), la fianza o garantía equivalente (Artículo 53), la notificación de la suspensión (Artículo 54), la duración de la suspensión (Artículo 55), la indemnización al importador y al propietario de las mercancías (Artículo 56), el derecho de inspección e información (Artículo 57), la actuación de oficio (Artículo 58), los recursos (Artículo 59) y las importaciones insignificantes (Artículo 60).

e) Procedimientos penales (Sección 5)

153. El Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros establezcan procedimientos y sanciones penales por lo menos para los casos de falsificación dolosa de las marcas o de

piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial y que establezcan los recursos como pena de prisión, sanciones pecuniarias y confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.

E. Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados (Parte IV)

154. El Acuerdo sobre los ADPIC establece un texto general relativo a los principios sobre los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual. Los Miembros pueden exigir como condición para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad industrial cubiertos por el Acuerdo (salvo la protección de información no divulgada), el cumplimiento de procedimientos y formalidades razonables congruentes con el Acuerdo (Artículo 62.1). Cualquier procedimiento para la concesión o registro debe permitir la concesión o el registro del derecho dentro de un plazo razonable para evitar que el período de protección se acorte injustificadamente (Artículo 62.2). Los procedimientos relativos a la adquisición, mantenimiento, revocación administrativa y procedimientos entre las partes se regirán por los principios generales aplicables a la observancia (Artículo 62.4, que se refiere al Artículo 41.2 y 41.3), y la mayoría de las decisiones administrativas definitivas estarán sujetas a revisión judicial o cuasijudicial (Artículo 62.5).

155. El Acuerdo también estipula que el Artículo 4 del Convenio de París relativo al derecho de prioridad se aplicará *mutatis mutandis* a las marcas de servicio.

F. Prevención y solución de diferencias (Parte V)

a) Transparencia

156. El Acuerdo sobre los ADPIC exige que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general, así como los acuerdos bilaterales sobre el objeto del Acuerdo sean publicados o puestos a disposición del público por los Miembros (Artículo 63.1).

157. También se exige que los Miembros notifiquen las leyes y reglamentos indicados al Consejo de los ADPIC. A su vez, el Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros esta obligación entablando consultas con la OMPI sobre el posible establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos (Artículo 63.2).

158. El Consejo de los ADPIC también examinará cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el Acuerdo y que se deriven de las disposiciones del Artículo 6ter del Convenio de París.

b) Solución de diferencias

159. Un elemento especialmente importante del Acuerdo sobre los ADPIC es el sistema para la solución de diferencias establecido en el marco del Acuerdo de la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC mismo invoca las disposiciones de los Artículos XXII y XXIII del GATT de 1994 (el Acuerdo de la OMC) tal como fueron desarrolladas por el Entendimiento relativo a las

normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (incluido como Anexo del Acuerdo de la OMC) y que se aplica a las consultas y a la solución de diferencias en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 64.1).

160. Sin embargo, los párrafos 1 b) y 1 c) del Artículo XXIII del GATT de 1994 que se refieren a los casos de solución de diferencias “no violatorios” no resultan aplicables a la solución de diferencias en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC por lo menos durante cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC (es decir, por lo menos hasta el 1 de enero de 2000). Cualquier ampliación de este plazo será decidida por una Conferencia Ministerial y adoptada por consenso (Artículo 64.2 y 64.3).

[Fin del documento]