

# OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

S

WIPO/ACE/5/9

ORIGINAL: español

FECHA: 28 de septiembre de 2009

## COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Quinta sesión

Ginebra, 2 a 4 de noviembre de 2009

EL APOORTE DE LOS TITULARES DE DERECHOS EN EL ÁMBITO DE LA OBSERVANCIA, Y EL COSTO QUE ELLO LES REPRESENTA, A TENOR DE LA RECOMENDACIÓN N° 45 DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO

*preparado por Sr. Marino Porzio<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Marino Porzio, Attorney-at-Law; Partner of Porzio, Rios & Asociados, Santiago, Chile; Arbiter of the WIPO Arbitration Center; Arbiter of WTO; Former Deputy Director General at WIPO; Former President of the WIPO General Assembly; Former President of the Chilean National Association for Industrial Property.

El aporte de los titulares de derechos en el ámbito de la observancia, y el costo que ello les representa, a tenor de la Recomendación N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo

## 1. OBSERVANCIA. CONSIDERACIONES GENERALES

La observancia (*enforcement*) constituye un elemento integral y esencial de todo sistema de Propiedad Intelectual. Es decir, la efectividad del sistema depende de las posibilidades de observancia del mismo que es un concepto bastante amplio, si bien existe la tendencia de vincular la observancia más bien a las situaciones de infracción del sistema y a sus posibilidades de reparación.

En realidad, la observancia depende de varios factores. En primer lugar, la observancia depende esencialmente del conocimiento del sistema en un país determinado y de la aceptación general de sus reglas. Ello implica una cultura general de respeto por los resultados de la creación de obras o de la inventiva e innovación o del hallazgo de una identificación original y de la propiedad de todos estos resultados, que se traduce en “derechos incorporales” que en definitiva constituyen los derechos de Propiedad Intelectual. Sobre tales derechos existe una “propiedad”, reconocida por el Estado a través de diferentes fórmulas jurídicas, cuya única diferencia con otros bienes es que se trata de bienes incorporales. Se trata de una propiedad en manos de privados, sean éstos individuos o personas jurídicas. Sólo la existencia de este conocimiento general del sistema y clima de respeto hacia el mismo, permitirá como reacción inicial que tales derechos no se vean afectados mediante su apropiación indebida, copia, falsificación, utilización no autorizada, etc. Naturalmente que para traducir tales prácticas a la vida real, se requiere de una legislación completa, coherente, que entregue las herramientas legales a los propietarios de los diversos derechos para su constitución efectiva y la defensa de los mismos en las situaciones de quiebre o amenaza de quiebre que puedan presentarse. Esta es la base inicial y positiva de la observancia.

En la actualidad puede asegurarse que la casi totalidad de los países del mundo tienen una legislación de Propiedad Intelectual que regula la constitución y defensa de estos derechos. Luego de la conclusión, en 1994, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se aceleró un movimiento de armonización que desde tiempo venía impulsando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el resultado que, en lo esencial, las disposiciones sobre Propiedad Intelectual de los diversos países presentan semejanzas importantes. Esta situación ha resultado en conceptos bastante consensuados acerca de lo que constituye una observancia adecuada del sistema.

Al respecto, cabe insistir que el grado de observancia se reflejará tanto en la forma, facilidad y costo para constituir y adquirir los diversos derechos de Propiedad Intelectual, en las instituciones del Estado encargadas de administrarlos y en el funcionamiento de las mismas para tal objeto, como también en los sistemas existentes en cada país para resolver las controversias que se produzcan en la aplicación práctica de los diversos derechos y, finalmente, en las herramientas jurídicas y de otro tipo para reclamar cada vez que los derechos se vean afectados. Este último aspecto es quizás el que resulta más visible de un sistema de observancia y que dice relación más bien con los medios de defensa ofrecidos al titular de un derecho frente a situaciones en que el mismo se ve afectado por terceros o está amenazado de serlo.

Los objetivos de carácter general mencionados, con frecuencia se olvidan cuando se pretende examinar o evaluar la efectividad de la observancia de un sistema de Propiedad Intelectual y existe la tendencia de concentrarse en las disposiciones y fórmulas que puedan existir en un país determinado para resolver casos concretos de infracción al sistema.

En todo caso, desde hace aproximadamente una década, la agenda internacional de cualquiera discusión acerca de Propiedad Intelectual, ha estado primordialmente centrada en temas de observancia, ocupando mucho tiempo de reuniones, presentaciones de expertos, opiniones de especialistas, funcionarios de diferentes gobiernos, etc. De la misma manera, puede encontrarse una enorme variedad de literatura especializada al respecto, proveniente de universidades, organizaciones internacionales, institutos, asociaciones profesionales o individuos. La gran cantidad de actores, que ha proliferado de manera extraordinaria en el mundo intelectual de la Propiedad Intelectual, ha dedicado parte importante de su tiempo a examinar y discutir este tema que, en cada ocasión, ocupa los lugares principales de la agenda.

Dentro de estas discusiones resulta interesante constatar el interés y el tiempo dedicado por diversos círculos de países industrializados, sean éstos del sector público o privado, para asegurarse que el tema sea comentado, explicado y entendido en los círculos correspondientes de los países en desarrollo. Daría casi la impresión que del tema de la observancia depende la existencia misma del sistema internacional de Propiedad Intelectual por sobre cualquiera otra consideración. Sin embargo, curiosamente, en estas reuniones normalmente se insiste sobre la necesidad de que existan en cada país normas estrictas y severas de observancia, sobre el modelo de aquéllas incluidas en el Acuerdo ADPIC, pero muchas veces también sobre modelos existentes en otros países, sin preocuparse de su adecuación a las realidades de los países en desarrollo o por lo menos de algunos de ellos.

Lo anterior parece deberse a una política por parte de los países industrializados que responde a la preocupación de sus círculos industriales y de negocios que los ha llevado a emprender acciones constantes a diferentes niveles para lograr persuadir a los países en desarrollo de la necesidad de mejorar sus sistemas de manera que puedan responder de manera más efectiva a los problemas de observancia, especialmente en casos de infracción de derechos. Naturalmente que tales acciones pasan por la dictación de disposiciones legales y administrativas, como de la mejor preparación de órganos de resolución, sean administrativos o directamente los tribunales de justicia. Uno por lo menos de los fundamentos de esta política, parece ser el nivel preocupante de infracciones de derechos a que se ha llegado en algunos países en desarrollo, a través de la producción y venta de mercaderías falsificadas. Al respecto existen incluso sospechas que en algunos casos ciertos sectores del crimen organizado han ingresado a este tipo de actividades.

## 2. MEDIDAS LEGALES EN EL CAMPO DE LA OBSERVANCIA

El Acuerdo TRIPS contiene un capítulo completo, la Parte III, titulado “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, con disposiciones detalladas al respecto. En

realidad, se trata de las disposiciones que los países se obligaron a incluir en sus respectivas legislaciones nacionales para poner a disposición de quienes sufran infracción de algunos de sus derechos de Propiedad Intelectual.

Se trata de disposiciones bastante precisas de carácter sustantivo y de procedimiento. Como otras disposiciones del Acuerdo ADPIC y como resultado de ser este Acuerdo producto de una negociación política, estas disposiciones tienen alcances diferentes y no siempre precisos, ya que no constituyen un código o una ley redactados intelectualmente para funcionar como tales. En todo caso, las obligaciones están claras y corresponderá a cada Estado ver la mejor forma de incluirlas en sus legislaciones respectivas. A este respecto resulta interesante señalar que el Acuerdo ADPIC establece claramente la necesidad de contar con procedimientos tanto de carácter civil como penal y de las características generales de cada uno. Sin embargo, el capítulo incluye, además, otras obligaciones que resulta interesante mencionar, como aquéllas que establecen que los procedimientos serán “justos y equitativos” y que los mismos “no serán innecesariamente complicados o gravosos” (art. 41(2)); que las decisiones de fondo se formularán preferentemente por escrito y serán razonadas (art. 41 (3)); que se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones de carácter administrativo; y que el Acuerdo no impone a los Estados ninguna obligación de “instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación general” (art. 41 (5)).

Como podrá apreciarse, el Acuerdo ADPIC parece partir de la base que en la gran mayoría de los Estados existirá el conocimiento y clima de respeto hacia el sistema de Propiedad Intelectual al que hemos hecho referencia y por lo tanto debería bastar una colección de disposiciones adicionales referidas más especialmente al tema para poner a disposición de los titulares de estos derechos las herramientas necesarias para asegurar su observancia en casos de infracción.

Sin embargo, como se ha señalado, se ha producido un incremento notable de infracciones de diferentes derechos de Propiedad Intelectual en los últimos años, lo que presumiblemente significaría la pérdida de sumas importantes de dinero para el comercio legítimo de una serie de productos. Lo anterior habría llevado a los países industrializados a insistir en diversos foros, en la necesidad de encontrar una solución al problema y sugerir que, especialmente los países en desarrollo, adopten medidas legislativas más severas a este respecto.

En realidad se trata de un problema que tiene una incidencia directa no sólo en la violación o infracción de derechos de Propiedad Intelectual, sino que también en el tráfico comercial de una serie de mercaderías que están protegidas de alguna manera por tales derechos y que son, en su mayoría, de propiedad de nacionales de tales países. El problema ha llevado a un grupo de países industrializados a una iniciativa bastante peculiar, como es la preparación de un acuerdo internacional destinado a combatir la falsificación (*Anti Counterfeiting Trade Agreement*), conocido por su sigla en inglés “ACTA”, que fue anunciado en la cumbre del Grupo G8 en 2007. Nada se conoce de su contenido puesto que curiosamente las negociaciones relativas al mismo han tenido carácter reservado. Nada se sabe tampoco acerca del contexto en que se desarrollaría la conclusión de tal acuerdo si llegara a completarse. Esta iniciativa

demuestra la seria preocupación de los países industrializados en relación a este problema, pero surgen dudas acerca de las posibilidades reales de concluir un acuerdo internacional en un ambiente de secreto, especialmente si se pretende que tenga una aceptación y luego vigencia en un grupo de países más amplio que sus proponentes directos.

### 3. LA OBSERVANCIA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y SUS COSTOS

Los países en desarrollo, y en lo que a esta presentación respecta, aquéllos de América Latina, han hecho importantes esfuerzos para mejorar sus legislaciones y estructuras relativas a Propiedad Intelectual. Este esfuerzo es especialmente meritorio si se piensa que, de acuerdo a las estadísticas más recientes, sus nacionales tienen una proporción absolutamente minoritaria en el volumen de derechos, especialmente patentes y marcas, que se conceden cada año. Si se revisan las cifras de patentes concedidas y marcas registradas, por ejemplo, en el marco de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Comunitaria de Marcas de Alicante, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la oficina de Japón, las oficinas individuales de patentes y marcas de algunos países europeos, como Alemania, Francia, Reino Unido, etc., se comprobará que el número de derechos otorgados a países en desarrollo y, en este caso a países de América Latina, incluso los más grandes de ellos como Argentina, Brasil y México, son absolutamente insignificantes.

Lo anterior demuestra que los países en desarrollo, en este caso de América Latina, han estado contribuyendo a construir un sistema que no beneficiará inmediatamente a sus nacionales, sino que contribuirá más bien a lograr un mejor funcionamiento de un sistema internacional que debería facilitar las inversiones y el flujo comercial, especialmente de los países industrializados hacia estos países.

Las reformas llevadas a cabo, por lo menos en América Latina, han consistido en mejorar notablemente el clima de conocimiento y de respeto hacia los derechos de Propiedad Intelectual, como se ha señalado al comienzo. Ello ha ido acompañado de reformas importantes a la legislación, la incorporación íntegra de las normas del Acuerdo ADPIC y, en algunos casos, la adopción de una protección incluso mayor al concluir tratados de libre comercio o acuerdos de complementación económica con la Unión Europea y con los Estados Unidos de América, acuerdos y tratados que contienen normas específicas sobre Propiedad Intelectual. A ello debe agregarse, en la mayoría de los países, la modernización de las oficinas del Estado a cargo de la constitución y administración de los derechos, la creación de tribunales y procedimientos especiales e incluso, de ramas especializadas de la policía encargadas específicamente de los problemas de Propiedad Intelectual. Finalmente, dentro de estas iniciativas de modernización y fortalecimiento de las legislaciones y estructuras, debe mencionarse en algunos casos, la modernización de los servicios de aduana y su incorporación directa a la protección de derechos de Propiedad Intelectual al haberlas dotado de facultades especiales con respecto a la importación de mercaderías falsificadas que aseguran una protección rápida y eficaz para aquellos titulares de derechos infringidos que quieran hacer use de tales instituciones.

Lamentablemente en la práctica, no obstante la existencia de todas estas facilidades, son muy pocos los titulares que no obstante estar siendo afectados de manera clara, parecen dispuestos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para hacer cesar las infracciones a sus derechos de Propiedad Intelectual.

Como se señalaba anteriormente, las cifras muy pequeñas de derechos de Propiedad Intelectual otorgados en los países industrializados a nacionales de países en desarrollo, es una demostración que estos últimos están utilizando el sistema de Propiedad Intelectual de manera mínima en el marco de sus inversiones y comercio en aquellos países o están recién comenzando a usarlo. Este es el caso incluso de los países más grandes de América Latina en los que indudablemente existen industrias importantes.

Deberá estudiarse, con ayuda de investigación y especialistas, si el flujo comercial y de inversiones presenta alguna correspondencia con estas pequeñas cifras o si más bien, no se están usando las herramientas que proporciona el sistema de Propiedad Intelectual y que deberían normalmente acompañar o completar las inversiones y otras operaciones comerciales. De ser tal el caso, sería interesante determinar, de ser posible, las causas y razones de esta conducta económica.

Con respecto a los casos directos de infracciones de derechos de nacionales de países en desarrollo en países industrializados, también resultaría conveniente la preparación de un estudio que pudiera determinar las circunstancias que rodean estas acciones y, luego de una investigación acuciosa, sacar las conclusiones que correspondan.

Sin embargo, antes de contar con tales estudios, la experiencia de los profesionales dedicados a la práctica de la profesión en materia de Propiedad Intelectual en América Latina, es bastante uniforme en cuanto a la gran dificultad de iniciar acciones legales y judiciales debido a varias causales, primordialmente de costo, que en muchos casos hacen tales acciones absolutamente inabordables para un particular o un industrial de cualquier país latinoamericano. En estas circunstancias, no obstante estar siendo víctima de una infracción, estos industriales preferirán abstenerse y sufrir el perjuicio, a costa de tener que abandonar a veces una excelente oportunidad de negocios.

Al costo directo de las acciones, se suma en algunos países, el riesgo de tener que cubrir las costas judiciales y legales de la contraparte en caso que la acción que se intente no tenga éxito. Sin embargo, el riesgo que resulta más difícil de asumir es la posibilidad de tener que asumir además el pago de eventuales indemnizaciones que en algunos países industrializados constituyen el resultado natural de los procedimientos judiciales. En realidad, muchos países industrializados cuentan con procedimientos que además de ser considerablemente complejos y onerosos, permiten obtener beneficios a costa de la parte perdedora consistentes en sumas de dinero de una cuantía absolutamente impensable en cualquier procedimientos judicial por lo menos en América Latina.

Existe también una situación preocupante en esta materia y es aquélla de países industrializados en los que el tema de la Propiedad Intelectual se encuentra muy judicializado y en los que la solicitud de registro de una marca o la obtención de una patente podrían resultar por sí mismos en la base para una demanda judicial por parte de un nacional que considere que tal solicitud o tal nuevo derecho pudiera de alguna manera llegar a afectar sus derechos. El procedimiento de esos países les permite iniciar acciones preventivas que, naturalmente, van con frecuencia acompañadas de peticiones de indemnizaciones de perjuicios.

Tal situación, cuando se produce, hace insostenible la situación de un nacional de un país latinoamericano al enfrentarlo a costos y riesgos prácticamente imposibles de cubrir, incluso para industrias importantes.

Curiosamente, parecen existir procedimientos en los que un título de patente otorgado por el Estado, luego de un procedimiento oficial bastante riguroso, no es suficiente para dar a su titular una garantía, a lo menos inicial, de validez de su título, hasta que un tribunal no se haya pronunciado sobre el mismo. Es así como un sistema en el que la obtención de un derecho es relativamente fácil y tiene un costo razonable, puede convertirse en virtud de las eventuales acciones judiciales subsecuentes, en una situación imposible de manejar que lleva irremediamente a desistir cualquier interés en llevar a la práctica, mediante una inversión, la explotación de tal patente.

Con respecto a las marcas comerciales parecería también existir la posibilidad de deducir de la mera presentación de una solicitud de registro una intención por parte del solicitante, de afectar derechos que un tercero cree tener y que lo autorizan a llevar el tema a los tribunales, con el costo consiguiente. Ello contrasta con la situación de América Latina en que mediante costos que pueden calificarse de muy modestos, se tiene acceso a constituir derechos de Propiedad Intelectual bastante sólidos que, en casos de infracción, constituyen una base más que suficiente para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

#### 4. CONCLUSIÓN

La primera conclusión que surge de los comentarios anteriores es que mucho trabajo queda por hacer para mejorar la observancia real de los derechos de Propiedad Intelectual y para conocer también el resultado real causados por la infracción de tales derechos. Si bien existe una proliferación de normas a nivel internacional, no todas parecen haber producido resultados concretos y satisfactorios en la vida práctica, especialmente para los directamente interesados que son los titulares de derechos. Sin embargo, en un mundo económico globalizado, resulta necesario que las políticas, medidas y disposiciones que puedan decidirse en este campo, tengan una implementación fácil, eficaz y a costos razonables para todos los interesados.

[Fin del documento]