

Acuerdos bilaterales en un mundo ADPIC – plus: *El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica*

Pedro Roffe



Acerca de estos informes

En este documento temático, el autor examina un tema importante en la evolución del régimen internacional de la propiedad intelectual. Los temas de estos documentos temáticos han sido seleccionados después de consultas con negociadores de países en desarrollo y en respuesta a sus preocupaciones. Los documentos temáticos son el resultado de un trabajo realizado en colaboración entre el Programa de Asuntos Internacionales de los Cuáqueros, Ottawa y la Oficina Cuáquera de Naciones Unidas en Ginebra. El propósito es contribuir a una mayor comprensión del impacto de los cambios en esta área en la vida de las personas y a un debate y negociaciones más informadas.

Sobre el autor

Pedro Roffé es Senior Fellow en el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable (ICTSD) y Director del Proyecto UNCTAD – ICTSD sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sustentable.

Las opiniones vertidas en este informe son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Programa de Asuntos Internacionales de los Cuáqueros (QIAP) o de otras organizaciones mencionadas en este trabajo.

Reconocimientos

Este informe se empezó en el primer cuatrimestre de 2004 mientras el autor residía en Chile. Es el resultado de un análisis de la historia, antecedentes y las disposiciones finales establecidas en el acuerdo comercial bilateral entre Chile y los Estados Unidos (EEUU) y de discusiones con colegas, amigos y actores en el proceso de negociación. Al mismo tiempo que reconoce las importantes contribuciones hechas por estas personas, el autor es el único y personalmente responsable de los contenidos del informe.

El autor desea extender su especial agradecimiento a Sergio Escudero y a Maximiliano Santa Cruz por las largas horas invertidas en el proyecto y por sus constructivos y considerados comentarios

hechos a lo largo de la ejecución del proyecto.

El autor también desea agradecer a aquellos que entregaron valiosos insumos, comentarios y observaciones a los borradores y particularmente a: Frederick Abbott, Chantal Blouin, Carlos Contreras, Carlos Correa, Alejandro Jara, Mirta Levis, Tasmin Rajotte, Christoph Spennemann, Geoff Tansey y David Vivas-Eugui. Los agradecimientos se extienden también a los comentarios vertidos por los participantes en un seminario de análisis de una versión preliminar de este trabajo en la Casa de los Cuáqueros en Ginebra.

Copia de este documento está disponible en Internet en

www.qiap.ca.org o

www.geneva.quino.info

Copias impresas del texto original en idioma inglés se pueden solicitar al

Programa de Asuntos Internacionales de los Cuáqueros, Ottawa (QIAP)

97 Powell Ave, Ottawa, Ont. K1S 2A2, Canadá

Editor de la serie: Geoff Tansey

Diseñador: Mike Barrett

© **Copyright, QIAP 2004.** Este informe puede ser reproducido o traducido con fines no – comerciales, con la condición de que se incluyan las referencias de la portada y que se informe a QIAP. Para otros usos por favor contactar a QIAP.

Indice

Resumen	2		
1. Antecedentes Generales del TLC	3		
1.1 Antecedentes	3		
1.2 Ventajas del TLC	4		
1.3 El enfoque de EEUU a los Tratados de Libre Comercio y la Propiedad Intelectual	4		
1.4 El enfoque de Chile a los Tratados de Libre Comercio y la Propiedad Intelectual	6		
1.5 Antecedentes del Capítulo de DPI del TLC	8		
2. Objetivos, aplicación temporal y principios generales	10		
2.1. Objetivos	10		
2.1.1. Reducción de distorsiones y trabas al comercio	10		
2.1.2. Transparencia	11		
2.1.3 La arquitectura internacional de PI	11		
2.1.4 El ADPIC y la salud pública	11		
2.1.5 Promoción de la innovación, transferencia y difusión de la tecnología	12		
2.1.6 Prácticas anticompetitivas y cooperación bilateral	12		
2.2. Ámbito temporal de aplicación	13		
2.2.1 Entrada en vigor	13		
2.2.2. Situaciones pre-TLC	14		
2.3. Principios Generales	15		
2.3.1 Estándares mínimos	15		
2.3.2 La cláusula de no-derogación	16		
2.3.3. Los principios de trato nacional y de la nación más favorecida	17		
2.3.4. El principio de la NMF	19		
3. El TLC y las normas sobre propiedad intelectual	20		
3.1 Introducción	20		
3.2 Patentes y productos regulados	20		
3.2.1 Patentes	20		
3.2.2 Productos regulados	26		
3.3.1. Derechos de Autor	29		
3.3.2. Derechos conexos	32		
3.3.3. Obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos	33		
3.3.4 Protección de las señales de satélites	37		
3.3.5. Nombres de dominio en Internet	38		
3.3.6. Signos de identificación: marcas e indicaciones geográficas (IGs)	40		
4. Observancia y solución de diferencias	45		
4.1 Introducción	45		
4.2 Observancia, adquisición y mantenimiento de derechos	45		
4.2.1 Disposiciones generales	45		
4.2.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos	46		
4.2.3 Medidas precautorias	48		
4.2.4. Medidas en frontera	48		
4.2.5 Procedimientos y sanciones penales	48		
4.2.6 Limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet	49		
4.3 El mecanismo de solución de diferencias del TLC	49		
4.3.1 Consideraciones generales	49		
4.3.2 Las principales características del mecanismo del TLC	50		
4.3.3 Anulación o menoscabo: Reclamaciones en caso en que no exista infracción	51		
5. Comentarios finales	53		
Acrónimos	55		
Bibliografía y materiales de consulta	56		
Anexo			
A: El Sistema de Propiedad Intelectual Chileno			58
B: Tratados de propiedad intelectual de los que Chile es parte o será parte debido a tratados de libre comercio recientes			60
Tabla			
1: Tratados de Propiedad Intelectual de los que Chile es parte			58
2: Chile: Número de patentes solicitadas y de patentes concedidas			59
Figuras			
1. Chile: Número de solicitudes y registros de marcas			59
Cuadros			
1: La Ley de Autoridad de Promoción Comercial (Ley de Comercio de 2002)			5
2: Chile – EFTA			7
3: El Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE			8
4: Demandas originales de EEUU en el Capítulo de PI			9
5: Preámbulo del Capítulo 17 del TLC			11
6: Disposiciones transitorias			13
7: El caso de la OMC Canadá-Período de protección mediante patentes			15
8: Productos regulados en recientes tratados de libre de comercio de EEUU			26
9: El DMCA y los países en desarrollo			36
10: Nombres de dominio de nivel superior (TLDs)			38
11: El UDRP			39
12: Requisitos formales que afectan las decisiones y notificaciones en los procedimientos de marcas			43
13: Obligaciones mutuas para la protección de IGs específicas			43
14: Distintas fases en la solución de una diferencia			50

Resumen

Este trabajo se centra en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América (EEUU) (en adelante el TLC).¹ El TLC se compone de 24 capítulos que tratan amplios aspectos del comercio, incluyendo disposiciones generales que establecen una zona de libre comercio entre los dos países, definiciones, aspectos administrativos, solución de diferencias y capítulos específicos que tratan disciplinas en áreas como acceso a mercado, servicios, inversiones, telecomunicaciones, propiedad intelectual. El capítulo 17 regula esta última materia. Comienza con un preámbulo general que es seguido por 12 secciones que tratan, respectivamente, de disposiciones generales, marcas de fábrica o de comercio, nombres de dominio en Internet, indicaciones geográficas, derechos de autor, derechos conexos, obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos, protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, patentes, medidas relativas a ciertos productos regulados, observancia de los derechos de propiedad intelectual y disposiciones finales.

No es la intención de este documento hacer una evaluación del impacto del capítulo sobre derechos de propiedad intelectual (DPI) del TLC. Su finalidad es contribuir a la mejor comprensión de los asuntos que van más allá del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante también denominado “el ADPIC”), los contenidos específicos del TLC y las lecciones que se pueden extraer de la negociación entre el país más poderoso y tecnológicamente avanzado del mundo –con claros intereses en los DPI– y un pequeño y dinámico país en desarrollo, que tiene una de las economías más abiertas y liberales de América.

Ambos países llegaron bien preparados a las negociaciones. La posición de EEUU en lo que respecta a liberalización comercial y asuntos de propiedad intelectual (PI) era bien conocida para su contraparte. Más precisamente, la Ley sobre Autorización de Promoción Comercial (APC o TPA, en sus siglas en inglés), otorgaba amplios parámetros de negociación que eran transparentes y directos. Más aún, el tratado bilateral entre EEUU y Jordania, firmado solo unos meses antes de empezar las negociaciones con Chile, constituía un precedente importante para negociaciones futuras sobre DPI.

Desde el restablecimiento de la democracia, Chile ha seguido una estrategia consistente y multidimensional de liberali-

zación comercial. De entre los países latinoamericanos ha promovido una de las políticas de tratados de libre comercio más activas de los años 90s, fundamentada tanto en su política internacional como en consideraciones económicas.² Su política comercial bilateral no se ha limitado sólo a América del Norte o América del Sur, sino que se ha expandido a importantes socios comerciales en Europa y recientemente en Asia (Corea del Sur³, India⁴ y China⁵).

En materia de PI, a principios de los años 90 Chile fue el primer país latinoamericano que modificó sustancialmente su legislación para limitar las exclusiones a la patentabilidad, particularmente con relación a productos farmacéuticos y adhirió a numerosos tratados multilaterales de PI. Chile también incluyó importantes capítulos de PI en sus acuerdos comerciales bilaterales con México, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA, por sus siglas en inglés) y la Unión Europea (UE), los que precedieron al TLC. Sin embargo, como se señala en este estudio, el TLC en varios de sus aspectos no tiene precedentes, especialmente si se lo compara con el ADPIC.

El TLC se sustenta sobre la base de la arquitectura internacional de los DPI. Establece como principio rector que nada en el Acuerdo deberá entenderse en detrimento de las obligaciones y derechos de las Partes en virtud del ADPIC u otros tratados multilaterales de PI administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (en adelante referido como el “principio de no-derogación”). Conserva el principio de trato nacional, de no-discriminación entre nacionales de ambos países y, como consecuencia de la cláusula de la nación más favorecida del ADPIC, las ventajas, beneficios y privilegios otorgados por el TLC se entienden automáticamente otorgados a los nacionales de todos los demás miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Como consecuencia del principio de no-derogación, el TLC no trata todas las materias relacionadas con DPI. Se concentra sólo en aquellas en que las Partes estimaron como las más importantes. Contiene disposiciones detalladas en asuntos no tratados del todo en el ADPIC, como nombres de dominio en Internet, ciertos derechos conexos de artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, recursos contra la elusión de medidas tecnológicas de protección, recursos jurídicos efectivos para proteger la información sobre la gestión de los derechos y la protección de las señales satelitales porta-

¹ El texto completo del TLC en inglés y español puede ser consultado en <http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/>.

² Sáez y otros, 1999.

³ El primer tratado comercial bilateral celebrado por la República de Corea, fue aquél celebrado con Chile, en marzo de 2004.

⁴ En enero de 2005 se firmó un Acuerdo Marco para iniciar la negociación de un Acuerdo de

Alcance Parcial entre Chile e India.

⁵ El 25 de enero de 2005 se inició la primera ronda de negociaciones entre Chile y China con miras a un tratado de libre comercio.

doras de programas codificados. En áreas tradicionales ya cubiertas por el ADPIC, expande el ámbito de protección de las marcas y de los productos farmacéuticos.

En materia de derechos de autor, el TLC, contrariamente a otros tratados bilaterales suscritos por EEUU, hace una diferencia expresa entre derechos de autor y derechos conexos, reflejando los distintos sistemas legales prevalecientes en ambos países. En esta área uno de los mayores cambios se refiere al aumento del término de protección, que en el caso de Chile resulta en la extensión, para la mayoría de las obras a 70 años, desde los 50 años establecidos en el ADPIC.

Para productos farmacéuticos, el TLC aumenta la protección mediante diversos medios, incluidos:

- El reforzamiento de las disposiciones sobre autorizaciones sanitarias y de comercialización;
- El ajuste del plazo de protección de una patente para compensar las demoras injustificadas habidas durante el proceso de su otorgamiento;
- La prohibición de usar la información no-divulgada relativa a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos durante cinco años desde la fecha de aprobación del permiso sanitario o de comercialización;
- La extensión del plazo de protección de la patente para compensar las demoras injustificadas durante el proceso para el otorgamiento del permiso de comercialización; y

finalmente,

- El reconocimiento que el otorgamiento del permiso de comercialización a terceros requiere el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente.

Durante las negociaciones del TLC, las disposiciones relativas a los productos farmacéuticos fueron motivo de intensas discusiones ya que tuvieron lugar casi simultáneamente con las deliberaciones en la OMC sobre el impacto de los ADPIC en el acceso a los medicamentos.

Consecuentemente el estudio se divide en cinco partes:

La primera parte proporciona un panorama general del TLC, revisando sus principales antecedentes y las políticas nacionales de cada país sobre liberalización comercial y PI;

La segunda parte analiza los objetivos, ámbito de aplicación y principios generales del Capítulo;

La tercera parte analiza los estándares substantivos de PI incorporados en el TLC, comparándolos con el ADPIC y tratados comerciales bilaterales recientemente firmados por EEUU;

La cuarta parte trata de las disposiciones sobre observancia y solución de diferencias del TLC;

Finalmente, **la quinta parte** concluye con consideraciones finales sobre el Acuerdo.

1. Antecedentes Generales del TLC

1.1 Antecedentes

Ya a principios de los años noventa Chile y EEUU iniciaron conversaciones con miras al posible lanzamiento de negociaciones para un tratado de libre comercio. En ese entonces la Ronda Uruguay no había concluido, así que la posibilidad de considerar estándares elevados de PI no estaba en la mente de los negociadores. Durante las primeras etapas de las conversaciones Chile estuvo preocupado principalmente por el impacto que podría tener en su legislación interna una eventual adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés).⁶

Por más de diez años se intercambió información legal y económica entre Chile y EEUU sobre distintos aspectos de un posible acuerdo comercial, inclusive sobre DPI. Se analizaron y consideraron distintas opciones y formas de asociación, incluida la posibilidad de que Chile se uniera al

NAFTA⁷ e incluso se llevaron a cabo algunas reuniones exploratorias conjuntamente con México y Canadá. Esos tempranos intentos no progresaron y fueron sobrepasados por los acontecimientos.

A fines del año 2000 se retomaron intensamente las discusiones luego que los Presidentes Ricardo Lagos y William J. Clinton acordaron lanzar las negociaciones el 29 de noviembre de 2000. Ambas delegaciones celebraron catorce rondas de negociaciones con equipos de especialistas cuyas reuniones se celebraron alternativamente en Chile y EEUU.

Paralelamente a esos acontecimientos tres factores externos jugaron un papel importante en las negociaciones del TLC: a saber, el lanzamiento de la Ronda del Desarrollo de Doha en la OMC; las negociaciones regionales para un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la aprobación de la ley sobre la Autoridad para la Promoción Comercial⁸ en EEUU.

⁶ El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos Mexicanos y de los EEUU, cuya finalidad es la de establecer un área de libre comercio, que entró a

regir en enero de 1994. Ver NAFTA.

⁷ El artículo 2204.1 del NAFTA señala: "Cualquier país o grupo de países podrán incorporarse a este Tratado sujetándose a los términos y condi-

ciones que sean convenidos entre ese país o grupo de países y la Comisión, y una vez que su adhesión haya sido aprobada de acuerdo con los procedimientos legales aplicables de cada país."

En efecto, simultáneamente a las negociaciones bilaterales del TLC, el Consejo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (Consejo de los ADPIC) se abocó a la implementación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha, relativa al ADPIC y la Salud Pública, del 14 de noviembre de 2001.⁹ Esas discusiones influyeron en el ritmo del proceso negociador y en su resultado final.

En la región, tanto Chile como EEUU son activos participantes en las negociaciones del ALCA, que incluye un capítulo sobre DPI.¹⁰ El texto consolidado del borrador del capítulo de DPI del ALCA contiene disposiciones similares a aquellas que en definitiva se incorporaron en el TLC.¹¹

El tercer factor importante fue la discusión en el Congreso de EEUU de la aprobación de la ley sobre Autoridad de Promoción Comercial (Cuadro 1), para renovar la autorización presidencial para negociar, bajo ciertas condiciones, acuerdos de libre comercio. La ausencia de dicha autorización podría haber congelado o pospuesto la negociación con Chile. La aprobación de esta ley fue un ejercicio complejo cuya aprobación final aceleró las negociaciones bilaterales simultáneas celebradas por EEUU, respectivamente, con Chile y Singapur.¹²

1.2 Ventajas del TLC

Un tratado de libre comercio entre Chile y EEUU se percibía como generando ventajas políticas y económicas para ambos países. Para EEUU significaba firmar el tratado de libre comercio más comprensivo desde la firma del NAFTA, incluyendo disposiciones sobre PI. Comercialmente, EEUU es para Chile el mayor socio comercial y el mayor inversionista.¹³ Por su parte, para el gobierno chileno alcanzar la firma de acuerdos comerciales con EEUU y la Unión Europea (UE) en el mismo año calendario sería, como efectivamente ocurrió, un gran logro y éxito político.

A lo largo de las negociaciones las asimetrías económicas y de desarrollo entre ambos países calaron en las discusiones. Un simple ejemplo refleja estas diferencias: las exportaciones anuales de Chile equivalen a dos tercios de lo que EEUU exporta en una sola semana.

Como resultado del TLC, el 85% del comercio bilateral de

productos industriales y de consumo quedaron libres de aranceles el 1° de enero de 2004 y la mayor parte de los restantes productos estarán liberados en el año 2008. Cerca de dos tercios de los productos agrícolas quedarán libres de aranceles aduaneros el mismo año y todos los derechos y cuotas serán eliminados dentro de doce años. De acuerdo con autoridades comerciales chilenas, y sin perjuicio de las asimetrías mencionadas anteriormente, el resultado de este proceso de negociación debería representar un aumento del 16% en las exportaciones chilenas, lo que se estima podría incrementar su PGB en 0.7 puntos.

Otro importante logro de las negociaciones, desde el punto de vista de las autoridades chilenas, fue la consolidación del Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales (SGP) que EEUU otorgaba a Chile y que estaba sometido a renovaciones y negociaciones periódicas. Todos los productos incluidos en el SGP quedaron libres de impuestos. Además, Chile obtuvo la eliminación de los aranceles escalonados, que limitaban la diversificación de las exportaciones chilenas hacia EEUU. También se consiguió la liberalización de importantes sectores exportadores chilenos, tales como textiles, vestuario y calzado.

1.3 El enfoque de EEUU a los Tratados de Libre Comercio y la Propiedad Intelectual

EEUU, sobre la base de acciones unilaterales, bilaterales, regionales y multilaterales, ha seguido una política perseverante y consistente para aumentar los estándares de protección de los DPI. En primer lugar, internamente ha aumentado los estándares de protección y ha seguido monitoreando la observancia de los DPI en el ámbito internacional mediante el Informe Special 301, confeccionando una lista de aquellos países que a su juicio no cumplen con las expectativas de EEUU. Dicho informe es parte de la Ley de Comercio la que ordena al Representante de Comercio de EEUU evacuar un informe anual, que constituye el primer paso antes de imponer sanciones comerciales a países que dañan sistemáticamente los derechos de los titulares de DPI estadounidenses.¹⁴

Regional y multilateralmente EEUU ha estado siempre presente en la primera línea de las negociaciones del ALCA y del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) y, en forma destacada, durante las negociaciones

⁸ La ley sobre Autoridad de Promoción Comercial (APC) bipartita es parte de la Ley de Comercio de EEUU de 2002. Fue aprobada en 2002, ocho años después de expirada la última APC (conocida entonces como la vía rápida). Ver www.tpa.gov y las discusiones que vienen más adelante.

⁹ El Párrafo 6 trata sobre el problema de los países sin capacidad o con capacidad insuficiente para fabricar medicamentos. Ver Capítulo 6 del Policy Paper, UNCTAD – ICTSD.

¹⁰ Ver ALCA, Capítulo de DPI.

¹¹ Para una comparación de los textos legales del ADPIC y del borrador de capítulo de DPI del ALCA, ver Vivas – Eguí 2003 y la Tabla

Suplementaria disponible en:

<http://www.geneva.quno.info/pdf/FTAASupptableA4.pdf> o <http://www.qiap.ca/pages/publications.html>.

¹² EEUU negoció TLCs simultáneamente con Chile y Singapur. Las negociaciones con Singapur fueron lanzadas durante la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Brunei, en 2001 y finalizaron a fines de 2002.

¹³ En el período 1996 – 2002 EEUU representó alrededor del 20% del total de sus exportaciones e importaciones y el 30% de la inversión extranjera. Ver Mensaje al Congreso, 2003.

¹⁴ Chile, al igual que otros importantes socios comerciales de EEUU, como Canadá, México, la UE, Corea, aparecen en el Informe Special 301 de 2004. El informe fija las prioridades de la política estadounidense sobre PI para sus negociaciones. En el informe de 2004 EEUU ha enfatizado la importancia de suscribir los Tratados de Internet de la OMPI, controlar la producción de soportes (discos) ópticos, el uso de software legítimo por parte de entidades de gobierno y la implementación del ADPIC (especialmente el artículo 39.3 sobre protección de datos de prueba). Ver el Informe Special 301 de 2004 en <http://www.ustr.gov/reports/2004-301/special301.htm>.

de la Ronda Uruguay y en las negociaciones que se llevan a cabo en la OMPI.

Bilateralmente, aún antes de finalizar la negociación del ADPIC, EEUU concluyó negociaciones con Canadá¹⁵, en las que la PI tuvo un papel preponderante. EEUU tenía una preocupación especial por las políticas liberales de Canadá que permitían el otorgamiento de licencias obligatorias en favor de la industria farmacéutica genérica doméstica.¹⁶ Del mismo modo, el capítulo sobre DPI del NAFTA es un componente importante de ese tratado, el que sigue muy de cerca los contenidos del ADPIC.

Al mismo tiempo que negociaba con Chile, EEUU negociaba con Singapur. Anteriormente había negociado otros acuerdos después del NAFTA. De hecho, el 24 de octubre de 2000, EEUU concluyó un acuerdo con el Reino Hashemita de Jordania¹⁷ para establecer un área de libre comercio, el que entró a regir en diciembre de 2001. Este acuerdo tuvo implicancias políticas importantes pues anticipó la política estadounidense de negociar normas que fueran más allá del ADPIC (conocida como TRIPS plus o ADPIC plus)¹⁸. Los tratados comerciales bilaterales (TCBs) negociados por EEUU con la República Democrática Popular de Laos y con la República Socialista de Vietnam¹⁹ también incluyen disposiciones sustantivas del carácter ADPIC plus.

EEUU ha concluido desde entonces, acuerdos de libre comercio con Israel²⁰, Australia²¹, Marruecos²² y con países de América Central (conocido como CAFTA), incluidos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.²³ La República Dominicana recientemente se unió al CAFTA. En todos ellos se incluyeron disposiciones específicas sobre DPI. Estados Unidos también ha iniciado negociaciones de libre comercio con los cinco países de la Unión Aduanera de África del Sur (SACU en sus siglas en inglés),²⁴ incluidos Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia; con Bahrein²⁵ y con algunos países de Medio Oriente.²⁶ Negocia, a la fecha de este estu-

Cuadro 1: La Ley de Autoridad de Promoción Comercial (Ley de Comercio de 2002)

Sección 2102

(4) Propiedad intelectual... Los principales objetivos de negociación de EEUU relativos a propiedad intelectual en relación con el comercio son...

(A) promover la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, incluso mediante...

(i)(I) asegurar la rápida y total implementación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, referido en la sección 101(d)(15) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay (19 U.S.C. 3511(d)(15)), particularmente con relación a lograr las obligaciones sobre observancia de ese Acuerdo; y

(II) asegurar que las disposiciones de cualquier acuerdo comercial multilateral o bilateral relativo a propiedad intelectual del cual sea parte EEUU refleje un nivel de protección similar al de la legislación de EEUU;

(ii) otorgar protección fuerte para tecnologías nuevas y emergentes y nuevos métodos de transmisión y distribución de productos que contengan propiedad intelectual;

(iii) prevenir o eliminar discriminaciones respecto a materias que afecten la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual;

(iv) asegurar que los niveles de protección y observancia sigan el ritmo de los avances tecnológicos y especialmente se aseguren que los titulares de derechos cuenten con los medios legales y tecnológicos para controlar el uso de sus obras en Internet y otros medios de comunicación global, y a prevenir el uso no autorizado de sus obras; y

(v) contemplar una observancia fuerte de los derechos de propiedad intelectual, incluidos mecanismos administrativos de observancia, civiles y criminales, accesibles, expeditos y efectivos;

(B) asegurar oportunidades de acceso a mercado que sean justas, equitativas y no discriminatorias, para personas estadounidenses que dependen de la observancia de la propiedad intelectual;

(C) respetar la Declaración sobre el ADPIC y la Salud Pública, adoptada por la Organización Mundial de Comercio en la Cuarta Conferencia Ministerial en Doha, Qatar el 14 de noviembre de 2001.

Fuente: http://www.tpa.gov/pl107_210.pdf

¹⁵ El Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Canadá comenzó a regir el 1º de enero de 1989. Ver <http://wehner.tamu.edu/mgmt.www/nafta/fta/>.

¹⁶ Reichman, 2003.

¹⁷ El acuerdo fue firmado el 24 de octubre de 2000. Ver <http://www.sice.oas.org/Trade/usjrd/usjrd.asp>.

¹⁸ La expresión TRIPS o ADPIC plus se refiere a la adopción de compromisos que van más allá de lo que se incluyó o consolidó en el ADPIC. Compromisos ADPIC plus pueden implicar: la inclusión de nuevas áreas de DPI; implementación de estándares más elevados; y la eliminación de opciones permitidas por el ADPIC. Ver Vivas – Eugui, p 4, 2003.

¹⁹ El tratado comercial bilateral (TCB) entre EEUU y Laos concluyó en 1997 y se firmó en 2003. Ver <http://www.ustr.gov/regions/asia-pacific/2003-04-bta-laos.pdf>. El TCB entre EEUU y Vietnam se firmó en julio de 2000. Ver <http://www.ustr.gov/regions/asiapacific/text.pdf>.

²⁰ Este acuerdo fue firmado el 22 de abril de 1985,

pero la fase final del acuerdo fue completamente implementada el 1º de enero de 1995. Ver http://www.us-israel.org/jsource/USIsrael/FTA_Text.html.

²¹ El acuerdo fue concluido en febrero de 2004 y firmado en mayo de 2004. Ver <http://www.ustr.gov/new/fta/Australia/text/>.

²² Las negociaciones concluyeron el 2 de marzo de 2004 y el TLC fue firmado el 15 de junio de 2004. Ver el texto del TLC en <http://www.ustr.gov/new/fta/Morocco/text/index.htm>.

²³ El CAFTA se firmó en mayo de 2004. Ver <http://www.ustr.gov/new/fta/cafta/text/index.htm>.

²⁴ EEUU y SACU iniciaron negociaciones para un tratado de libre comercio en Pretoria, Sudáfrica el 2 de junio de 2003. Para EEUU sería el primer tratado de libre comercio en África Subsahariana y la primera vez que los países de SACU negociarían conjuntamente este tipo de acuerdos. Esto se hará bajo el marco de la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana (African Growth and

Oportunity Act).

²⁵ Las negociaciones con Bahrein para un tratado de libre comercio se iniciaron en enero de 2004 y concluyeron el 28 de mayo del mismo año. Ver "Trade Facts" del 2 de marzo de 2004, disponible en el sitio web de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos: www.ustr.gov.

²⁶ El 9 de mayo de 2003 EEUU anunció una propuesta para crear en la próxima década, un área de libre comercio entre EEUU y varios países en Medio Oriente durante. La propuesta consiste en pasos graduales para incrementar el comercio y la inversión con EEUU. El primer paso es trabajar de cerca con países que quieran ser miembros de la OMC, de manera de acelerar su adhesión (básicamente Arabia Saudita, Líbano, Algeria y Yemen). Otro paso es fortalecer un marco de comercio y de inversión con EEUU (Bahrein, Egipto, Túnez, Argelia y Arabia Saudita firmaron en julio de 2003; Kuwait y Yemen firmaron en febrero de 2004). El tercer paso corresponde a tratados de libre comercio con Israel, Jordania, Bahrein y Marruecos. Ver USTR 2004.

dio, acuerdos comerciales con Tailandia, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.²⁷

En términos generales, los objetivos oficiales de negociación de EEUU en materia de DPI están claramente enunciados en la Ley de APC de 2002 (Cuadro 1). En cuanto a Chile, las demandas principales de EEUU en el capítulo sobre PI están resumidas en el Cuadro 4.

1.4 El enfoque de Chile a los Tratados de Libre Comercio y la Propiedad Intelectual

A comienzos de la década de los noventa el recientemente elegido gobierno democrático comenzó a desarrollar una política comercial basada en tres grandes pilares: (i) la reducción horizontal y unilateral de aranceles, desde un 15% en 1989 a un 6% en 2003; (ii) una mayor participación en las negociaciones comerciales multilaterales y (iii) un compromiso de intensificar las negociaciones bilaterales de tratados de libre comercio. Esta estrategia multidimensional ha sido caracterizada como la “política comercial lateral” de Chile, consistente en acuerdos multilaterales, plurilaterales y bilaterales que “han completado el proceso de apertura unilateral...”²⁸ Esto significó, en la práctica, que cuando Chile concluyó sus negociaciones con EEUU, en diciembre de 2003, había negociado acuerdos comerciales importantes y comprensivos con un gran número de países. Entre 1990 y 1999 Chile negoció acuerdos comerciales con todos los países latinoamericanos y con Canadá. En el 2002 cerró negociaciones con la UE, EFTA, y la República de Corea. De acuerdo a fuentes oficiales, esta política consistente de tres gobiernos consecutivos de la misma coalición política, ha contribuido enormemente a reducir los niveles de pobreza, desde un 47% en 1989 a un 20% en el año 2003.²⁹

Chile ha firmado básicamente dos tipos de acuerdos comerciales con sus socios comerciales: los llamados Acuerdos de Complementación Económica (ACEs), que son fundamentalmente acuerdos de acceso a mercado de primera generación y Acuerdos de Libre Comercio. Los Acuerdos firmados con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, MERCOSUR, Perú y Venezuela corresponden a la primera categoría, mientras que aquellos firmados con Canadá, México, América Central, la República de Corea, EFTA, la UE y EEUU, corresponden a la segunda.³⁰

El primer tratado de libre comercio fue firmado con Canadá en diciembre de 1996 y entró en vigencia el 5 de julio de

1997. Además, dos acuerdos anexos fueron firmados con ese país en asuntos relacionados con el medio ambiente y laborales.³¹ Aranceles correspondientes al 80% de los bienes transables fueron eliminados inmediatamente y el programa total de eliminación se completó a fines de 2003. Algunos productos quedaron sujetos a un programa especial de eliminación que concluirá en el año 2014. El acuerdo también incluyó disposiciones en materia de inversiones, servicios, reglas de origen (adaptadas del NAFTA), subsidios, procedimientos aduaneros, solución de diferencias y antidumping. El acuerdo contiene una sola disposición relacionada con materias de PI.³² Las partes acordaron el reconocimiento mutuo y la protección de indicaciones geográficas de la otra parte. En el caso de Canadá, se reconoció al “Pisco Chileno” (Chilean Pisco) y Chile reconoció el “Whisky Canadiense.”

Por su parte, Chile concluyó su tratado de libre comercio con México el 17 de abril 1998, el que entró en vigor en agosto de 1999. Este acuerdo reemplazó y profundizó el anterior ACE de 1991. El tratado de 1999 incluyó la eliminación total de aranceles de mercancías, excepto para productos en sectores específicos como la agricultura y el sector automotriz. Además de mercancías, el acuerdo incluyó disposiciones en materia de servicios, inversiones, transporte aéreo, telecomunicaciones, acceso a mercado, reglas de origen, salvaguardias y PI, entre otros.

A pesar de que el acuerdo contempla un capítulo entero sobre PI³³ éste está basado fundamentalmente en disposiciones específicas del ADPIC. Esto significó, en la práctica, que Chile anticipó la implementación de esas obligaciones respecto del plazo permitido por el artículo 65, del ADPIC³⁴, principalmente en materia de marcas. A pesar que el tratado con México está basado en el ADPIC, otorga una protección mayor en varios aspectos. Por ejemplo, contempla un plazo de protección más extenso para las marcas (10 años) comparado con el ADPIC (7 años).³⁵ Otra disposición ADPIC plus en materia de marcas es la que se refiere al hecho que las Partes harán obligatorio el uso de la marca como condición para la renovación del registro.³⁶ Finalmente, se incorporó el requisito de establecer responsabilidad civil en casos de actos de decodificación o tráfico de aparatos cuya función principal sea decodificar una señal satelital codificada portadora de programas.³⁷ El acuerdo también contempla la protección de indicaciones geográficas (IGs) específicas, tales como “Tequila” y “Mezcal” para México y “Pisco”³⁸, “Pajarete” y “Vino Asoleado” para Chile, así como el reconocimiento de varias zonas vitícolas chilenas como IGs.³⁹

²⁷ Negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú comenzaron los días 18 y 19 de mayo de 2004.

²⁸ Sáez y otros, 1999.

²⁹ Mensaje al Congreso 2003.

³⁰ DIRECON.

³¹ Estos acuerdos relacionados no establecen sanciones comerciales en caso de infringirlos, pero incluyen la supervisión obligatoria de los gobiernos en estos asuntos.

³² Artículo C-11 y Anexo C-11 del Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá, DIRECON.

³³ Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio Chile-México.

³⁴ Como país en desarrollo, Chile tenía plazo hasta el 1 de enero de 2000 para implementar el ADPIC.

³⁵ Artículo 15-19 del TLC Chile-México.

³⁶ Artículo 15-21 y Anexo 15-21 del TLC Chile-

México.

³⁷ Artículo 15-12 del TLC Chile-México.

³⁸ Sin embargo en el caso de la IG chilena “Pisco”, México se reservó el derecho a otorgar protección para el mismo producto proveniente de Perú, el que disputa con Chile el uso de la IG.

³⁹ Artículo 15-24, Anexo 15-24 y Apéndice 15-24 del TLC Chile-México.

Durante la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en abril de 1998 los presidentes de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua acordaron el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio. Estas fueron iniciadas en agosto de 1998 y el acuerdo fue firmado en octubre de 1999.⁴⁰ La primera parte del acuerdo está dedicada básicamente al comercio de bienes, servicios e inversiones, mientras que la segunda incluye protocolos bilaterales con cada país, los que contienen disposiciones relativas a la reducción de aranceles, reglas de origen, servicios y valoración aduanera. El acuerdo incluye dos memorándums de entendimiento relativos a asuntos educacionales, culturales y políticos. En materia de PI las únicas disposiciones que se incluyen se refieren al reconocimiento mutuo y a la protección de IGs de las otras Partes. No se establecen listas específicas de IGs sino que se prevé un sistema de protección de las IGs que los países se notificarán mutuamente.⁴¹

En diciembre de 1999, Chile y la República de Corea iniciaron negociaciones para un tratado de libre comercio después del compromiso alcanzado por los presidentes Eduardo Frei y Kim Dae Jung en la Cumbre de Líderes de APEC celebrada el año anterior. Esta era la primera vez que la República de Corea iniciaba negociaciones para un tratado de libre comercio. Para Chile, la República de Corea representaba el sexto socio comercial, pero los altos aranceles en productos agrícolas eran una gran barrera para las exportaciones chilenas. El tratado de libre comercio incluyó numerosas materias tales como la liberalización de bienes, reglas de origen, servicios, inversiones, telecomunicaciones, competencia, compras de gobierno, transparencia, solución de diferencias y DPI. El breve capítulo de DPI incluye disposiciones sobre marcas, IGs⁴², observancia (con referencia a las disposiciones específicas del ADPIC) y un mecanismo de consultas en la materia.⁴³

A fines del mismo año Chile y EFTA⁴⁴ iniciaron conversaciones con miras a celebrar un tratado de libre comercio destinado a la creación de un área de libre comercio entre ambas partes. Las negociaciones comenzaron a fines del año 2000 y el Acuerdo se firmó el 26 de julio de 2000, después de seis rondas de negociaciones. El acuerdo incluye disposiciones en materia de bienes, servicios, reglas de origen, compras de gobierno, políticas de competencia, transparencia, solución de diferencias y DPI. Respecto a esto último, se incluyó una disposición muy general para proteger los DPI sobre la base del trato nacional, tal como lo define el propio acuerdo. En un

Cuadro 2: Chile – EFTA

Lista de acuerdos internacionales respecto de los cuales las Partes acordaron ser miembros:

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) de 1996;

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) de 1996;

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Acta de Washington del 19 de junio de 1970, con enmiendas de 1979 y modificada en 1984;

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, Acta de Ginebra 1977 y modificado en 1979;

Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, Actas de 1978 y 1991;

Las Partes también acordaron adherir al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes de 1977 a más tardar el 1º de enero 2009.

Fuente: http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/CL/CL_RUAP/Annexes/Annex_XII.pdf

anexo al mismo, Chile y EFTA acordaron hacerse partes -para el año 2007- de varios acuerdos internacionales (Cuadro 2).

El tratado con EFTA contiene disposiciones adicionales sobre patentes, información no divulgada, diseños industriales⁴⁵, IGs y observancia, en conformidad con los estándares contenidos en el ADPIC.⁴⁶ Este acuerdo comenzó a regir el 1º de diciembre de 2004.

Finalmente, las negociaciones entre Chile y la UE se iniciaron el 10 de abril de 2000 y fueron seguidas por nueve rondas de negociaciones, las que concluyeron en abril de 2002.⁴⁷ El acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Desde esa fecha, el 85% de los productos chilenos están libres de aranceles, representando el 96% de todas las exportaciones chilenas al mercado de la Comunidad Europea.⁴⁸

A pesar que el Acuerdo de Asociación con la UE es principalmente de carácter comercial, hay aspectos institucionales, políticos y de cooperación internacional que no habían sido incluidos en otros acuerdos negociados por Chile. El acuerdo incluye disposiciones sobre el comercio de bienes, anti-dumping, medidas en frontera, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, vinos y espirituosas, comercio de servicios, telecomunicaciones, transporte marítimo, servicios financieros, compras de gobierno, competencia, solución de diferencias y DPI.

⁴⁰ Ver texto del TLC Chile-Centroamérica http://www.direcon.cl/documentos/Acuerdo_Centro_america.pdf.

⁴¹ Artículo 3.12 del TLC Chile-Centro América. Hasta la fecha, las únicas IGs notificadas son Pisco, Vino Asoleado y Pajarete para vinos y espirituosas chilenas. Debido a que el acuerdo ha entrado a regir únicamente para El Salvador y Costa Rica, Chile ha notificado esas IGs sólo a esos países.

⁴² En materia de IGs Chile reconoció protección para el "Ginseng Coreano" para ginseng, "Kimchi Coreano" para kimchi, y "Boscong" para té. Corea reconoció, al igual que en el TLC Chile-México, protección para Pisco, Vino Asoleado, Pajarete y varias zonas vitícolas chilenas.

⁴³ Las negociaciones terminaron el 24 de octubre de 2002 y el acuerdo entró en vigor el 1 de abril de 2004. Ver DIRECON.

⁴⁴ Los miembros de EFTA son Islandia,

Liechtenstein, Noruega y Suiza.

⁴⁵ En materia de diseños industriales se acordó un término de protección de 15 años, contado desde la presentación de la solicitud.

⁴⁶ DIRECON.

⁴⁷ DIRECON.

⁴⁸ Para información sobre el impacto del ingreso de los 10 nuevos miembros a la UE en el acuerdo Chile-UE, ver <http://www.direcon.cl/frame/noticias/documentos/Ampliacion%F3n%20UE.PDF>.

Cuadro 3: El Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE

Tratados internacionales respecto de los cuales las Partes serán miembros:

- Las Partes acordaron para el 1º de enero de 2007, conceder y asegurar una implementación adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes tratados multilaterales
- Lista de acuerdos internacionales de los cuales las Partes acordaron ser miembros:
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) de 1996;
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) de 1996;
- El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Acta de Washington del 19 de junio de 1970, con enmiendas de 1979 y modificada en 1984;
- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, Acta de Ginebra 1977 y modificado en 1979;
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, modificado en 1979;

Además, para el 1º de enero de 2009 las Partes cumplirán con las siguientes convenciones:

- Convenio para la protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción No Autorizada de sus Fonogramas (Ginebra, 1971);
- Arreglo de Locarno por el que se establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Unión de Locarno 1968, modificado en 1979);
- Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994;

También se incluyó una cláusula de “mejores esfuerzos” para adherir al Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y modificado en 1979); y al Convenio de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (Viena 1973, modificado en 1985).

*El artículo 170(d) del Acuerdo de Asociación entre Chile y las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros señala que las Partes “harán todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes posible una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los convenios multilaterales siguientes...”.

Fuente: http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/Chile/assoc_agr/text.htm

El título VI de la parte IV del acuerdo entre Chile y la UE se refieren específicamente a materias de PI y destaca la necesidad de “asegurar(án) una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, acordes con los más altos estándares internacionales,⁴⁹ incluidos los medios efectivos para hacer cumplir tales derechos previstos en los tratados internacionales.⁵⁰”

El acuerdo obliga a Chile y la UE a hacerse parte de diversos tratados internacionales, para el año 2007 (Cuadro 3).

Probablemente las disposiciones más significativas sobre DPI están contenidas en el Anexo V, correspondientes al “Acuerdo sobre el Comercio de Vinos” y en el Anexo VI, relativo al “Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas.” Estos anexos incluyen disposiciones sobre protección recíproca de IGs relativas a vinos y espirituosas y la protección de expresiones tradicionales (de ambas partes).⁵¹

El Anexo V (artículo 5.4) del Acuerdo sobre el Comercio de Vinos regula la protección de las IGs homónimas. Establece que en esos casos se dará protección a ambas IGs, sin que por ello se induzca a confusión al consumidor respecto del origen del vino. Además, se establece que cuando una IG, protegida por el acuerdo, sea homónima con el nombre de una IG no proveniente de las Partes, esta última puede ser usada para describir y presentar un vino del área geográfica a que se refiere el nombre, siempre y cuando: sea usada tradicional y consistentemente; su uso para ese objetivo esté regulado por el país de origen; y que no se induzca a confusión al público respecto que el vino se origina en la Parte interesada.⁵²

El Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE es también de carácter ADPIC plus, especialmente en la protección de IGs.

En síntesis, la finalización del TLC fue la culminación de una clara política bilateral y de una diseñada estrategia comercial, percibida por la sociedad chilena como un gran logro político y económico. Las materias de PI contenidas en el TLC ya estaban cubiertas por la mayoría de los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Chile. Sin embargo, las IGs habían sido la mayor preocupación en gran parte de esos acuerdos. Pero en el caso de los acuerdos firmados con México, EFTA y la UE, además de profundizar la implementación del ADPIC, se adquirieron importantes compromisos para la ratificación de varios tratados multilaterales administrados por la OMPI. El Anexo A de este informe provee un panorama más detallado de la situación de la PI en Chile, incluidas sus obligaciones internacionales. El Anexo B resume las obligaciones adquiridas por Chile en los tratados bilaterales con respecto a la ratificación de nuevos acuerdos.

1.5 Antecedentes del Capítulo de DPI del TLC

A pesar que, como ya se comentó anteriormente, todos los tratados de libre comercio negociados por Chile incluían disposiciones sobre PI, aquellas incorporadas en el TLC son

⁴⁹ El significado y extensión de “más altas normas internacionales” fue un asunto muy controvertido en Chile durante las discusiones parlamentarias sobre el Acuerdo. La misma expresión fue usada en el Acuerdo entre Sudáfrica y la UE.

⁵⁰ Ver artículo 168 del “Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una Parte,

y la República de Chile, por la Otra” en http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacionales/f_bilaterales.html. Para la versión en inglés, ver http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/chile/euchlagr_en.htm.

⁵¹ Esta es la primera vez que Chile reconoce, en un acuerdo internacional, la existencia de “expresiones tradicionales” como lo han hecho otros

países al concluir tratados de libre comercio con la UE.

⁵² Un lenguaje similar es utilizado en el artículo 6.5 del Acuerdo sobre el Comercio en Vinos entre la UE y Australia. Ver http://www.ecdel.org.au/eu_and_australia/wineagreement/wineagreement.htm.

claramente las más exhaustivas. Ellas van más allá del ADPIC en muchos aspectos.

Para EEUU las negociaciones con Chile significaban una importante oportunidad para consolidar cambios en materia de PI que algunos grupos industriales domésticos estaban impulsando, principalmente en el área de nuevas disciplinas en aspectos de derechos de autor en el ambiente digital y en el área de protección de productos farmacéuticos y agroquímicos. La industria de derechos de autor estadounidense, incluida la del entretenimiento y de software, conjuntamente con los sectores farmacéuticos de ambos países, jugaron un rol clave durante las negociaciones.

El sector farmacéutico doméstico chileno es bastante importante localmente. La industria nacional satisface el 90% de las necesidades del sector público de salud. Es el único con capacidad instalada y genera más de 6.000 empleos, además de otros 50.000 empleos relacionados debido a la subcontratación y outsourcing. Por su parte, las compañías farmacéuticas extranjeras son simples importadores y distribuidores de productos generados en el exterior.⁵³ El mercado de productos farmacéuticos en Chile, alcanza alrededor de US\$ 600 millones por año, comparados con los US\$ 140.000 millones del mercado estadounidense.⁵⁴

En términos de solicitudes de patentes, Chile no es un actor relevante particularmente si se le compara con marcas. Según cifras del Departamento de Propiedad Industrial, 2.400 solicitudes de patentes fueron ingresadas en el 2003; un tercio pertenecían a solicitantes estadounidenses y alrededor de un 13% a inventores chilenos. En 1999 y en el 2002, se solicitaron 2.814 y 3.100 patentes respectivamente. Sólo el 5% de esas solicitudes se referían al sector de la salud⁵⁵ (para más detalles ver Anexo A).

Comprensiblemente, el sector farmacéutico doméstico chileno estuvo particularmente alerta durante las negociaciones del TLC y expresó desde el principio su preocupación por la inclusión en las negociaciones de temas tales como:

- Aumento en la duración de la protección de patentes;
- Restablecimiento de la protección retroactiva (pipeline) para productos farmacéuticos;
- Prohibición de importaciones paralelas y agotamiento de derechos de patentes;
- Limitaciones en asuntos de procedimiento (v.gr. eliminación de procesos de oposición);
- Aumento de la protección otorgada a la información no divulgada;
- Elevación de las multas en caso de infracción;
- Vinculación entre permisos sanitarios y concesión de patentes;

Cuadro 4: Demandas originales de EEUU en el Capítulo de PI

- Mejor coordinación entre las autoridades de salud y las autoridades del Departamento de Propiedad Industrial para evitar la concesión de autorizaciones de comercialización a productos farmacéuticos similares que eventualmente pudieran infringir una patente vigente;
- La prohibición del uso de información no divulgada requerida para aprobar la autorización de comercialización para productos farmacéuticos y químicos agrícolas similares o competidores;
- La implementación de un sistema adecuado para proteger la información no divulgada conforme con el artículo 39.3 del ADPIC;
- Establecimiento de una protección retroactiva (pipeline) para productos farmacéuticos;
- El patentamiento de plantas y animales transgénicos;
- Limitaciones a la concesión de licencias obligatorias;
- Limitación de las excepciones a la patentabilidad por razones de moralidad, daño al medioambiente y para métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano o animal;
- Limitación al uso de importaciones paralelas;
- Establecimiento de un mecanismo efectivo que garantizara que todas las agencias de gobierno usaran únicamente programas computacionales autorizados;
- Aclaración del derecho de reproducción respecto a copias temporales;
- La prohibición de solicitar el registro de licencias para marcas como requisito de validez;
- El aumento de los niveles de observancia por infracciones de productos digitales;
- Participación de los gobiernos en la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas en inglés) y la adopción de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio;
- La posibilidad de que los titulares recuperen las ganancias obtenidas por el infractor;
- El decomiso de productos infractores y de los materiales e implementos utilizados en la producción de los productos infractores; y
- El establecimiento de sanciones penales como desincentivo a futuras infracciones.

- Limitaciones a la concesión de licencias obligatorias; y
- Alcance de la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de procedimiento.

Las discusiones preliminares con EEUU se centraron en la posible cobertura o extensión del capítulo de PI. En las etapas iniciales de las negociaciones Chile entregó a la consideración de EEUU una propuesta basada en el capítulo 15 de su acuerdo con México. Estados Unidos, por su parte, entregó una propuesta formal recién en mayo del 2001, cinco meses después que las negociaciones habían comenzado.

⁵³ ASILFA

⁵⁴ Ver <http://www.ims-global.com>.

⁵⁵ Clasificadas bajo los sectores A-61 y A-62 del Clasificador Internacional de Patentes.

Esta propuesta inicial fue complementada y modificada durante el curso de las negociaciones.

El grupo negociador de PI del TLC se reunió por primera vez en enero del 2001. Pareciera ser que desde el principio los negociadores chilenos trataron de evitar la inclusión de disposiciones que fueran más allá del ADPIC, principalmente porque consideraban, como se indicó anteriormente, que Chile había avanzado significativamente en la implementación del ADPIC y en la firma de importantes acuerdos internacionales en la materia. Sin embargo, para EEUU un acuerdo comercial sin altos estándares de protección en materia de PI sencillamente no era una opción. Desde el principio EEUU señaló las áreas que consideraba de mayor importancia para alcanzar un acuerdo en materia de PI (Cuadro 4).⁵⁶ Esas demandas no tenían ninguna relación con la propuesta original chilena y sugerían, como se reflejaba en las preocu-

paciones manifestadas por la industria local, que las cuestiones relacionadas con la industria farmacéutica, encabezaban la lista en la agenda de EEUU.

Curiosamente, a pesar que las negociaciones del TLC se desarrollaban mientras EEUU negociaba simultáneamente un acuerdo con Singapur, existen importantes diferencias entre estos dos tratados de libre comercio, como se destacará a lo largo de este informe.

La ronda decisiva y final de negociaciones tuvo lugar en diciembre del 2002 cuando más de 90 negociadores chilenos y 140 negociadores estadounidenses de distintos servicios públicos trabajaron durante nueve días consecutivos para finalizar el acuerdo. Fue durante esta ocasión que la mayoría de los asuntos más conflictivos fueron resueltos, incluidos aquellos del capítulo relativo a la PI.

2. Objetivos, aplicación temporal y principios generales

2.1. Objetivos

Los objetivos en materia de PI del TLC están principalmente expuestos en el Preámbulo del capítulo 17. Este Preámbulo, único entre los acuerdos comerciales firmados por EEUU, es un elemento extraño a la arquitectura general del Acuerdo. Este es el único capítulo en todo el TLC que tiene un preámbulo propio. Por ejemplo, capítulos equivalentes al de PI, tales como el capítulo 10 sobre inversiones, no cuentan con tal preámbulo. Este Preámbulo podría sugerir un tratado autónomo de la PI entre ambos países, particularmente porque el TLC comienza con un preámbulo general en el que figura la protección de la PI como uno de sus objetivos importantes. El párrafo pertinente en el preámbulo general del TLC, destaca el deseo de estimular la creatividad y la innovación y el comercio de bienes y servicios cubiertos por DPIs. El Preámbulo del Capítulo 17 (Cuadro 5), que ya existía en las etapas iniciales de las negociaciones, es más específico y se refiere -en general- a la necesidad de reducir las distorsiones y obstáculos al comercio entre las Partes y que, en este contexto, los sistemas de PI no se conviertan en barreras al comercio legítimo. Esta cláusula se asemeja a una disposición equivalente del ADPIC.⁵⁷

La importancia de este Preámbulo es que en caso que surja

una diferencia entre las Partes puede ser usado como fuente de interpretación de las disposiciones sustantivas del Acuerdo. Considerando que el Preámbulo no está destinado a establecer derechos u obligaciones específicas, es difícil predecir las circunstancias en las cuales sus disposiciones se podrían utilizar. Muchas o incluso la mayoría de las disposiciones del TLC, dejan algún espacio para la interpretación y en este sentido el Preámbulo puede ser relevante en un contexto de interpretación. Las observaciones siguientes respecto de los contenidos de este Preámbulo pueden contribuir a una comprensión más general de los objetivos y principios del TLC.⁵⁸

2.1.1. Reducción de distorsiones y trabas al comercio

La primera cláusula del Preámbulo señala que el objetivo principal del Acuerdo es “reducir las distorsiones del comercio y los obstáculos al mismo entre las Partes.” Este objetivo se cumplirá, según la segunda cláusula, asegurando “que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo” y por medio de una mayor eficiencia y transparencia en la administración del sistema, como lo destaca la cláusula siguiente.

⁵⁶ Ver también Cuadro 1, relativo a la APC de EEUU.

⁵⁷ Ver la primera cláusula del Preámbulo del

ADPIC. Para el texto completo del TLC en español e inglés, ver <http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/>. De aquí en adelante todas las citas han sido tomadas del

texto final del Acuerdo.

⁵⁸ Ver UNCTAD-ICTSD Resource Book, Parte Uno, Capítulo 1.1.

Cuadro 5: Preámbulo del Capítulo 17 del TLC

Las Partes,

Deseosas de reducir las distorsiones del comercio y los obstáculos al mismo entre las Partes;

Deseosas de mejorar los sistemas de propiedad intelectual de ambas Partes para dar cuenta de los últimos avances tecnológicos y garantizar que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Deseosas de promover una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los sistemas de propiedad intelectual de las Partes;

Deseosas de construir sobre las bases establecidas en tratados internacionales existentes en el campo de la propiedad intelectual, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reafirmando los derechos y obligaciones establecidos en el ADPIC;

Reconociendo los principios establecidos en la Declaración relativa al ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la OMC en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de Doha, Qatar;

Enfatizando que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual es un principio fundamental de este Capítulo que ayuda a promover la innovación tecnológica, así como la transferencia y difusión de tecnología para el mutuo beneficio de los productores y usuarios de tecnología, y que incentiva el desarrollo del bienestar social y económico;

Convencidas de la importancia de los esfuerzos por incentivar la inversión privada y pública para investigación, desarrollo e innovación;

Reconociendo que la comunidad de negocios de cada Parte debe ser estimulada para participar en programas e iniciativas de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología implementados por la otra Parte;

Reconociendo la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las obras protegidas;

Acuerdan lo siguiente:

Fuente: <http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/17.ipr.PDF>

2.1.2. Transparencia⁵⁹

Este objetivo de transparencia es posteriormente desarrollado en el TLC,

“Artículo 17.1.12: Cada Parte garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual, y todas las decisiones judiciales definitivas y resolu-

ciones administrativas de aplicación general correspondientes a la observancia de tales derechos, se harán por escrito y serán publicadas, o cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en el idioma del país, de forma que permita a la otra Parte y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos, con el objeto que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual sea transparente. Nada en este párrafo obligará a una Parte a divulgar información confidencial, que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contrario al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.”

La disposición sobre transparencia es en muchos aspectos parecida a aquella contenida en el ADPIC.⁶⁰ El TLC por su parte, aclara en una nota que el requisito de publicación puede ser satisfecho con sólo poner a disposición del público en Internet, un documento escrito. El principio de transparencia es un principio generalmente aceptado en el derecho internacional. En el contexto del comercio internacional, la transparencia de la legislación nacional de PI sirve el objetivo de familiarizar a los operadores económicos extranjeros con la reglamentación doméstica sobre PI, haciendo por lo tanto que las transacciones internacionales de productos protegidos por la PI, sean más predecibles.

Las últimas cuatro líneas de la disposición sobre transparencia del TLC son idénticas a aquellas contenidas en el ADPIC, el que contempla la típica excepción de interés público, al reconocer que hay ciertas áreas en que la transparencia sería más perjudicial que beneficiosa.

2.1.3 La arquitectura internacional de la PI

La cuarta cláusula del Preámbulo destaca que el TLC se basa en los fundamentos de la arquitectura internacional de los acuerdos sobre PI, incluido el ADPIC, “reafirmando los derechos y obligaciones establecidos en el acuerdo sobre los ADPIC.” (Ver más adelante en este documento, la discusión relativa a la cláusula de “no-derogación”).

2.1.4 El ADPIC y la salud pública

La quinta cláusula hace una referencia explícita a los principios establecidos en la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud Pública.⁶¹ Esta cláusula es de la mayor importancia porque confirma

⁵⁹ Es importante señalar que además de estas disposiciones específicas sobre transparencia, el Capítulo 15 del TLC también trata esta materia y se aplica al Capítulo sobre DPIs.

⁶⁰ Artículo 63, ADPIC: “Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la mate-

ria del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuer-

dos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.”

⁶¹ Ver el texto de la Declaración en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm.

“...que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”, y también reafirma el “derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.”

¿Es la Decisión relativa a la “Implementación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al ADPIC y la Salud Pública”, adoptada por el Consejo General de la OMC el 30 de agosto de 2003⁶², parte de dicha Declaración y, por lo tanto, del Preámbulo del Capítulo 17 de DPIs? Claramente sí, pues ella implementa un aspecto de la Declaración de Doha. La Decisión podría ser considerada como una parte integral de la Declaración Ministerial de Doha, por lo que en caso que sea necesario interpretar cualquier disposición del TLC, la Declaración de Doha, así como la Decisión, deberían ser tomadas en cuenta.⁶³ Este objetivo general del Acuerdo explicitado en el Preámbulo, debe ser entendido en el contexto de sus disposiciones sustantivas y, más precisamente, en cómo los nuevos estándares incorporados en el TLC, especialmente en patentes y productos regulados, sean consistentes con la Declaración de Doha.

2.1.5 Promoción de la innovación, transferencia y difusión de la tecnología

La sexta cláusula, si bien no idéntica, se asemeja a los objetivos generales establecidos en el artículo 7 del ADPIC, al destacar que la protección y observancia de los DPIs es un

“...principio fundamental de este Capítulo que ayuda a promover la innovación tecnológica, así como la transferencia y difusión de tecnología para el mutuo beneficio de los productores y usuarios de tecnología, y que incentiva el desarrollo del bienestar social y económico.”

La única diferencia formal con el ADPIC es que una cláusula separada y final enfatiza

“la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las obras protegidas.”

Finalmente, las cláusulas séptima y octava se refieren a la importancia de la inversión pública y privada y el papel de la comunidad de negocios en la investigación, innovación y transferencia de tecnología.

2.1.6 Prácticas anticompetitivas y cooperación bilateral

El TLC incorpora otros dos objetivos aislados. El primero se refiere a las prácticas anticompetitivas que pueden ser asociadas al ejercicio de los DPIs. A este respecto reconoce que

“Artículo 17.13: Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este Capítulo.”

La redacción del TLC se asemeja a aquella del NAFTA⁶⁴ pero sigue más de cerca la terminología y conceptos que se encuentran en el ADPIC.⁶⁵

La explotación de los DPIs podría dar lugar a la posibilidad de prácticas anticompetitivas, ya sea individualmente por una empresa o por prácticas concertadas o por acuerdos entre empresas. Una definición e implementación adecuada de las políticas públicas para lidiar con este problema, representa uno de los criterios más importantes para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema de PI. Para prevenir o controlar dichas prácticas varios países han dictado legislaciones antimonopolio u otro tipo de régimen legal en la que se sancionan algunas o la mayoría de las posibles conductas anticompetitivas. La aproximación que se adopte depende de las condiciones particulares de los mercados nacionales, de las tradiciones legales locales y de consideraciones de interés público. En esta materia EEUU tiene una larga tradición para tratar la interrelación entre DPIs y políticas de competencia.⁶⁶ Chile en cambio, tiene sólo reglas incipientes en esta materia.⁶⁷

⁶² Ver el texto de la Decisión en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/implem_para6_s.htm.

⁶³ En el recientemente firmado TLC entre EEUU y Marruecos, se adjuntó una carta al Acuerdo recordando el entendimiento con EEUU, relativo a “la implementación de las disposiciones del Capítulo 15 del Acuerdo (que) no afectan la facultad de ninguna de las Partes para adoptar medidas necesarias para proteger la Salud Pública, para promover en acceso a medicamentos para todos. Esto afectará particularmente, casos tales como el HIV/SIDA tuberculosis, malaria, y otras epidemias, así como circunstancias de extrema urgencia o emergencia nacional. En caso que las disposiciones del Capítulo 15 sean contrarias a una modificación que ha entrado en vigor para las partes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio de la OMC (1994) (el Acuerdo sobre los ADPIC), las Partes acuerdan iniciar inmediatamente consultas con el objeto de modificar el Capítulo 15 del Acuerdo, como sea pertinente a la luz de la enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC”.

⁶⁴ Artículo 1704, NAFTA: Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia: “Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las Partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.”

⁶⁵ Artículo 8.2, ADPIC: “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.”

⁶⁶ Roffe, 1998.

⁶⁷ La Ley de Propiedad Industrial (Ley N° 19.039, de 24 de enero de 1991), señala por ejemplo que: “las licencias obligatorias sólo pueden ser otorgadas cuando el titular de la patente ha cometido abuso monopólico según lo decreta la Comisión Antimonopolios establecida en el Decreto Ley N°211 de 1973, la que será el órgano responsable para determinar que existe una infracción y para tomar una decisión al respecto.”

Las disposiciones pertinentes del ADPIC, incorporadas por defecto en el TLC son el Artículo 8.2 y el Artículo 40. El Artículo 8.2 es parte de las “Disposiciones Generales y Principios Básicos” de la Parte I del Acuerdo. Debería ser leído como un complemento al primer párrafo del Artículo 8, autorizando a las Miembros a adoptar medidas para proteger la salud pública y la nutrición y para promover el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico. La Sección 8 de la Parte II, sobre “Control de Prácticas Anticompetitivas en las licencias contractuales”, consiste en el Artículo 40. Mientras que los párrafos 1 y 2 de esta disposición tratan la regulación sustantiva relativa a las prácticas anticompetitivas en materia de licencias, los párrafos 3 y 4 se refieren a cuestiones sobre observancia.⁶⁸

En resumen, el TLC no innova en esta materia y deja a las Partes absoluta libertad para legislar al respecto. Las únicas limitaciones podrían encontrarse entre los principios generales del ADPIC, mencionados anteriormente.

El TLC también se refiere a la cooperación técnica bilateral, la que es crucial para hacer cumplir los DPIs entre países con distintos grados de desarrollo. Esta cooperación parece esencial para lograr resultados reales y efectivos en la observancia de la PI, como son los deseos expresos de las Partes. Sin embargo, en el TLC no hay obligaciones efectivas para cumplir este objetivo, limitándose a un nivel de compromiso más bien leve de financiar actividades específicas de cooperación. Este asunto fue levantado y discutido en las fases finales de la negociación. Se estimó que era importante aumentar la cooperación técnica debido precisamente a las asimétricas condiciones económicas y de desarrollo de las Partes.

El TLC se refiere a las obligaciones de ambas partes de

Artículo 17.1.14: “...cooperar(án), según términos mutuamente acordados, y sujeto a la disponibilidad de fondos asignados, por medio de:

(a) proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual como instrumento de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de la propiedad intelectual;

(b) la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización e intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de las Partes; y

(c) aumentar el conocimiento, desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos usados para la administración de la propiedad intelectual.”

Esta disposición no tiene precedente en tratados de libre comercio, excepto en CAFTA en el que está vinculado al Comité para la Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio, creado en ese mismo Acuerdo.⁶⁹

Cuadro 6: Disposiciones transitorias

Artículo 17.1

2. Antes del 1 de enero de 2007, las Partes deberán ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1984).
3. Antes del 1 de enero del 2009, las Partes deberán ratificar adherir a:
 - la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991);
 - el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); y
 - el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974).
4. Las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, de conformidad con su legislación interna:
 - el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000);
 - el Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y
 - el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).

Artículo 17.12: Disposiciones finales

1. Salvo disposición en contrario en este Capítulo, cada Parte le dará vigencia a las disposiciones de este Capítulo en la fecha de entrada en vigor de este Tratado.
2. En aquellos casos en que la plena implementación de las obligaciones contenidas en este Capítulo, requieran que una Parte modifique su legislación interna, o de recursos económicos adicionales, estas modificaciones y recursos económicos deberán estar en vigor o disponibles, tan pronto como sea posible, y bajo ningún evento más tarde de:
 - (a) dos años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones establecidas en el artículo 17.2 sobre marcas de fábrica o de comercio, en los artículos 17.4(1) a 17.4(9) sobre indicaciones geográficas, los artículos 17.9(1), 17.9(3) a 17.9(7) sobre patentes, y los artículos 17.5(1) y 17.6(1) sobre copias temporales;
 - (b) cuatro años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones del artículo 17.11 sobre observancia (incluidas las medidas en frontera), y el artículo 17.6(5) en lo referente al derecho de comunicación al público, y transmisiones digitales no interactivas, para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas; y
 - (c) cinco años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones del artículo 17.7(5) sobre medidas tecnológicas efectivas.

Fuente: <http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/17.ipr.PDF>

2.2. *Ámbito temporal de aplicación*

2.1.1 Entrada en vigor

El TLC aborda la cuestión de la entrada en vigor de sus disposiciones y las modificaciones a la legislación interna cuando el Acuerdo lo requiera. Como regla general, a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo cada Parte dará cumplimiento a las disposiciones sobre DPIs del TLC. El Cuadro 6 entrega detalles sobre los casos en que las Partes han contemplado plazos adicionales para implementar, respectivamente, algunas de las obligaciones.

⁶⁸ Ver UNCTAD-ICTSD. Resource Book, Parte Tres.

⁶⁹ Artículo 19.4, CAFTA.

Una fuente ha dicho que las disposiciones transitorias del TLC han sido fuertemente criticadas por la industria estadounidense basándose en que los plazos otorgados a Chile han sido innecesariamente largos, los que constituyen, según su punto de vista, una de sus “principales deficiencias, sin las cuales el Acuerdo sería muy fuerte.”⁷⁰ Conforme a la misma fuente, Chile obtuvo un plazo de gracia de cuatro años desde la entrada en vigor del Acuerdo para implementar las disposiciones sobre observancia, estando ya obligado en muchas de estas situaciones por el ADPIC. Además, Chile tendría dos años para implementar las disposiciones sobre “copias temporales” al haber reconocido un derecho exclusivo para la reproducción de este tipo de copias en cualquier manera o forma. Nuevamente, de acuerdo a la misma fuente, esto no habría sido necesario porque el TLC simplemente clarifica lo que ya era una obligación en los acuerdos sobre derechos de autor de los que Chile es parte. Algo similar parece aplicarse a la obligación de Chile de otorgar una protección en contra de la elusión de medidas tecnológicas de protección, ya contenidas en el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA) y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones y Fonogramas (TOIEF) (más conocidos como los Tratados de la OMPI de Internet) de los que son parte tanto Chile como los EEUU. Una pregunta sin clara respuesta es si Chile podría cumplir con el TODA y el TOIEF antes de expirar los cinco años del período de transición (ver punto 4 del Cuadro 6) y después implementar las disposiciones más estrictas del TLC.

2.2.2. Situaciones anteriores al TLC

Para actos y situaciones que ocurrieron antes que el TLC entrara en vigor⁷¹ el propio Acuerdo reconoce tres escenarios distintos, los que están basados en principios paralelos contenidos en el ADPIC.⁷²

Actos ocurridos con anterioridad al TLC

El primer escenario se refiere a actos ocurridos antes de la entrada en vigor del TLC.⁷³ Esta disposición es la misma que su equivalente en el ADPIC (Artículo 70.1), pero levemente modificada para acomodar su redacción a las circunstancias específicas del TLC. En consecuencia, no parece haber ninguna diferencia legal entre ambas disposiciones.⁷⁴ Como no hay distinciones o excepciones respecto a qué actos se aplica la disposición, debería entenderse que se refiere a cualquier tipo de actos de forma general, que concurrieron antes del 1 de enero del 2004, fecha de entrada en vigor del TLC. La cuestión que surge se refiere a las consecuencias de actos que siendo anteriores a la entrada en vigor del acuerdo, subsisten más allá de esa fecha.

Estos actos continuados pueden ser considerados -para la parte que sobreviene después de la fecha de aplicación-

como actos que ocurren después de la aplicación⁷⁵, tal como se sugiere en las conclusiones y en la interpretación contenida en el caso de la OMC Canadá-Período de protección mediante patente. El Órgano de Apelación concluyó que el ADPIC (Artículo 70.1) no podía ser interpretado de manera de excluir derechos existentes, tales como los derechos de patente, aún cuando esos derechos hubieran surgido por actos ocurridos antes de la fecha de aplicación del ADPIC. La misma lógica también debería ser aplicada en el caso del TLC pues este principio de no-retroactividad está basado en una disposición similar del ADPIC (Cuadro 7).

Materia existente al momento de la entrada en vigor del TLC

El segundo escenario se refiere a toda la materia susceptible de ser protegida existente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.⁷⁶ El TLC establece obligaciones respecto a toda la materia existente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo y que era protegida por una Parte a esa fecha o que cumple, o posteriormente pueda cumplir con el criterio de protección bajo los términos del TLC. Esta disposición es similar a aquellas establecidas en otros acuerdos comerciales recientemente suscritos por EEUU.

La materia susceptible de ser protegida incluye todo aquello que podría protegerse bajo las distintas categorías de DPI reconocidas en el TLC, es decir, invenciones (patentes), marcas (marcas registradas), indicaciones geográficas (IGs), obras literarias y artísticas (derechos de autor), derechos de los artistas y productores de fonogramas (derechos conexos), señales satelitales portadoras de programas codificados, productos regulados e información no divulgada.

El mayor efecto teórico de esta disposición respecto de las patentes, es que reconoce una protección “pipeline.” Sin embargo, esto no altera la situación legal en Chile por que la Ley de Propiedad Industrial de 1991 extendió su ámbito de patentabilidad a todo tipo de productos y procesos. Puede, sin embargo, tener un impacto en la protección de la información no divulgada relativa a productos farmacéuticos y agroquímicos. En efecto, de acuerdo con el TLC (artículo 17.10.1), como se explica más adelante, la información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o agroquímico que utiliza una nueva entidad química, será protegida por al menos cinco años desde la fecha de aprobación del producto farmacéutico y de diez años desde la fecha de aprobación del producto agroquímico. De acuerdo al TLC, la información no divulgada relativa a estos productos, que está siendo protegida en EEUU, también debería ser protegida en Chile.

En materia de derechos de autor y derechos conexos, las obligaciones respecto a obras y fonogramas existentes se

⁷⁰ IFAC – 3 – Chile, p. 21.

⁷¹ El TLC entró en vigor el 1 de enero del 2004.

⁷² Artículos 70.1, 70.2 y 70.3, ADPIC.

⁷³ Artículo 17.1.9, TLC “Este Capítulo no genera

obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.”

⁷⁴ Es también similar al NAFTA (Artículo 1720.1), CAFTA (Artículo 15.1.3.) y al TLC entre EEUU y Marruecos (Artículo 15.1.10). El TLC entre EEUU

y Australia no tiene tal disposición, como tampoco la tiene el TLC entre EEUU y Singapur.

⁷⁵ Daniel Gervais, 1998, p.268.

⁷⁶ Artículo 17.1.10, TLC.

Cuadro 7: El caso de la OMC Canadá-Período de protección mediante patentes

En este caso el panel fue establecido para considerar los reclamos hechos por EEUU sobre el término de protección de las patentes contemplado en la Ley de Patentes de Canadá, el que EEUU consideraba inconsistente con las obligaciones de Canadá bajo el ADPIC. La medida en cuestión en la disputa era la sección 45 de la Ley de Patentes canadiense, bajo la cual, antes del 1º de octubre de 1989 Canadá concedía una protección de 17 años desde la fecha de concesión de la patente. Canadá modificó la ley para que desde octubre de 1989 la protección para patentes fuera de 20 años desde la solicitud de la patente. Sin embargo, no se estableció ningún mecanismo en la ley para permitir la transición de un sistema al otro. En consecuencia, la sección 44 de la Ley de Patentes establecía una nueva regla para las solicitudes que se hicieran después del 1º de octubre de 1989, mientras que la sección 45 mantenía la regla de un plazo de protección de 17 años desde la concesión de la patente para solicitudes que se hubieran hecho antes del 1º de octubre de 1989, con lo que coexistían dos términos de protección. Canadá señalaba que la regla de irretroactividad del artículo 70.1 del ADPIC, respecto a actos que hubieran ocurrido antes de la fecha de aplicación del ADPIC no prima por sobre la regla del artículo 70.2 del mismo Acuerdo, respecto a "materia" que estuviera protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo. Canadá también apeló el fallo del panel en cuanto a que Canadá debía aplicar la obligación del artículo 33 a inventos que, al primero de enero de 1996, fecha de aplicación del ADPIC para Canadá, estaban protegidos mediante patentes, a pesar de que estas patentes eran el resultado de "actos ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1996". Además, Canadá se apoyó en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), la que establece que las obligaciones de un tratado no operan en el sentido de obligar a una parte con relación a ningún acto, hecho o situación anterior a la entrada en vigor del acuerdo para esa Parte. Desde el punto de vista de Canadá, el artículo 70.1 del ADPIC confirma la regla de irretroactividad de la CVDT.

El Órgano de Apelación rechazó los argumentos de Canadá señalando que

"la protección concedida con arreglo a la antigua Ley con respecto a las invenciones constituye una "situación que no ha dejado de existir" en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá, esta situación no puede relacionarse con los "actos realizados" antes de esa fecha y, por lo tanto, estar abarcadas por el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo".

El Órgano de Apelación también señaló que un "acto" es algo que "está hecho", y el uso de la frase "actos que ocurrieron con anterioridad" en el artículo 70.1 del ADPIC, sugiere que lo que fue hecho fue completado o finalizado. Esto debería excluir situaciones, incluidos derechos y obligaciones existentes, que no hayan terminado o concluido.

"el título del artículo 70, "Protección de la materia existente", confirma contextualmente que la finalidad del artículo 70 consiste en incluir en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC "materias" que, en la fecha de aplicación del Acuerdo para un Miembro, existan y satisfagan los criterios pertinentes para su protección en el marco del Acuerdo. Una interpretación en contrario reduciría en gran medida el ámbito de aplicación de las otras disposiciones del artículo 70, en particular las disposiciones establecidas en el párrafo 2 de dicho artículo".

Fuente: OMC, Canadá-Período de protección mediante patentes, ver <http://wto.org>.

determinarán⁷⁷ de conformidad con el Convenio de Berna.⁷⁸

Un asunto delicado se refiere a la ampliación del plazo de protección de las patentes para compensar las demoras injustificadas durante el proceso de su otorgamiento o como resultado de las demoras ocurridas durante el proceso de concesión del permiso de comercialización,⁷⁹ discutido en otras secciones de este informe. La pregunta que surge es si una solicitud de patente que fue ingresada antes de la conclusión del TLC y cuyo proceso de concesión ha tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud, podría beneficiarse o no del aumento del término, debido al principio del TLC relativo a "toda la materia susceptible de protección existente en el momento de su entrada en vigor." O si el titular de un producto farmacéutico patentado que ha sufrido injustificadamente una reducción del término de protección como resultado de la aprobación del permiso de comercialización, cuyo proceso se inició antes de la conclusión del TLC, podría también beneficiarse de este principio. Una interpretación pro-protección es que si las demoras siguen existiendo después de la entrada en vigor del TLC, este principio debería aplicarse.

Materia que se encuentre en el dominio público

Finalmente, el tercer escenario⁸⁰ se refiere a la falta de obligación de restaurar la protección a aquella materia susceptible de ser protegida y que a la fecha de entrada en vigor del TLC haya caído en el dominio público. Este caso debería tener efecto principalmente en obras literarias y artísticas que se encuentren en el dominio público, pero cuyo término de protección ha sido menor a 70 años.⁸¹

2.3. Principios Generales

2.3.1 Estándares mínimos

La primera disposición del capítulo 17 establece el principio de estándares mínimos. La disposición señala que

17.1.1 "Cada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá prever en su legislación interna, aunque no estará obligada a ello, una protección más amplia que la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo."

La disposición en el TLC se asemeja, palabra por palabra a aquella contenida en el ADPIC.⁸² Sin embargo, el TLC no incluye una importante frase del ADPIC que reconoce que los Miembros podrán establecer libremente el método más adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica. En relación a este principio general cabe destacar lo siguiente:

- El requisito de implementar un acuerdo internacional está

⁷⁷ Artículo 17.7.7, TLC.

⁷⁸ Artículo 18 de Berna, con relación al Artículo 70.2 del ADPIC.

⁷⁹ Artículo 17.9.6 y Artículo 17.10.2 (a), TLC.

⁸⁰ Artículo 17.1.11, TLC.

⁸¹ Una disposición similar, con algunas excepciones, aparece en el NAFTA (Artículo 1720.3), en el

TLC EEUU-Australia (Artículo 17.1.9 sin excepciones), CAFTA (Artículo 15.1.2 sin excepciones) y en el TLC EEUU-Singapur (Artículo 16.1.6 (b) sin excepciones).

⁸² El Artículo 1 del ADPIC señala: "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protec-

ción más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

implícito en la obligación de cumplirlo de buena fe. La obligación de cumplir de buena fe (“*pacta sunt servanda*”) está reconocida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT)⁸³ y por el Derecho Consuetudinario. El TLC señala que cada Parte “aplicará las disposiciones” del Acuerdo reiterando la obligación legal internacional básica.⁸⁴

- El TLC confirma el principio de la aplicación de estándares mínimos y que, por consiguiente, las Partes pueden, aunque no están obligadas a ello, a prever una protección más amplia de PI que la exigida por el TLC. De hecho, el TLC va más allá de los estándares mínimos establecidos por el ADPIC. Esto por sí mismo es perfectamente compatible con el ADPIC, el que dio libertad a los miembros de la OMC para adoptar estándares de protección más elevados precisamente sobre la base de este principio.
- Sin embargo, como se señaló anteriormente, el TLC no hace ninguna referencia al “método de libertad de implementación” reconocido en el ADPIC. En el ADPIC cada miembro de la OMC decide si adoptará una determinada legislación o regla administrativa para su implementación o, si en cambio, se apoyará en el texto del Acuerdo como si fuera parte de su legislación interna.

Aún más importante, el ADPIC autoriza a cada Miembro a implementar sus disposiciones de la manera que estime más apropiada, con la condición de que la implementación sea conforme con los términos del Acuerdo. En el caso del TLC será importante considerar, a la luz del principio de no-derogación, discutido más adelante, si las Partes conservaron el principio de “libertad de implementación” a que se hizo referencia más arriba. Una explicación simple para esta omisión en el TLC de este importante principio del ADPIC es que el TLC, como se describe en distintas secciones de este informe, establece modalidades específicas de implementación de algunas de sus disposiciones sin dejar mucha libertad a las Partes para decidir sobre el mejor método para hacerlo.⁸⁵

2.3.2 La cláusula de no-derogación

Un principio importante del TLC que rige la forma cómo debe ser interpretado, señala que

17.1.5: “Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la

otra en virtud del ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).”⁸⁶

Es la primera vez que este principio de no-derogación aparece en los acuerdos comerciales firmados por EEUU. No se encuentra en NAFTA ni en los tratados celebrados por este país con Jordania, Singapur y Australia, pero sí en el CAFTA.⁸⁷

El ADPIC⁸⁸ contiene una disposición similar que se refiere a “obligaciones” y no a “derechos,” en relación a tratados administrados por la OMPI. Como lo señalan otras fuentes,⁸⁹ el objeto de esta disposición es asegurar que las partes de estos acuerdos no tomen el ADPIC como una excusa para no cumplir sus compromisos fuera de la OMC, cuando ellos vayan más allá de los estándares mínimos del ADPIC. En el caso de las Comunidades Europeas (CE)-Bananos, el informe del panel de la OMC relativo, entre otros, al nivel de suspensión de las concesiones aplicadas a la CE, se refirió al Artículo 2.2 del ADPIC. Al respecto el informe observa:

“Se puede entender que esta disposición se refiere a las obligaciones que las partes contratantes del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado IPIC que también son Miembros de la OMC tienen entre sí en el marco de esos cuatro tratados. Esto significaría que, en virtud de la conclusión del Acuerdo sobre la OMC, por ejemplo, los miembros de la Unión de Berna no pueden sustraerse a las obligaciones existentes entre ellos en el marco del Convenio de Berna. Por ejemplo, el hecho de que el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpore a ese Acuerdo los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, con excepción del artículo 6bis no significa que los miembros de la Unión de Berna estén exentos de la obligación de garantizar los derechos morales que les impone el Convenio de Berna.”⁹⁰

En cuanto a la referencia del TLC a “derechos” – y no sólo a “obligaciones” – la primera vez que aparece una disposición similar en el contexto de acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, es en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (TDP), de la OMPI⁹¹:

Artículo 15(2): “a) Nada de lo dispuesto en el presente Tratado restringirá las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de París; b) Nada de lo dispuesto en el presente Tratado restringirá los

⁸³ Ver Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

⁸⁴ Ver UNCTAD-ICTSD, Resource Book, Parte Uno, Capítulo 1.2.

⁸⁵ Ver más adelante la discusión al respecto, en la parte relativa a observancia de los DPIs.

⁸⁶ Existen 23 acuerdos concluidos o administrados bajo los auspicios de la OMPI sobre materia de PI. Ver los textos de estos acuerdos en <http://www.wipo.int/treaties/es/index.html>.

⁸⁷ En CAFTA la referencia a tratados concluidos o administrados bajo los auspicios de la OMPI está limitada a aquellos respecto de los cuales ambas

partes son miembros (ver Artículo 15.1.6).

⁸⁸ Artículo 2.2, ADPIC “Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros pueden tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.”

⁸⁹ Ver UNCTAD – ICTSD Resource Book, Parte Uno, Capítulo 1.3.

⁹⁰ Ver Comunidades Europea – Régimen para la Importación, Venta y Distribución de Bananos (WT/DS27/ARB/EUC) citado en UNCTAD –

ICTSD Resource Book, Parte Uno, Capítulo 1.3.

⁹¹ El Tratado sobre el Derecho de Patentes (TDP) – aún no en vigencia – fue aprobado el 1º de junio de 2000 en la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra entre el 11 de mayo y el 2 de junio de 2000. El objeto de este instrumento es armonizar procedimientos formales en las solicitudes de patentes nacionales y regionales. El tratado entrará en vigor tres meses después de que el décimo instrumento de ratificación o adhesión sea depositado con el Director General de la OMPI por los estados. Para el 15 de enero de 2004 siete estados habían depositado los instrumentos de ratificación o adhesión.

derechos de que gozan los solicitantes y titulares en virtud del Convenio de París.”.

Es necesario hacer notar, sin embargo, que la referencia a “derechos” está hecha en un contexto distinto al del TLC. El principio de no-derogación en el TDP se refiere a derechos de los solicitantes y titulares de patentes y no a las Partes de un tratado como es el caso en el TLC.

En términos más generales, ¿cómo debería entenderse este principio de no-derogación? ¿cuál es su ámbito de aplicación?

Durante la Ronda Uruguay la relación entre el ADPIC y algunos acuerdos de la OMPI (básicamente los Convenios de París, Berna y Roma) fue discutida extensamente. El principio en el TLC parece ir más allá del ADPIC⁹² y genera una aún más compleja red de interrelaciones entre los derechos y obligaciones contenidos en el TLC y en el ADPIC con aquellos derechos y obligaciones contemplados en los tratados concluidos o administrados bajo los auspicios de la OMPI.

Como se señaló anteriormente, el principio de no-derogación en el TLC tiene un ámbito de cobertura más amplio que el ADPIC. Según fuentes informales, inicialmente, la redacción de esta disposición era similar a aquella del ADPIC.⁹³ Por lo tanto, se limitaba a “obligaciones” en virtud de las convenciones de París, Berna y Roma y el Tratado sobre Circuitos Integrados. Durante las negociaciones la redacción fue modificada para incluir todas las demás convenciones de la OMPI, así como el ADPIC.

En síntesis, el principio de no-derogación en el TLC:

- Se extiende a todas las materias relativas a PI y no sólo a las Partes I a IV del ADPIC, relativas a disposiciones generales y principios básicos, normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los DPIs, observancia de la propiedad intelectual y adquisición y mantenimiento de los DPIs y procedimientos contradictorios relacionados.
- Se extiende a “derechos” y no sólo a “obligaciones” como la disposición equivalente en el ADPIC.
- Se aplica, además de al ADPIC, a los tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Varias preguntas pueden surgir respecto a esta última frase. ¿Cuáles son los tratados “multilaterales”⁹⁴ concertados o administrados bajo los auspicios de la OMPI? ¿Incluye a los tratados que son administrados conjuntamente por la OMPI y por otras organizaciones internacionales, como la Convención de

Roma? ¿Está incluida la Convención de UPOV? ¿Deberían incluirse tratados que aún no están en vigor? Es difícil dar en este momento una respuesta clara a estas preguntas, pero pareciera ser que la disposición está limitada a todos los tratados de la OMPI de los cuales ambos países son Partes.⁹⁵

- Apunta hacia la no-derogación de ningún derecho u obligación de una Parte respecto de la otra derivado de esos tratados internacionales. Salvo disposición en contrario, el principio de no-derogación debería permitir a las Partes preservar todos aquellos derechos y obligaciones establecidos en el ADPIC y en las convenciones concertadas o administradas bajo los auspicios de la OMPI presentes y futuras, de las que tanto EEUU como Chile sean parte. Por lo tanto, limitaciones permitidas por el ADPIC para otorgar licencias obligatorias, por ejemplo, que no se encuentren expresamente mencionadas en el capítulo del TLC, quedan incólumes en conformidad con otras disposiciones del Acuerdo, como se señala en este informe. La confirmación de que las licencias obligatorias quedan incólumes deriva, entre otras, de la referencia al Artículo 31 del ADPIC, que hace el capítulo sobre inversiones del TLC.⁹⁶
- Parece, en todo caso, tener “al menos una utilidad potencial desde el punto de vista de la solución de diferencias.”⁹⁷

2.3.3. Los principios de trato nacional y de la nación más favorecida

El trato nacional y la nación más favorecida (NMF) son principios fundamentales del sistema legal del comercio internacional, incluido el ADPIC. ¿Cómo se aplican estos principios en el TLC?

Trato nacional

El trato nacional ha sido un principio rector de los acuerdos comerciales, incluido el Acuerdo General de Aranceles y Comercio de 1947 (GATT 1947). También es una pieza clave del ADPIC. Ha sido un aspecto fundamental de los tratados administrados por la OMPI, remontándose al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para el TLC, este principio apunta a la no-discriminación entre nacionales chilenos y estadounidenses en materia de PI.

Parece ser que EEUU no ha seguido un enfoque similar sobre este punto en los distintos acuerdos de libre comercio, como es el caso de los suscritos con Jordania, Singapur, Australia y CAFTA. Por ejemplo, las excepciones al trato nacional establecidas para los usos secundarios de fonogramas por medios de comunicación analógicos y radiodifusión

⁹² Artículo 2.2, ADPIC.

⁹³ De acuerdo a información disponible, una propuesta original sobre este punto era igual al artículo 2.2 del ADPIC. Su redacción cambió en la última fase de la negociación.

⁹⁴ La referencia a tratados “multilaterales” parece algo extraña. La OMPI, como organización inter-

nacional, promueve solamente acuerdos multilaterales.

⁹⁵ Esto fue aclarado en CAFTA (Artículo 15.1.7).

⁹⁶ El Artículo 31 del ADPIC es mencionado expresamente por el Artículo 10.5.3 (b) del TLC en relación con los requisitos de desempeño.

⁹⁷ Abbott, 2004, señala que es contraproducente

sumergirse en discusiones legales técnicas sobre el rol de la cláusula de no-derogación, en las circunstancias señaladas. La pregunta no es si y cómo los abogados discurren sobre los detalles de interpretación del derecho internacional público, sino cuáles son las políticas subyacentes de los gobiernos respectivos.

libre e inalámbrica, aparecen solamente en los acuerdos celebrados con Australia y Chile.⁹⁸ En el Acuerdo con Singapur las tasas para cintas vírgenes están expresamente consideradas como “beneficios”, pero no hay una explicación similar en los otros acuerdos.

La disposición sobre trato nacional del TLC señala que

17.1.6: “Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas en este Capítulo, cada Parte otorgará a las personas de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos. Sin embargo, con respecto a usos secundarios de fonogramas por medio de comunicaciones analógicas y radiodifusión libre inalámbrica, una Parte podrá limitar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes o productores de la otra Parte a los derechos que sus personas reciban dentro de la jurisdicción de la otra Parte.”

La primera parte de esta disposición está basada fundamentalmente en el ADPIC.⁹⁹ Esto significa que, al igual que en este último Acuerdo, los extranjeros “pueden gozar de un mejor trato que los nacionales.”¹⁰⁰ Esta redacción no es la misma que la definición original de trato nacional, contenida en el Artículo 2 del Convenio de París, que se refiere más bien a “la misma” protección.¹⁰¹

La principal diferencia formal entre el ADPIC y el TLC, en la primera parte de esta disposición, se refiere a la extensión del principio de trato nacional. En el TLC, el trato nacional se extiende no sólo a la “protección” de los DPIs incluidos en el Capítulo, sino también al “goc”¹⁰² de dichos derechos “y a cualquier beneficio derivado de esos derechos.”¹⁰³

El hecho de haber agregado estos dos nuevos conceptos en el TLC podría dar la impresión de que el goce de los DPIs derivado de esos derechos no estaría cubierto por el principio de trato nacional del ADPIC. Esto no parece ser el caso. La amplia definición de “protección” establecida en la nota 3 del Artículo 3 del ADPIC incluye materias relativas a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como aquellas materias relativas al uso de DPIs. Por ende, uno podría concluir que el concepto de “goc” de DPIs ya estaba incluido en el concepto de “uso” de esos derechos.

Excepciones al trato nacional

En el ADPIC el principio de trato nacional reconoce una serie de excepciones.

La primera categoría de excepciones se refiere a aquellas establecidas en los Convenios de París, Berna y Roma y en el Tratado de Washington.¹⁰⁴

Un segundo grupo de excepciones está contemplado en el mismo ADPIC y se refiere a artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Para estos titulares, la obligación de trato nacional sólo se aplica a los derechos establecidos en el ADPIC.

Una tercera categoría de excepciones, tomada casi textual del ADPIC¹⁰⁵, se refiere a aquellas expresamente establecidas en el TLC. Al respecto el acuerdo señala que,

17.1.7: “Cada Parte podrá derogar lo dispuesto en el párrafo 6 respecto de sus procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de esa Parte, solamente cuando dicha derogación sea necesaria para conseguir la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones de este Capítulo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta del comercio.”

17.1.8: “Los párrafos 6 y 7 no se aplicarán a los procedimientos para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI”.

¿Era necesario incorporar una disposición sobre trato nacional en el TLC además de la establecida en el ADPIC?

El principio de trato nacional en el TLC puede estar justificado en el sentido que la intención de las Partes era claramente limitar las excepciones al trato nacional que podrían utilizar, en conformidad con los convenios de París, Berna, Roma, el Tratado de Washington y el ADPIC. Pero, si ese fuera caso, ¿qué ocurre con el principio de no-derogación discutido anteriormente y la posibilidad de las Partes de recurrir a las limitaciones establecidas en el ADPIC? ¿Pueden esas excepciones al trato nacional ser consideradas como “derechos otorgados a las Partes bajo el ADPIC”? Si la

⁹⁸ Ver acuerdos de EEUU con Australia (Artículo 17.1.6), CAFTA (Artículo 15.1.8), Jordania (Artículo 4.3), y Singapur (Artículo 16.1.3).

⁹⁹ Artículo 3, ADPIC.

¹⁰⁰ Gervais, 1998, p.48.

¹⁰¹ Esta diferencia parece tener una explicación histórica en la firma de un acuerdo de PI entre EEUU y la República de Corea a fines de los años ochenta, en el que existía la posibilidad de que los extranjeros tuvieran un mejor trato que los nacionales. El Artículo III del GATT de 1947, tiene una aproximación similar al hablar de trato “no menos favorable” lo que significa que bienes importados pueden tener un mejor trato que los

bienes producidos domésticamente. Por ejemplo, EEUU requiere de un registro del derecho de autor para interponer una demanda por infracción al derecho de autor de obras estadounidenses. Pero, porque el Convenio de Berna señala que el derecho de autor no puede estar sujeto a formalidades, no es necesario registrar las obras extranjeras para demandar por infracción de derechos de autor. Por lo tanto, EEUU otorga a sus nacionales un trato menos favorable que aquel otorgado a los extranjeros.

¹⁰² Ver también Artículo 5.2 del Convenio de Berna.

¹⁰³ De acuerdo al Blacks Law Dictionary “goc”

significa “1. Posesión y uso, especialmente de derechos o propiedad. 2. El ejercicio de un derecho.

¹⁰⁴ Para el Convenio de París (artículo 2) las disposiciones relativas a procedimientos administrativos y judiciales y a la jurisdicción y aquellos relativos a la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente, califican como excepciones al principio sobre trato nacional. Para más detalles, ver OMC, Beneficiario de y excepciones al trato nacional, pp. 2-3. Ver también UNCTAD-ICTSD Resource Book, Parte Uno, Capítulo 1.4.

¹⁰⁵ Artículos 3.2 y 5, ADPIC.

respuesta fuere afirmativa, entonces las limitaciones al trato nacional contenidas en el ADPIC no deberían entenderse derogadas.

2.3.4. El principio de la NMF

El trato nacional, como se discutió anteriormente, es un principio fundamental del sistema comercial internacional. El principio sobre NMF se aplica a terceras partes como resultado de ser las dos Partes miembros de la OMC y más específicamente es una consecuencia del principio de no-derogación.¹⁰⁶

En general, la aplicación del principio sobre NMF para la protección de los DPIs es una innovación en el contexto multilateral. El ADPIC lo consagra por primera vez en materia de DPI al establecer la extensión inmediata e incondicional para los nacionales de otros miembros de

Artículo 4: "...toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país."

En el caso EEUU – Havana Club¹⁰⁷, el Órgano de Apelación de la OMC elaboró al respecto, destacando que:

"Al igual que la obligación del trato nacional, la obligación de otorgar el trato de la nación más favorecida es desde hace tiempo una de las piedras angulares del sistema mundial de comercio. Desde hace más de 50 años, la obligación del trato de la nación más favorecida del artículo I del GATT de 1994 ha sido capital y ha resultado imprescindible para garantizar el éxito de un sistema mundial de comercio de mercancías basado en normas. A diferencia de lo que ocurre con el principio de trato nacional, no hay en el Convenio de París (1967) ninguna disposición que establezca una obligación de conceder el trato de la nación más favorecida con respecto a los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio u otros derechos de propiedad industrial. No obstante, quienes elaboraron el ADPIC decidieron ampliar la obligación de dar el trato de la nación más favorecida a la protección de los derechos de propiedad intelectual abarcados por dicho Acuerdo. Como piedra angular del sistema mundial de comercio, la obligación de conceder el trato de la nación más favorecida merece que se le dé, en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual abarcados por el ADPIC, la misma importancia que se le ha atribuido en el caso del comercio de mercancías en el marco del GATT.

Se trata, en suma, de un elemento fundamental." (Párrafo 297).

El ADPIC reconoce excepciones al principio sobre NMF. Una de estas excepciones se refiere a toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.¹⁰⁸ Dos condiciones adicionales deberían cumplirse en este caso: dicho acuerdo debe notificarse a la OMC¹⁰⁹ y no puede constituir "una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros."¹¹⁰ No hay sin embargo, una definición de qué es lo que constituye una "discriminación arbitraria o injustificable" contra los nacionales de otros Miembros.

El claro sentido de este principio es que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad otorgada por un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país (no necesariamente un Miembro de la OMC), después del 1° de enero de 1995, se extenderá inmediata e incondicionalmente a los nacionales de cualquier otro Miembro de la OMC.

Como no existe una definición en el ADPIC de qué es lo que constituye una ventaja, favor, privilegio o inmunidad para la protección de la PI, hay incertidumbre sobre su exacto significado. En algunos casos este sentido puede ser fácilmente establecido, por ejemplo, respecto de los plazos de protección de alguna de las categorías de DPIs; pero en cuestiones no cuantitativas la situación puede ser distinta.

Aparentemente, durante las negociaciones del TLC, Chile señaló su preocupación sobre los efectos que el principio sobre NMF tendría respecto a las disposiciones ADPIC – plus, que serían automáticamente extendidas a todos los demás Miembros de la OMC. Este asunto fue discutido en varias de las rondas de negociaciones, pero para EEUU este no era motivo de preocupación pues estaba negociando sobre la base de su propia protección doméstica.

En resumen, como resultado del principio sobre NMF - un "pilar" del sistema internacional de comercio - las ventajas, favores, privilegios e inmunidades establecidas en el TLC entre Chile y EEUU se otorgan "inmediata e incondicionalmente", en los términos establecidos en el ADPIC, a los nacionales de los demás Miembros de la OMC.

¹⁰⁶ Los capítulos sobre inversiones y servicios contemplan una referencia expresa al principio sobre NMF. Ver artículos 10.3 y 11.3, TLC.

¹⁰⁷ OMC, Estados Unidos – Havana Club (WT/DS176/AB/R).

¹⁰⁸ El ADPIC entró en vigor el 1° de enero de 1995.

¹⁰⁹ Las 41 notificaciones hechas hasta la fecha por los distintos Miembros de la OMC sobre el artículo 4(d) del ADPIC, están disponibles en el sitio web de la OMC: <http://www.wto.org/english/tra->

[top_e/TRIPS_e/inte17_e.htm](http://www.wto.org/english/tra-top_e/TRIPS_e/inte17_e.htm).

¹¹⁰ Para algunas de las notificaciones sobre el artículo 4(d) del ADPIC hechas hasta la fecha, ver UNCTAD – ICTSD Resource Book, Parte Uno, Capítulo 1.4.

3. El TLC y las normas sobre propiedad intelectual

3.1 Introducción

El TLC trata de ciertas disciplinas fijando estándares de protección sobre la PI por lo general más elevados que aquellos contenidos en el ADPIC. Las siguientes secciones describen sus principales rasgos. Para las disciplinas que no han sido reguladas expresamente en el TLC seguirán prevaleciendo las disposiciones del ADPIC y de los otros acuerdos internacionales de los que ambas Partes sean miembros. Por ejemplo, el TLC no se refiere a los dibujos y diseños industriales, como tampoco a los esquemas de trazado de circuitos integrados regulados en el ADPIC. Para esos temas, y en virtud del principio de no-derogación discutido anteriormente, seguirán rigiendo las disposiciones pertinentes del ADPIC. Más aún, como se destaca en este informe, el TLC no sólo fija estándares de protección más elevados que aquéllos del ADPIC, sino que también trata materias no reguladas del todo por dicho Acuerdo, como es el caso de los nombres de dominio, la protección contra la elusión de medidas tecnológicas de protección y la limitación de responsabilidad de los proveedores de servicios por Internet (conocidos como ISPs por sus siglas en inglés).

3.2 Patentes y productos regulados

3.2.1 Patentes

Las disposiciones sobre patentes del TLC han sido objeto de comentarios y crítica. Por ejemplo, en un artículo publicado en *Le Monde Diplomatique*, enfocado en el impacto del TLC en la salud pública, Carlos Correa ha caracterizado el TLC como un “mal negocio para Chile.”¹¹¹

¿Cómo le fue a Chile en esta materia?

Comparado con el ADPIC, la sección sobre patentes del TLC es relativamente breve. Sin embargo, ella está complementada por una importante sección sobre productos regulados. La sección sobre patentes trata principalmente sobre la patentabilidad, las excepciones, la protección de plantas, la revocación y las posibles demoras en la concesión de una patente. El texto breve, pero significativo, sobre las patentes de invención en el TLC, se explica por el hecho que respecto de aquellas materias no específicamente tratadas, los principios

y estándares del ADPIC rigen la relación entre las Partes.

En lo relativo al agotamiento de derechos de patentes el TLC no se pronuncia. Tradicionalmente EEUU ha promovido un régimen de agotamiento nacional y en los tratados bilaterales firmados con Singapur, Australia y Marruecos la posibilidad de realizar importaciones paralelas puede al menos ser restringida contractualmente.¹¹²

Materia patentable y excepciones

Sobre la patentabilidad, las disposiciones relevantes del TLC disponen:

Artículo 17.9.1: “Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para los efectos de este artículo, una Parte podrá considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles” respectivamente”.

Artículo 17.9.7: “Ninguna Parte usará la divulgación pública como motivo para no otorgar la patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue hecha o autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y (b) se produce dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en la Parte.”

El TLC prácticamente reproduce una disposición similar del ADPIC¹¹³ e incluso incorpora su nota al pie de página al cuerpo principal del tratado. Este informe no es el lugar más adecuado para tratar en detalle los requisitos de patentabilidad tal como lo prescribe el ADPIC y lo reproduce el TLC¹¹⁴, pero sí lo es para subrayar algunos principios generales relativos a los requisitos de patentabilidad, pertinentes para entender este último acuerdo.

El TLC contiene el requisito fundamental de que las patentes se otorgarán para las invenciones de todo tipo de productos o de procedimientos y prohíbe distinciones en los campos tecnológicos a los que la invención se refiere. Además, el TLC no obliga expresamente a la Partes a proteger los “segundos usos” de un producto.

¹¹¹ Correa, marzo 2004.

¹¹² Ver acuerdos bilaterales con Singapur (artículo 16.7.2), Australia (artículo 17.9.4) y Marruecos (artículo 15.9.4).

¹¹³ Artículo 27.1, ADPIC: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán

obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente

artículo, 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.”

¹¹⁴ Para más detalles ver UNCTAD-ICTSD Resource Book, Parte Dos, Capítulo 2.5.

Sin alterar los criterios ya establecidos en el ADPIC, la solicitud de patente debe satisfacer los requisitos básicos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El TLC, al igual que el ADPIC, no define el término “invención”; sólo señala los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable. Esto otorga una libertad considerable a las Partes para determinar qué debe considerarse como una invención y, si así lo desean, excluir de la patentabilidad cualquier sustancia que exista en la naturaleza por ser un mero “descubrimiento” y no una “invención.” El TLC tampoco definió, a diferencia de CAFTA, el significado de “aplicación industrial.” CAFTA, importando un concepto de la ley estadounidense¹¹⁵, prescribe que

“Cada Parte proveerá que una invención reclamada es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.”¹¹⁶

El TLC señala que ni los requisitos de novedad ni de actividad inventiva se verán afectados si la divulgación pública de la invención fue autorizada por o realizada por el solicitante de la patente, siempre que ella se produzca dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de la patente.¹¹⁷

El TLC, en esta materia, no reproduce enteramente la disposición pertinente del ADPIC, al omitir la referencia a que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Aparentemente esta omisión no debería tener mayores implicancias pues las Partes están obligadas a los principios tanto de no-derogación, del TLC, como de no-discriminación del ADPIC.¹¹⁸ Tal como se discutirá más adelante, lo que sorprende es la forma selectiva que se utilizó en el TLC para reproducir algunas disposi-

ciones del ADPIC y omitir otras.

Comparándolo con el ADPIC, la disposición pertinente del TLC se limita a reproducir parcialmente el primer párrafo del artículo 27, pero no incluye las disposiciones relativas a las excepciones a la patentabilidad establecidas en el artículo 27.2 y 27.3¹¹⁹ de ese acuerdo. En CAFTA, por el contrario, se hace referencia específica a las excepciones a la patentabilidad al referirse expresamente al artículo 27.2 y 27.3 del ADPIC.¹²⁰ Los otros acuerdos bilaterales firmados recientemente por EEUU siguen caminos distintos.¹²¹ Esta omisión en el TLC, no la única como se mencionó anteriormente, no tiene una explicación clara y definitiva.

De acuerdo con un punto de vista, compartido por quienes participaron en la negociación, podría recurrirse a las excepciones específicas del ADPIC, no incluidas en el TLC, por vía del principio de no-derogación discutido anteriormente. Si efectivamente las Partes hubieran renunciado a la posibilidad de contemplar excepciones, la disposición relativa a la protección de patentes para plantas, que se discute a continuación, sería superflua. De hecho la omisión de la disposición pertinente del ADPIC es relativa, porque el TLC trata sobre la protección de plantas en una norma separada, pero no hace lo mismo con la protección de animales la que está sometida a una excepción facultativa bajo el ADPIC (artículo 27.3.b). Claramente en este caso la disposición pertinente del ADPIC se aplica apoyando el argumento de que en asuntos no tratados expresamente en el TLC los principios y reglas del ADPIC no se entienden derogados en la relación entre las Partes.

Un punto de vista alternativo siembra dudas respecto al significado de la omisión que al menos crea gran ambigüedad respecto a las excepciones a la patentabilidad.¹²²

¹¹⁵ Las Directrices de la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU establecen que la invención debe revelar o divulgar una utilidad específica, sustancial y creíble.

¹¹⁶ Morin 2004.

¹¹⁷ Según Morin, 2004, “Estados Unidos es uno de los pocos países que ofrece un período de 12 meses de gracias antes de la solicitud de registro de la patente, durante el cual el inventor puede usar, vender y divulgar su invención sin comprometer su novedad”.

¹¹⁸ Morin, 2004, explica esta omisión, también presente en CAFTA, de la siguiente forma: “Una posible explicación reside en el hecho que la legislación estadounidense contiene una serie de medidas que podrían ser consideradas de iure o de facto, como discriminatorias por un panel internacional de árbitros. Estas incluyen los procedimientos de la Comisión Internacional de Comercio de EEUU relativos a inversión extranjera; los procedimientos de examen fast-track para biotecnologías; la no consideración de la comunicación oral fuera de EEUU para establecer el estado de la técnica; y los derechos excepcionales otorgados a las invenciones farmacéuticas”.

¹¹⁹ Artículo 27.2 ADPIC: “Los Miembros podrán

excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación”.

Artículo 27.3 ADPIC: “Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”.

¹²⁰ Artículo 15.9.2 CAFTA: “Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha, o después de la entrada en vigor de este Tratado, deberá mantener dicha protección”.

¹²¹ Por ejemplo, los acuerdos con Jordania, Singapur y Australia sólo permiten las excepciones del artículo 27.2 y 3(a) del ADPIC, por lo que excluyen las excepciones para plantas y animales. El acuerdo con Marruecos, en una redacción ambigua, permite la excepción del artículo 27.2 y nada dice sobre aquella del artículo 27.2(a) del ADPIC. Posteriormente establece protección para plantas y animales mediante patentes. Más aun, ese acuerdo señala que “se otorgarán patentes para cualquier nuevo uso o método para usar un producto, incluidos nuevos usos de un producto conocido para el tratamiento de plantas y animales”.

¹²² Correa, marzo 2004.

Protección de plantas¹²³

Varios países regulan la protección de plantas bajo el sistema de patentes. En algunos casos no están de por sí excluidas de la patentabilidad, mientras que en otros se regula mediante una legislación sui generis.¹²⁴ Algunos países prevén protección para todo tipo de plantas sin considerar su método de reproducción, mientras que otros (v. gr. la República de Corea) protegen mediante patentes sólo las plantas que se reproducen asexualmente.¹²⁵

En EEUU existen tres leyes diferentes que regulan la protección de plantas. La primera de ellas es la Ley sobre Patentes de Utilidad (Utility Patent Act, Title 35 U.S.C. § 101) en la que la materia susceptible de ser protegida es cualquier invención (producto o proceso) que cumpla los criterios de novedad, no-obiedad, utilidad y divulgación. La segunda corresponde a la Ley sobre Patentes de Plantas (Patent Plant Act, Title 35 U.S.C. § 161), la que otorga protección para cualquier planta reproducida asexualmente que sea distintiva y nueva, incluidos híbridos y almácigos descubiertos recientemente. Finalmente, la tercera corresponde a la Ley de Protección de Variedades Vegetales (Plant Variety Protection Act, Title 7 U.S.C. § 2327), que protege a las nuevas variedades de plantas reproducidas de manera sexual siempre que posean rasgos de distinción, uniformidad y estabilidad.

Chile, por su parte, protege las plantas mediante un sistema sui generis¹²⁶ basado principalmente en la versión de 1978 de la Convención de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV)¹²⁷; pero bajo el TLC se comprometió a adherir, para el 1º de enero de 2009, al Acta de la UPOV de 1991.

El TLC no tiene una obligación expresa de proteger plantas mediante el sistema de patentes. Pero contempla una cláusula de “mejor esfuerzo” para que cada Parte, mediante un proceso transparente y participativo, pueda desarrollar y proponer una legislación, dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigor del TLC, que otorgue protección mediante patentes para plantas que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.¹²⁸ Esta disposición no tiene ninguna limitación respecto al tipo de plantas que debieran incluirse dentro de la protección de patentes (reproducidas sexual o asexualmente). Según esta norma, que en la práctica se aplica sólo a Chile, no obliga a reconocer a las plantas como materia susceptible de ser protegida por una patente, sino que al compromiso de iniciar un proceso legislativo con tal efecto.

Durante las negociaciones Chile se resistió a cambiar su actual sistema de protección para permitir el otorgamiento de patentes de plantas sin antes llevar a cabo un exhaustivo examen al respecto. El resultado fue el ambiguo compromiso reflejado en el texto. Esta obligación del “mejor esfuerzo” parecería terminar una vez que el proyecto de legislación pertinente sea sometido a las autoridades correspondientes. La opinión de quienes participaron en la negociación es que si la legislación no es aprobada, seguirán rigiendo las disposiciones del ADPIC en esta materia. Esto no responde a la pregunta sobre las posibles consecuencias para Chile, en su relación con EEUU, si en definitiva no se aprueba la legislación propuesta. De todos modos, el actual sistema chileno es compatible con el ADPIC.

Una comparación del TLC con otros acuerdos firmados por EEUU demuestra que en el NAFTA, en una disposición parecida a la del ADPIC, las plantas y animales pueden ser excluidos de la patentabilidad.¹²⁹ En los acuerdos CAFTA y en el de EEUU con Singapur se incluyeron disposiciones similares. Sin embargo, en CAFTA, una Parte que no otorga protección para plantas a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, está obligada a hacer esfuerzos razonables para otorgar esa protección mediante patentes. Además, según ese mismo Acuerdo, cualquier Parte que otorgue protección de patentes para plantas en o después de la entrada en vigor del Acuerdo, deberá mantener esa protección.

Excepciones Limitadas

El TLC, transcribiendo los ADPIC¹³⁰, señala,

Artículo 17.9.3 “Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

Las patentes otorgan un derecho “exclusivo”, esto es, el derecho de impedir que otros utilicen la invención sin la autorización de su titular. El poder de mercado otorgado por las patentes y los importantes beneficios que el titular de la patente puede obtener, constituyen uno de los elementos esenciales de la concesión de patentes. Sin embargo, estas concesiones no son absolutas. Bajo la mayoría de legislaciones de patentes estos derechos no pueden ser ejercidos respecto de determinados actos efectuados por terceros. Esto significa que bajo ciertas circunstancias específicas, pueden existir excepciones a los derechos exclusivos. Estas excep-

¹²³ Van Overwalle, 1999.

¹²⁴ Ver series de la OMC IP/W/125 y addenda 1 a 24 “Revisión del artículo 27.3(b) del ADPIC”.

¹²⁵ En EEUU, la protección para patentes de plantas reproducidas asexualmente está contenida en el Título 35 U.S.C. Code § 161.

¹²⁶ Ver Ley 19.342 de Chile, que Regula Derechos de Obtendores de Nuevas Variedades Vegetales.

¹²⁷ La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) (establecida por la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales) es

una organización intergubernamental independiente. La Convención fue firmada en 1961 y revisada en Ginebra en 1972, en 1978 y 1991.

¹²⁸ Artículo 17.9.3 del TLC.

¹²⁹ Artículo 1709.3(b) del NAFTA.

¹³⁰ Artículo 30, ADPIC.

ciones no deben confundirse con las exclusiones a la patentabilidad, discutidas anteriormente. Las excepciones, limitadas, discutidas aquí, se aplican una vez que la patente ha sido otorgada.

Las excepciones a los derechos de patentes operan automáticamente, en el sentido de que no es necesario obtener la autorización expresa de un ente de gobierno o de un tribunal (lo que sí ocurre con las licencias obligatorias) para llevar a cabo el acto exceptuado. En consecuencia, las excepciones pueden ser invocadas por un tercero en cualquier momento durante la vigencia de la patente como defensas en caso de supuestas infracciones.¹³¹

El TLC permite que se establezcan excepciones a los derechos de patente, pero les impone ciertas condiciones. Al igual que en el caso del ADPIC, las excepciones a los derechos exclusivos deben cumplir tres condiciones:

- Deben ser “limitadas”¹³²;
- No deben atentar “de manera injustificable contra la explotación normal de la patente”, y;
- No deben causar “un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

En el caso de la OMC, Canadá - Protección Mediante Patente de los Productos Farmacéuticos (Cuadro 7), el panel fue de la opinión que estas condiciones “son acumulativas, ya que cada una de ellas constituye un requisito separado e independiente que ha de cumplirse. El incumplimiento de cualquiera de las tres condiciones hace que no se autorice la excepción”. El panel agregó que:

“Evidentemente, cada una de las tres condiciones ha de interpretarse en función de las demás. Hay que presumir que cada una de las tres significa algo diferente de las otras dos, pues de lo contrario habría una redundancia. Normalmente, el orden en que figuran las condiciones hace pensar que una excepción que cumpla la primera condición puede no obstante incumplir la segunda o la tercera, y que una excepción que cumpla las dos primeras

condiciones puede todavía incumplir la tercera. La sintaxis del artículo 30 apoya la conclusión de que una excepción puede ser “limitada” y con todo no satisfacer una o ambas de las otras dos condiciones. El orden en que aparecen las condiciones lleva además a pensar que una excepción que no atente “de manera injustificable contra la explotación normal de la patente” puede no obstante causar “un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente”.¹³³

Una típica excepción que se ajusta a este criterio es la excepción Bolar que se discutirá más adelante en este informe.

Revocación

Entre sus muy selectivas disposiciones sobre patentes, el TLC trata la revocación y la cancelación de las patentes:

Artículo 17.9.5: “Una Parte podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente.”

Aparentemente las únicas causales de revocación serían que la invención fuera conocida, obvia o no susceptible de aplicación industrial. Una nota aclara que el fraude en la obtención de la patente puede también ser causal de revocación. Uno podría preguntarse si estas son las únicas causales de revocación o si las Partes están facultadas para establecer distintas razones para la cancelación, como podría ser una conducta desleal¹³⁴ o una declaración falsa. De hecho, otros acuerdos bilaterales recientes han sido más permisivos y han ampliado las causales de revocación reconocidas en el TLC. Por ejemplo, CAFTA¹³⁵ y los acuerdos de EEUU con Australia permiten esas dos causales de revocación, mientras que el acuerdo de EEUU con Singapur fue incluso más allá, al establecer que la patente podía revocarse, además de por fraude o declaración falsa, por razones de modificaciones insuficientes o no autorizadas a las especificaciones de la patente o la falta de divulgación de la invención.

Un asunto relacionado que podría surgir en el caso del TLC es si las Partes pueden rechazar una patente por otras razones distintas a la falta de algún requisito de patentabilidad establecido en el ADPIC y reproducidos en el TLC. Por ejemplo,

¹³¹ Ver UNCTAD-ICTSD, Resource Book, Parte Dos, Capítulo 2.5.

¹³² Esta redacción, que el ADPIC tomó prestada del artículo 9(2) de la Convención de Berna, requiere que se determine qué es “injustificable” en ciertas circunstancias y cuándo “atenta” contra la explotación “normal” de la patente. Ver discusión al respecto más adelante en la parte relativa a derechos de autor.

¹³³ Párrafo 7.21. El informe del comité de redacción del artículo 9(2) de la Convención de Berna, de la cual se sacó esta redacción, concluyó que medidas que no están en conflicto con la “explotación normal” pueden sin embargo perjudicar los “intereses legítimos” del titular del derecho de autor. El informe es citado en el párrafo 7.72 del informe del panel entre la CE y Canadá.

¹³⁴ A pesar de que en EEUU la sanción por esta conducta hace que la patente no pueda hacerse

efectiva, algunas cortes han fallado que casos de conducta desleal (patentes submarinas) pueden servir para entablar una demanda por conducta antimonopólica en contra del titular de la patente. Ver *Discovision Assoc. V. Disc Mfg. Inc.*, 42 U.S.P.Q2d 1749 (D. Del. 1997) y *Merges* y otros 2000.

¹³⁵ Artículo 15.9.4 CAFTA: “Sin perjuicio del Artículo 5.A.(3) del Convenio de París, cada Parte establecerá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo, una Parte también podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva”. La industria estadounidense reaccionó a esta disposición en los siguientes términos:

“CAFTA restringe, en el artículo 15.9.4, las causa-

les para la revocación de una patente a aquellos referidos a la patentabilidad de una invención. Sin embargo, IFAC-3 está desilusionado que no se requiera a los países de CAFTA que también contemplen que el fraude, las declaraciones falsas y las conductas injustas sirvan de base para revocar, cancelar o hacer inefectiva una patente, hace un llamado al gobierno de EEUU para que trabaje con los países de CAFTA en la implementación de esta disposición de forma que sea compatible con la práctica estadounidense. Por ejemplo, la posibilidad de que la patente se haga inefectiva debería limitarse a conductas impropias que sean materiales a la patentabilidad de la invención. Ya que los países de CAFTA son parte del Convenio de París, IFAC-3 llama la atención a que la referencia a las obligaciones contenidas en el artículo 5.A(3) del Convenio de París no agrega ni disminuye las obligaciones contenidas en el artículo 15.9.4 del TLC”. Ver IFAC-3 CAFTA.

¿tienen las Partes libertad para establecer en su legislación que cuando se solicite una patente el solicitante debe divulgar el origen de los recursos genéticos incorporados en la invención? ¿O que se obtuvo el consentimiento fundado y previo de los titulares de los recursos genéticos? Estas son preguntas relevantes a la luz de la discusión que tiene lugar sobre la compatibilidad de los principios de la Convención de la Diversidad Biológica (CDB) con el ADPIC y si ello debiese incorporarse en la legislación nacional. Al menos en el TLC no hay disposiciones expresas y específicas que excluyan la posibilidad de exigir estos requisitos.

Además, el ADPIC (artículo 29) no excluye la posibilidad de establecer el requisito de divulgación al permitir a los Miembros exigir a los solicitantes que indiquen la mejor forma de llevar a efecto la invención.

Carlos Correa critica las disposiciones sobre revocación de una patente del TLC, entre otras razones, porque restringe la autoridad reconocida en el Convenio de París para cancelarla en aquellos casos en que la concesión de una licencia obligatoria no sea suficiente para evitar abusos que resulten del ejercicio de los derechos exclusivos de la patente o por la falta del pago anual de tasas.¹³⁶ Cabe agregar al respecto que no hay impedimentos en el TLC a que las Partes otorguen licencias obligatorias en conformidad con el artículo 31 del ADPIC. Cosa diferente es la forma en que la concesión de una licencia obligatoria pueda estar condicionada por otras disposiciones del TLC, como se discutirá más adelante en este informe.

En síntesis, el TLC deja más dudas que respuestas claras a las disposiciones sobre revocación y cancelación de patentes.

Demoras en la concesión de patentes

El TLC contempla la extensión del término de una patente para compensar las demoras injustificadas durante el proceso de concesión:

Artículo 17.9.6: “Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, ajustará el plazo de una patente para compensar las demoras irrazonables que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Para los efectos de este párrafo, una demora irrazonable se entenderá que incluye una demora en la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Parte, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a condición de que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinación de tales demoras.”

Esta disposición tiene su origen en la Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración del Término de las Patentes de 1984 (Drug Price Competition and Patent Term

Restoration Act of 1984, también conocida como Hatch – Waxman Act), la que junto con conceder un aumento del término de protección por demoras administrativas en la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), otorga una extensión del término por demoras habidas durante el proceso de concesión de la patente.¹³⁷

Un análisis más detallado de esta disposición del TLC sobre el aumento del término de protección de la patente sugiere lo siguiente:

- El TLC no otorga una extensión automática del término de la patente por demoras injustificadas. La extensión sólo se producirá una vez que el titular de la patente lo solicite.
- El TLC establece que se entenderá por demora injustificada aquélla superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Parte, o de tres años desde el requerimiento de examen de la solicitud. Esto significa que si transcurren menos de cinco años entre la presentación o solicitud de examen y la concesión de la patente, no habrá extensión. Sólo al término de los cinco o tres años, según sea el caso, se empezarán a contar las demoras.
- No es necesario contabilizar los períodos de tiempo atribuibles a las acciones del solicitante de la patente para determinar las demoras que se hayan producido. Por ende, al término de los cinco años contados desde la solicitud o de tres años desde la solicitud de examen de la patente, las Partes pueden deducir las demoras atribuibles al titular de la patente.
- Según fuentes chilenas, el hecho de haber establecido los plazos de cinco y tres años pueden ser explicados por el proceso de aprobación de patentes farmacéuticas en Chile, el que dura en promedio, menos de cinco años, incluidas las acciones del solicitante. Por lo tanto, según estas fuentes, la extensión del término de la patente, rara vez se aplicará.
- A pesar de que el antecedente inmediato de esta disposición sobre el aumento del término de protección es la ley Hatch – Waxman, en el caso del TLC se aplica a todo tipo de invenciones y no solo a patentes vinculadas con productos farmacéuticos. Su ubicación en el tratado está en la parte que trata sobre patentes en general, por lo que cabe hacerse la pregunta si las Partes podrían restringir su aplicación sólo a ciertos tipos de productos, como ocurre en EEUU. Precisamente, la ley Hatch – Waxman limita la extensión

“a patentes de productos (o procesos para hacer o usar el mismo) que sean productos farmacéuticos para humanos, aparatos médicos, aditivos para alimentos y

¹³⁶ Correa, marzo 2004.

¹³⁷ Title 35 U.S.C. § 156.

*aditivos de colores, sujetos a regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos.*¹³⁸

- El TLC establece que el titular de la patente será compensado por demoras, pero no dice nada respecto a cómo se calculará la compensación o las limitaciones que se impondrían a esa compensación. ¿Se concederá un tiempo equivalente al que se perdió por las demoras efectivas en el proceso de aprobación o se concederá otro tipo de compensación? El TLC tampoco establece límites al tiempo adicional que se otorgará para compensar. En la legislación de EEUU el tiempo adicional se limita a cinco años.
- Como se señala en este informe, el término de protección de la patente puede también ser extendido para compensar por la “reducción irrazonable del plazo de la patente, resultante del proceso de autorización de comercialización.” En el caso de EEUU existe una estrecha relación entre ambas extensiones del término de protección (v.g. el plazo efectivo de duración de la patente, incluida la extensión, no puede superar los 14 años¹³⁹ después de la aprobación del medicamento nuevo por la FDA).¹⁴⁰ En el caso de Chile, esto deberá ser regulado por su legislación interna.
- Otros acuerdos comerciales firmados por EEUU contienen disposiciones similares a las del TLC, difiriendo sólo en los años que deben considerarse como demoras injustificadas. En vez de cinco y tres años respectivamente, los acuerdos con Singapur y Australia establecen cuatro y dos años respectivamente, mientras que CAFTA es idéntico al TLC.¹⁴¹

Excepción reglamentaria

Como parte de las excepciones limitadas a los derechos exclusivos del titular de la patente discutidos anteriormente, el TLC autoriza a hacer uso de lo que se conoce como la “excepción Bolar” o “excepción reglamentaria”, bajo ciertas circunstancias

Artículo 17.9.4: “Si una Parte autoriza la utilización de una materia protegida por una patente vigente por parte de un tercero, para apoyar la solicitud de autorización de comercialización o permiso sanitario de un producto farmacéutico, la Parte deberá establecer que ningún producto fabricado en virtud de dicha autorización podrá ser fabricado, usado o vendido en el territorio de la Parte, excepto para cumplir con los requisitos de obtención de la autorización

de comercialización o permiso sanitario y, si la exportación es permitida, el producto sólo será exportado fuera del territorio de la Parte para el propósito de cumplir con los requerimientos para emitir la autorización de comercialización o permiso sanitario en la Parte exportada.”

El objeto de la excepción Bolar es acelerar el ingreso de medicamentos genéricos en el mercado, tan pronto como expire el término de protección de la patente de un producto innovador. Permite a los productores de medicamentos genéricos manufacturar el medicamento durante el término de protección, sin considerar que se está cometiendo una infracción a la patente. De lo contrario, el productor de medicamentos genéricos tendría que esperar hasta que expire la patente para comenzar a fabricar la copia y recién a partir de ese momento podría solicitar la aprobación del medicamento a las autoridades de salud. Esto significaría -de hecho- una extensión del término de protección de la patente, pues los productos competidores tendrían que esperar varios años para ingresar al mercado.

La excepción Bolar tiene su origen en la legislación estadounidense. De hecho, la legislación fue creada después que la Corte del Circuito Federal falló que un productor de medicamentos genéricos infringió una patente válida cuando importó el medicamento patentado y comenzó a hacer pruebas, a pesar de que el objeto era únicamente solicitar la aprobación sanitaria del medicamento por parte de la FDA.¹⁴² El Congreso de los EEUU reaccionó aprobando la ley Hatch – Waxman¹⁴³, la que autoriza esta excepción.¹⁴⁴ En Chile no existe una disposición equivalente que autorice tal excepción.¹⁴⁵ La excepción Bolar aclara lo que ya es práctica común en muchos países que buscan facilitar el acceso a medicamentos y aumentar la competencia en este sector.

La disposición del TLC que trata esta materia contempla dos situaciones distintas. La primera permite a un tercero utilizar la materia protegida por la patente para obtener la autorización sanitaria o permiso de comercialización de un producto farmacéutico. La segunda permite a un tercero utilizar la materia protegida por la patente cuando el producto sea exportado, pero únicamente para cumplir los requisitos para que se otorgue el permiso sanitario o autorización de comercialización en el país de exportación.

El TLC, de cierto modo, refleja la facultad de hacer uso de la excepción administrativa por los Miembros de la OMC tal como fuese confirmada por la decisión del panel Canadá -

¹³⁸ Chisum 2001 § 16.04[5] (1997).

¹³⁹ Title 35 U.S.C. § 156(c)(3).

¹⁴⁰ Ver Chisum 2001, p.1210, sobre Merck & Co., Inc. v. Kessler, 80 F.3d 1543, 1547 (Fed. Cir. 1996). Merck también señaló que “si el término de protección de la patente ha recibido un aumento, a la patente no se le puede conceder otro aumento, ni siquiera para otro medicamento cubierto por la patente cuya aprobación haya sido demorada por procedimientos en la FDA”.

¹⁴¹ En el caso del acuerdo entre EEUU y Singapur

existe otra disposición relativa a una extensión del término de protección de cinco años cuando la concesión de una patente se ha basado en el examen efectuado en otro país. La extensión se concederá cuando a su vez se haya concedido en ese otro país.

¹⁴² Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

¹⁴³ La Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración del Términos de las Patentes de 1984, entre otras cosas, incorpo-

ró el Title 35 U.S.C. § 271(e)(1), el que exige de responsabilidad la fabricación, venta o uso de una invención patentada con el único objeto de entregar información a la FDA.

¹⁴⁴ En el mismo sentido, el Circuito Federal lo confirmó en *Teletronics Pacing Systems, Inc. v. Ventritex, Inc.*, 982 F.2d 1520, 1525 (Fed. Cir. 1992).

¹⁴⁵ En Chile, hasta ahora, la excepción Bolar no ha sido una demanda de la industria farmacéutica local.

3.2.2 Productos regulados

Junto con la disposición sobre la extensión del término de protección de la patente para compensar las demoras injustificadas, a las que se hizo referencia anteriormente, las medidas relativas a productos regulados son sin duda una de las áreas más controvertidas del Capítulo de PI del TLC. Esta sección trata principalmente de la protección y posible uso de la información no divulgada, relativa a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y agroquímicos que utilizan nuevas entidades químicas, conocidos como productos regulados.

Desde las negociaciones del NAFTA¹⁴⁷ EEUU ha tenido como aspecto importante de su agenda negociadora lo relativo a la protección especial para productos farmacéuticos y agroquímicos. En NAFTA, las disposiciones respectivas se refieren a “datos sobre experimentos o datos de otro tipo” que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia de productos con “nuevos componentes químicos”, cuando la generación de tales datos “implique un esfuerzo considerable.” Ninguna otra persona que no sea quien entregó la información puede fundamentar la solicitud de aprobación de un permiso de comercialización para un producto farmacéutico en esa información, durante un período razonable, no menor de cinco o diez años, respectivamente.

EEUU no ha tenido el mismo enfoque en esta materia con sus distintos socios comerciales (ver Cuadro 8). Con Chile, el tema de los productos regulados fue un asunto muy controvertido durante toda la negociación y fue motivo de intensas discusiones a partir de la segunda mitad de las mismas. Las implicancias políticas y económicas fueron analizadas en la primera parte de este estudio. En Chile, los representantes de las industrias nacional y extranjera no pudieron llegar a una solución mutuamente acordada sobre cómo resolver este sensible punto a pesar de los esfuerzos de los funcionarios gubernamentales. Todo indica que en las últimas etapas de la negociación la industria farmacéutica internacional hizo un gran esfuerzo y presionó fuertemente para lograr un resultado favorable que reflejara sus preocupaciones originales.

Según fuentes chilenas, las propuestas originales de EEUU sobre este tema eran mucho más elaboradas y tenían un ámbito de protección mucho más amplio que el que en definitiva se negoció e incorporó en el TLC. Chile incluyó importantes limitaciones a estas disposiciones en la etapa final de la negociación.

Cuadro 8: Productos regulados en recientes tratados de libre de comercio de EEUU

El tratado de libre de comercio con Jordania (artículo 4.22) exige protección para los datos o análisis de prueba no divulgados, presentados para la obtención del permiso de comercialización para productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas cuya elaboración “suponga un esfuerzo considerable”. No hay nada que impida la utilización de dicha información para la solicitud de un permiso de comercialización en favor de un tercero.

El tratado con Singapur (artículo 16.8.1) va un poco más allá reconociendo que,

“Si una Parte exige la presentación de información relativa a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos o químicos agrícolas como condición para aprobar la comercialización de esos productos, la Parte no permitirá que terceros que no cuenten con el consentimiento de la parte que ha entregado la información, comercializar el mismo producto o un producto similar sobre la base de la autorización concedida a la Parte que entregó dicha información por un período de al menos cinco años desde la fecha de aprobación del producto farmacéutico y diez años desde la fecha de aprobación para un producto químico agrícola”. Nótese que la protección no se limita a productos con nuevas entidades químicas.

El acuerdo de EEUU con Australia tiene un conjunto de complicadas disposiciones que distinguen entre productos farmacéuticos y químicos agrícolas. El acuerdo establece que

“si una Parte exige como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico nuevo, la presentación de información o datos de prueba no divulgados relativos a la seguridad y eficacia del producto, la Parte no permitirá que terceros sin el consentimiento de la persona que entregó dicha información, comercialicen el mismo producto o uno similar sobre la base de (1) la información o (2) la aprobación otorgada a la persona que entregó esa información por un período de al menos cinco años desde la fecha de aprobación en la Parte.” (artículo 17.10.1(a)).

Para productos químicos agrícolas el acuerdo señala que,

“si una Parte exige como condición para aprobar la comercialización de un producto químico agrícola, incluidos ciertos nuevos usos de un mismo producto, la presentación de información o datos de prueba no divulgados relativos a la seguridad y eficacia del producto, la Parte no permitirá que terceros sin el consentimiento de la persona que entregó dicha información, comercialicen el mismo producto o uno similar sobre la base de (1) la información o (2) la aprobación otorgada a la persona que entregó esa información por un período de diez años desde la fecha de aprobación del nuevo producto químico agrícola en la Parte.” (artículo 17.10.1(b)).

El acuerdo de EEUU con Australia define producto nuevo como,

“...el que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en la Parte” (artículo 17.10.1(d)). El acuerdo también contiene disposiciones sobre la protección de “nueva información clínica (distinta de aquella relativa a bioequivalencia)” y a “evidencia de una aprobación anterior del producto en otro territorio que sea esencial a la aprobación del producto farmacéutico.” (artículo 17.10.2).

¹⁴⁶ Abbott 2004 comentando la disposición equivalente de CAFTA señala que esa disposición establece que “el permiso de comercialización se puede hacer efectivo sólo una vez que expire la patente. Bajo el Acuerdo sobre los ADPIC, la expiración no el único mecanismo autorizado para usar una invención sin la autorización del titular de la patente, incluidas las autorizaciones otorga-

das en virtud de una licencia obligatoria. El subpárrafo 5 no parece contemplar la aprobación de un medicamento para la exportación bajo la Decisión para Implementar el Párrafo 6. Además, los casos en que no se infringe o la patente es inválida deberían permitir la comercialización una vez que se haya otorgado el permiso sanitario. Dichos derechos están autorizados en la legisla-

ción estadounidense bajo la excepción Bolar o reglamentaria. También, la interpretación que el subpárrafo 5 hace del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC debería tener en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 17.10”.

¹⁴⁷ Artículo 1711.5 NAFTA.

Protección de información no divulgada

La primera parte de la disposición pertinente del TLC señala que,

Artículo 17.10.1: “Si una Parte exige la presentación de información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola, que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada, para otorgar la autorización de comercialización o permiso sanitario de dicho producto, la Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporcionó la información, comercialicen un producto basado en esa nueva entidad química, fundados en la aprobación otorgada a la parte que presentó la información. Cada Parte mantendrá dicha prohibición, por un período de a lo menos cinco años contado a partir de la fecha de aprobación del producto farmacéutico y de diez años contado desde la fecha de aprobación del producto químico agrícola. Cada Parte protegerá dicha información contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público.”

En algunos países es una práctica común que la información relativa a la seguridad y eficacia de un producto sometido a la entrega de un permiso sanitario o autorización de comercialización sea, por lo general, presentada por la primera persona que solicitó ese permiso o autorización. Quienes posteriormente soliciten un permiso o autorización para un producto igual o similar se beneficiarán de la información entregada por el primer solicitante y la autoridad pertinente basará su aprobación en esa información entregada por el primer solicitante.

El objeto de la disposición del TLC es precisamente evitar esta práctica y obligar a la persona que solicite un permiso sanitario o autorización de comercialización a que entregue a la autoridad su propia información confidencial relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o agroquímico.

Esta importante disposición del TLC sugiere los siguientes comentarios:

- Se trata de la aplicación del artículo 39.3 del ADPIC, de un modo particular, que en la práctica expande su cobertura. El ADPIC obliga a los Miembros de la OMC, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilizan nuevas entidades químicas, a proteger los datos de pruebas u otros datos no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, contra todo uso comercial desleal. El uso por la autoridad competente de la información proporcionada por el primer solicitante del permiso de comercialización para un producto específico, no podría ser considerado como uso comercial desleal.

- Se refiere a “información no divulgada”, lenguaje que parece estar más cercano al NAFTA.¹⁴⁸ Esto fue percibido por la parte chilena como un importante logro en la negociación porque la propuesta original de EEUU se refería únicamente a “información”, fuera o no divulgada.¹⁴⁹ Además, como el TLC no define qué se entiende por información no divulgada, debería aplicarse lo establecido en el ADPIC (artículo 39.2). Esto es en sí mismo una importante limitación al ámbito de aplicación del artículo 17.10.1. Sin embargo, el concepto de “información no divulgada” del TLC parece ser más amplio que el concepto de “datos no divulgados” (como por ejemplo establecido en CAFTA) o “datos o pruebas no divulgadas” (como por ejemplo establecido en el acuerdo de EEUU con Australia y Jordania), pero no tan restringido como la simple “información” (como es el caso del acuerdo celebrado por EEUU con Singapur).
- El estándar de protección del TLC se aplicará sólo a los casos en que los productos farmacéuticos o agroquímicos utilicen una nueva entidad química. Cuando empleen entidades químicas conocidas, la disposición no debería aplicarse. Nuevamente, esto podría considerarse un logro para Chile, pues la propuesta original de EEUU trataba de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilizaran o no nuevas entidades químicas.¹⁵⁰ La Partes son libres entonces para definir qué es una “nueva entidad química.”
- La prohibición de utilizar esta información no divulgada deberá mantenerse al menos durante cinco años desde la aprobación del producto farmacéutico y diez años desde la aprobación del producto agroquímicos. Este período de protección ha sido desde larga data una postura estadounidense respecto a la implementación del artículo 39.3 del ADPIC y fue promovida sin éxito durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay.
- ¿Debería seguir aplicándose la protección de la información no divulgada por el período de cinco y diez años si es que la información se hace pública, pierde su valor comercial o no ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta?¹⁵¹ Es difícil esgrimir que las Partes seguirán obligadas a negar una autorización de comercialización que se base en esa información, una vez que la información haya sido hecha pública. La redacción del TLC sugiere que los períodos de protección de la información se aplican únicamente a “información no divulgada” y no a “información divulgada.”
- Cada Parte protegerá dicha información no divulgada contra toda divulgación “excepto cuando sea necesario para proteger al público.” No hay mayores explicaciones respecto al ámbito de cobertura de esta disposición por lo que serán las legislaciones nacionales las que deter-

¹⁴⁸ Artículo 1711.5 NAFTA.

¹⁴⁹ Ver artículo 16.8.1 del TLC entre EEUU y Singapur, y el artículo 15.10.1 del TLC entre

EEUU y Marruecos, los que no limitan la información a que no esté divulgada.

¹⁵⁰ Nuevamente, Singapur no limitó la protección a

productos con nuevas entidades químicas.

¹⁵¹ Artículo 39.2, ADPIC.

minarán cuándo se produce esta situación. Las mismas expresiones son usadas en el artículo 39.3 del ADPIC.

Otras obligaciones relativas a información no divulgada

La segunda parte de la sección relativa a productos regulados¹⁵² contempla otras tres importantes obligaciones respecto de productos farmacéuticos que son objeto de una patente:

- Se otorgará una extensión del término de protección de la patente para compensar al titular por la disminución injustificada del término de protección, resultante del proceso de autorización de comercialización. El TLC no define qué se entiende por “disminución injustificada del plazo de la patente”, como sí en el caso de la extensión del término de la patente (artículo 17.9.6) analizada anteriormente. En este caso, la definición deberá proveerla la legislación interna de cada Parte. El TLC no establece igualmente límites a esta extensión. Deberá entenderse que a cada Parte (como ocurre en EEUU) le corresponde establecer un período razonable para compensar la disminución injustificada del término de protección.
- Se pondrá a disposición del titular de la patente la identidad de cualquier tercero que solicite la autorización de comercialización durante el término de protección de la patente. El TLC no establece ninguna formalidad para la disponibilidad de la información por lo que serán las legislaciones nacionales las que determinarán la forma de hacerlo. Esto es simplemente un mecanismo de publicidad y transparencia para que los titulares de patentes estén informados de las solicitudes de terceros, para que, de ser necesario, puedan acudir oportunamente a la justicia para ejercer sus derechos.
- Una Parte no otorgará la autorización de comercialización a ningún tercero antes de la expiración del término de protección de la patente, salvo con el “consentimiento o aquiescencia” del titular de la patente. Efectivamente, esto significa un aumento en la protección otorgada al titular de la patente, que va más allá del ADPIC. Este “vínculo” entre autorizaciones de comercialización y el consentimiento o aquiescencia del titular crea una serie de ambigüedades y puede plantear dudas, entre otras, sobre la posibilidad de ejercitar las flexibilidades permitidas por el ADPIC, como la posibilidad de otorgar licencias obligatorias.¹⁵³ Cabe agregar que los

acuerdos comerciales entre EEUU y Australia, CAFTA, Jordania y Singapur no distinguen entre “autorización de comercialización” y “permiso sanitario” como sí lo hace el TLC.¹⁵⁴

En CAFTA este “vínculo” de la autorización de comercialización con el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente es aún más explícito e incluso incluye referencias a autorizaciones de comercialización “en otro país”, algo no previsto en el TLC. Refiriéndose a CAFTA, Abbott concluye que

“Sin embargo, la disposición más problemática desde el punto de vista de las flexibilidades del ADPIC es el artículo 15:10(3)(a) que señala que un tercero (productor genérico) no podrá obtener la autorización de comercialización cuando se base en evidencia o información relativa a la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación de comercialización previa en el territorio de una Parte o en otro país, y no se permitirá a ese tercero comercializar el producto durante el término de protección, salvo con el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente.”¹⁵⁵

3.3 Derechos de autor y derechos conexos¹⁵⁶

El TLC podría ser el primer acuerdo comercial bilateral suscrito por EEUU en que los derechos de autor son tratados separadamente de los derechos conexos.¹⁵⁷ Esto podría explicarse por el hecho que a los países que son miembros de la Convención de Roma se les exige tratar los derechos de autor separadamente de los derechos conexos para preservar las diferencias entre autores y titulares de derechos conexos. El acuerdo que EEUU negoció simultáneamente con Singapur se refiere a estos derechos conjuntamente, al igual que en el caso más reciente de Marruecos. Este último enfoque parece ser el favorecido por la industria estadounidense como lo ilustra el siguiente comentario sobre CAFTA:

“La industria está satisfecha de que la fórmula usada con Chile no fue repetida y se espera que ella no se perpetúe en el futuro. En opinión de la industria, los productores de fonogramas y los intérpretes no deberían ser relegados a una ciudadanía de segunda clase bajo los regímenes de derechos ‘conexos’ o ‘vecinos’. En su opinión, el TLC con Chile perpetúa esta dicotomía.”¹⁵⁸

¹⁵² Artículo 17.10.2, TLC.

¹⁵³ Correa, 2004.

¹⁵⁴ De hecho, hay dos disposiciones que se refieren a los productos regulados. La primera (artículo 17.10.1), señala que la protección es otorgada a la información no divulgada para la concesión de autorizaciones de comercialización o permisos sanitarios. La segunda disposición (artículo 17.10.2), establece la relación entre productos regulados y patentes, refiriéndose exclusivamente a “autorizaciones de comercialización”. Una interpretación lógica debería llevar a la conclusión que

las Partes quisieron decir que “autorización de comercialización” y “permiso sanitario” no son lo mismo. Una expresión de lo anterior podría ser la interpretación que si una Parte sólo otorga permisos sanitarios (o sea, simplemente certifica la seguridad y eficacia de un producto), las disposiciones del artículo 17.10.2 (que se refiere a autorización de comercialización) no debería aplicarse. Sin embargo, como se señaló anteriormente en este informe, las disposiciones del TLC de esta sección provienen del artículo 39.3 del ADPIC, el que se refiere sólo a autorizaciones de comercialización.

¹⁵⁵ Abbott, 2004.

¹⁵⁶ En este informe se habla de derechos de autor para referirse tanto a derechos de autor como a derechos conexos.

¹⁵⁷ NAFTA los trata separadamente pero limita los derechos conexos a los productores de fonogramas. A pesar de Canadá y México ser partes de la Convención de Roma, Canadá se hizo parte recién en 1998.

¹⁵⁸ IFAC-3-CAFTA, 2004.

Mientras que tanto EEUU como Chile han suscrito las convenciones tradicionales en materia de derechos de autor, incluidos el reciente Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF), sólo Chile es parte de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961. Este tratamiento diferente en el TLC entre derechos de autor y derechos conexos¹⁵⁹ también refleja, en cierta medida, los diferentes enfoques hacia el derecho de autor seguidos por un lado, por los EEUU, y por el otro por Chile, más cerca de la tradición continental europea.¹⁶⁰ Como se analiza en esta parte del informe, a pesar que el TLC reduce las diferencias entre derechos de autor y derechos conexos, persisten aún muchas diferencias entre ambos sistemas.

A diferencia del ADPIC y de la Convención de Roma, el TLC no regula los derechos de los organismos de radiodifusión; sólo se refiere a los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes y a los productores de fonogramas. El TLC tampoco trata de los derechos morales.

3.3.1. Derechos de Autor

Ámbito de protección

Respecto a la materia susceptible de protección, el TLC no innova respecto al Convenio de Berna o el ADPIC. Por lo tanto, el TLC se aplica a obras literarias y artísticas, tal como lo entiende el Convenio de Berna¹⁶¹, incluidos los programas de informática y compilaciones de datos en conformidad con el ADPIC¹⁶² y con el TODA.¹⁶³ No se contempla la protección para las bases de datos no originales como en la UE¹⁶⁴ o como ha sido propuesto en el borrador de texto del ALCA.¹⁶⁵

Derechos de Reproducción

Respecto a los derechos conferidos, el TLC otorga a los autores,

Artículo 17.5.1: "...el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica)".

Este derecho de reproducción se basa en el Convenio de Berna¹⁶⁶, el que otorga al autor un derecho de reproducción sobre su obra "por cualquier procedimiento y bajo cualquier

forma" y en la Declaración Concertada relativa al artículo 1(4) del TODA, el que establece que el derecho de reproducción establecido en el Convenio de Berna es "totalmente aplicable(s) en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital." Sin perjuicio que la Declaración Concertada¹⁶⁷ agrega que el almacenamiento de una obra protegida en formato digital en un soporte electrónico constituye una reproducción, nada establece sobre copias temporales, como las que se hacen en la memoria RAM de un computador, algo que fue extensamente discutido durante las negociaciones del TODA, pero que no se incluyó en el texto definitivo. En este punto el TLC va más allá del Convenio de Berna y del TODA en cuanto aclara que las copias temporales en formato electrónico están sometidas al derecho de reproducción. Pero una nota al texto principal del TLC permite la aplicación de excepciones y limitaciones específicas en el ambiente digital:

Nota al artículo 17.7.3: "...Para las obras que no sean programas de computador, y otras materias, dichas limitaciones y excepciones podrán incluir reproducciones temporales que sean transitorias o accesorias y que forman parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad es permitir: (a) la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) un uso lícito de una obra u otra materia protegida y que no tenga por sí misma una significación económica independiente. "

Debido a lo fundamental de las copias temporales en el ambiente digital, la posibilidad expresa de contar con excepciones respecto al derecho de reproducción, sometidas a la tradicional "regla de los tres pasos",¹⁶⁸ puede ser importante al momento de establecer políticas nacionales apropiadas de derechos de propiedad intelectual. La rápida evolución de las tecnologías emergentes en esta área explica la necesidad de crear excepciones para copias temporales. Por ejemplo, EEUU ha lidiado con este asunto creando excepciones limitadas, tales como permitir hacer copias para el mantenimiento o reparación de un computador o exceptuando pequeñas copias incidentales a la transmisión por red llamadas "copias buffer." Por lo tanto, otras copias temporales, distintas de aquellas expresamente exceptuadas, deben seguir el examen de uso honesto (fair use) de la Sección 107 de la Ley de

¹⁵⁹ Hay una tercera sección dentro del TLC con el subtítulo de "Obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos".

¹⁶⁰ La separación entre derechos de autor y derechos conexos en el mismo capítulo no es casual. Al discutir el tratamiento dado a los derechos de autor y derechos conexos en el ADPIC, Bercovitz, 2000, destaca que conceptual y sistemáticamente, se consiguió un importante efecto hacia la homogenización de los derechos de autor y derechos conexos al tratarlos conjuntamente en la misma sección (ADPIC Parte II, Sección 1).

¹⁶¹ Artículo 2, Berna.

¹⁶² Artículo 10, ADPIC.

¹⁶³ Artículos 4 y 5 respectivamente, TODA.

¹⁶⁴ Un proyecto que establecería protección para bases de datos no originales ha sido introducido recientemente en el Congreso de EEUU. HR 3261 "Ley de Apropiación Indevida de Bases de Datos y Colecciones de Información" (DCIMA por sus siglas en inglés).

¹⁶⁵ Una propuesta en el artículo 5.3(m) del borrador de texto del ALCA incorporaría por referencia un "Tratado sobre Elementos de Bases de Datos no Protegibles por el Derecho de Autor". Este tratado aún no existe, pero una conferencia de la OMPI preparó en 1996 un borrador para ser discutido más adelante.

¹⁶⁶ Artículo 9.1, Berna.

¹⁶⁷ La Declaración Concertada al artículo 1(4) del TODA es la única declaración que no fue adoptada por unanimidad en el TODA y el TOIEF.

¹⁶⁸ La llamada regla de los tres pasos permite a las Partes circunscribir "las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos". Ver artículo 13 del ADPIC.

Derechos de Autor de EEUU. La UE por otra parte, ha incluido una excepción amplia en su Directiva¹⁶⁹ con un lenguaje similar al de la nota del TLC.

Dicha nota de pie de página del TLC establece que la excepción no se aplicará a programas de computador, lo que no significa que las Partes no pueden contemplar excepciones para ese tipo de obras. Simplemente significa que de existir excepciones para programas de computador, ellas estarán sujetas a la regla de los “tres pasos” incorporada en el TLC.¹⁷⁰

La industria estadounidense ha señalado que el lenguaje de esta nota del TLC sería inconsistente con la ley y la jurisprudencia de los EEUU y crearía un peligroso precedente para la industria. Según esta visión se introducirían en el TLC conceptos ajenos a la legislación de EEUU, tales como “transitorias” e “incidentales” y sometería el derecho de reproducción a un examen “económico” y de “duración.”¹⁷¹ Sin embargo, la nota no establece la obligación de adoptar una excepción para copias temporales, por lo que EEUU puede o no decidir implementarla. Simplemente la nota señala que las Partes tienen la facultad de incluir esta excepción en su legislación nacional.

Finalmente, ni CAFTA ni los acuerdos celebrados por EEUU con Australia, Singapur, Marruecos o Jordania contienen una disposición similar a la del TLC sobre excepción de copias temporales al derecho de reproducción.

Derecho de comunicación al público

El TLC trata el derecho de comunicación al público¹⁷² en los mismos términos que el TODA.¹⁷³ Por lo tanto, este derecho incluye todo tipo de obras¹⁷⁴ comunicadas al público por medios alámbricos o inalámbricos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Convenio de Berna que regulan este derecho. Este amplio derecho de comunicación no se encuentra cubierto por el ADPIC.

Sin embargo, el TLC establece que los autores tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público, incluida

Artículo 17.5.2: “...la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento

que cada uno de ellos elija.”

Esto significa que las Partes deberán contemplar un derecho exclusivo para comunicaciones interactivas. Esta disposición del TLC no incluye las comunicaciones privadas, tales como el envío de correos electrónicos con contenidos protegidos por derechos de autor.

Derecho de distribución

Respecto al derecho de distribución¹⁷⁵, el TLC prácticamente reproduce la disposición del TODA sobre el derecho exclusivo de puesta a disposición del público del original y copias de las obras mediante la venta u otra transferencia de propiedad,¹⁷⁶ pero omite la disposición sobre el agotamiento de derechos previstos en esa misma disposición. Esta última prescribe que:

“Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo (1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.”¹⁷⁷

Es necesario señalar, sin embargo, que las Partes son libres para establecer un régimen de agotamiento nacional o internacional. Esta conclusión se basa, entre otros, en la aplicación del principio de no-derogación discutido anteriormente. Mientras que Chile en su legislación de aplicación¹⁷⁸ del TLC, junto con establecer el derecho de distribución dispuso un régimen de agotamiento internacional de derechos, EEUU, por su parte, tradicionalmente, ha aplicado un régimen de agotamiento nacional.¹⁷⁹

Comparando el TLC con los otros acuerdos bilaterales suscritos por los EEUU, el CAFTA no regula el tema del agotamiento de derechos, mientras que el acuerdo con Australia transcribió la disposición pertinente del TODA en una nota al artículo relativo a la puesta a disposición del público. El borrador de capítulo del ALCA, por su parte, contiene un par de disposiciones que limitarían las flexibilidades permitidas por el ADPIC, el TODA y el TOIEF. Una de las propuestas en el ALCA simplemente prohíbe las importaciones paralelas al otorgar un derecho de importación a los autores, artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas.

¹⁶⁹ Ver artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

¹⁷⁰ Artículo 17.7.3 del TLC: “Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”

¹⁷¹ IFAC-3 Chile, p.9.

¹⁷² Artículo 17.5.2, TLC: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11(1)(ii), 11bis(1)(i) y (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii), y 14bis(1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) (Convenio de Berna), cada Parte

otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

¹⁷³ Ver artículo 8 y la Declaración Concertada, TODA.

¹⁷⁴ El Convenio de Berna no contempló un derecho amplio de comunicación al público que comprendiera todo tipo de obras. Por el contrario, estableció este derecho sólo para cierto tipo de obras y para cierto tipo de comunicaciones, dejando fuera otro tipo de obras (V. Gr. Obras fotográficas).

¹⁷⁵ Artículo 17.5.3, TLC: “Cada Parte otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho

de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.”

¹⁷⁶ Artículo 6.1, TODA.

¹⁷⁷ Artículo 6.2, TODA.

¹⁷⁸ Ver Ley 19.914, artículos 3.6, 3.10, 3.12, publicada el 19 de noviembre de 2003.

¹⁷⁹ Tradicionalmente EEUU ha prohibido las importaciones paralelas aplicando el principio de territorialidad del derecho de autor (Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en *BMG v. Perez*), pero en un caso más reciente la Corte Suprema de EEUU permitió importaciones paralelas si los productos fueron manufacturados en EEUU (*Quality King Distributors, Inc. v. L'Anza Research International, Inc.*). Título 17 U.S.C. § 109 con relación al Título 17 U.S.C § 602.

Una disposición muy similar se introdujo en el acuerdo celebrado entre los EEUU y Jordania. Un derecho de importación también fue incorporado en el NAFTA y en el acuerdo comercial entre los EEUU y Vietnam. Esta tendencia está en sintonía con la visión de la industria estadounidense, como se ha señalado en el informe reciente sobre CAFTA¹⁸⁰ y en el informe sobre Chile del Comité Asesor Funcional de la Industria (IFAC, por sus siglas en inglés).¹⁸¹

Una propuesta alternativa en el ALCA adopta una posición intermedia entre el agotamiento nacional e internacional. Sugiere un sistema regional de agotamiento de derechos después de un período de transición de cinco años.

Finalmente, el derecho de distribución se aplica sólo a las copias fijadas que pueden ponerse en circulación por medios tangibles.¹⁸² No regula la distribución de copias electrónicas. Algunos han argumentado que las limitaciones al derecho de distribución, tales como la doctrina del agotamiento o de la “primera venta”, no se aplican a la transmisión digital de copias electrónicas legítimas, pues el remitente siempre mantendría en su poder una copia de la obra.¹⁸³ Surge la duda si las Partes aún tienen margen para aplicar limitaciones al derecho de distribución de copias electrónicas, cuando junto con enviar una copia electrónica el remitente borra o destruye la copia original en su computador. Esto podría considerarse una transferencia de propiedad, al igual que vender un libro en el mundo analógico. Pareciera ser que porque esta disposición, y su nota de pie de página, están limitadas al derecho de distribución (limitadas a objetos tangibles), las Partes podrían establecer un derecho digital de “primera venta.”

Duración de la protección

De manera consistente con el Convenio de Berna (“los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes”)¹⁸⁴, el TLC aumenta el término de protección en veinte años para la mayoría de las obras, desde el término establecido en el ADPIC de la vida del autor más cincuenta años, hasta la vida del autor más setenta años.¹⁸⁵

En aquellos casos en que el término de protección está cal-

culado sobre una base distinta a la vida de una persona natural, como es el caso de obras cuyo autor es una persona jurídica, la duración de la protección no puede ser inferior a setenta años desde el final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra, o faltando dicha publicación autorizada, dentro de los cincuenta años siguientes a la creación de la obra, no pudiendo ser inferior a setenta años contados desde el fin del año calendario en que se creó la obra. En el TLC, en consecuencia, EEUU aceptó términos de protección menores a aquellos establecidos en su propia legislación doméstica. De hecho, en los EEUU cuando el plazo de la obra debe ser calculado sobre una base distinta a la vida de una persona natural, la duración no será inferior a noventa y cinco años desde el fin del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra, o faltando dicha publicación autorizada, dentro de veinticinco años desde la creación de la obra y no inferior de ciento veinte años desde el fin del año calendario de la creación de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma. En general la industria celebró como un avance el resultado obtenido en el TLC y posteriormente reflejado en CAFTA.¹⁸⁶

Para las obras fotográficas, la regla general en la mayoría de los países sigue siendo, según el Convenio de Berna¹⁸⁷ y en consecuencia del ADPIC, la protección de veinticinco años desde la creación de la obra. Las partes del TODA acordaron modificar el estándar contenido en el Convenio de Berna-ADPIC al establecer que “no se aplicarán las disposiciones del Artículo 7(4) del Convenio de Berna.”¹⁸⁸ Por lo tanto, el término de protección para obras fotográficas pasó desde veinticinco años desde la creación de la obra, a la vida del autor más cincuenta años, que es la regla general en el Convenio de Berna. El TLC nuevamente extendió el término de protección más allá del establecido en el TODA; esta vez en veinte años. En breve, como resultado de la regla general del TLC sobre duración de la protección de los derechos de autor, destacada más arriba, las obras fotográficas tienen una protección de setenta años. Cabe apuntar que los EEUU ya protegía este tipo de obras con el nuevo estándar establecido por el TLC, mientras que Chile sólo las protegía por la vida del autor más cincuenta años.

¹⁸⁰ “Desafortunadamente, el texto no contiene una disposición...que permita al titular del derecho de autor impedir las importaciones paralelas de sus productos manufacturados fuera de un país miembro de CAFTA que no están destinados a ser distribuidos en ese país. La imposibilidad de haber obtenido esa importante protección es una deficiencia del texto de derechos de autor”. IFAC-3-CAFTA, en p 11.

¹⁸¹ “Desafortunadamente, el texto no contiene una disposición como la de la ley estadounidense (17 U.S.C. § 602) que permita al titular del derecho de autor impedir las importaciones paralelas de sus productos manufacturados fuera de Chile cuando no están destinados a ser distribuidos en ese país. La imposibilidad de haber obtenido esa importante protección es una deficiencia del texto de derechos de autor”. IFAC-3-Chile, en p 12.

¹⁸² Nota 10, artículo 17.5.3, TLC: “Las expresiones “copias” y “original y copias”, sujetas al derecho de distribución de conformidad con este párrafo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles, esto es, para este efecto, “copias” significa ejemplares”.

¹⁸³ Además de copias en los computadores del remitente y del receptor, se hacen copias transitorias en las redes computacionales entre los computadores del remitente y el receptor. Por lo tanto, el derecho de reproducción también estaría involucrado, por lo que para este derecho también deberían existir excepciones si se permite un adopción de la primera venta digital.

¹⁸⁴ Artículo 7.6 del Convenio de Berna.

¹⁸⁵ Artículos 9.1 y 12, ADPIC.

¹⁸⁶ “En un logro significativo, y continuando con los precedentes establecidos en los TLCs con Singapur y Chile, los países de CAFTA han acordado acercar sus términos de protección a los de EEUU – a vida del autor más 70 años para la mayoría de obras. Mientras que la industria pretendía que el término de protección para fonogramas y obras audiovisuales se extendiera de 50 años desde la publicación a un término igual al de los 95 años de la ley de EEUU, se logró un compromiso en 70 años. Llamamos a que los futuros acuerdos eleven ese término a los 95 años completos (artículo 15.5.4).” IFAC-3-CAFTA, 2004, p 11.

¹⁸⁷ Artículo 7.4, Convenio de Berna.

¹⁸⁸ Artículo 9, TODA.

Llama la atención que la posición negociadora de los EEUU para extender el término de protección a los derechos de autor fuese impulsada al mismo tiempo que la Corte Suprema de los EEUU consideraba la constitucionalidad de la Ley de Extensión del Término de Protección para los Derechos de Autor (CTEA, por sus siglas en inglés). El juicio involucraba, por una parte, a grandes compañías del entretenimiento y por la otra a una coalición de editores de Internet y académicos.¹⁸⁹ Finalmente, la Corte Suprema de EEUU confirmó la legislación contra las acusaciones de inconstitucionalidad. Editores de Internet que buscaban publicar, entre otros, antiguos dibujos animados de Mickey Mouse, clásicos del Jazz y novelas de F. Scott Fitzgerald, argumentaban que la extensión del término de protección en veinte años era contraria a la Constitución, la que establece que los derechos de autor serán reconocidos solamente “por un tiempo limitado.” El principal argumento de quienes se oponían a la extensión era que ésta tendría el efecto de retrasar la entrada en el dominio público de obras creadas bajo un régimen anterior más corto. Desde que a los autores de obras existentes no se les estaba otorgando ningún incentivo para crear, la extensión tenía el efecto principal de limitar la entrada de obras al dominio público, lo que era contrario a los objetivos de la cláusula sobre la propiedad intelectual de la Constitución de los Estados Unidos.¹⁹⁰

En el contexto latinoamericano un número importante de países ha extendido la duración de la protección de los derechos de autor a niveles equivalentes a los del TLC. Por ejemplo, México reconoce una protección por toda la vida de autor más setenta y cinco años; mientras que Brasil, Ecuador y Perú lo extienden a la vida del autor más setenta años. Estos términos extendidos de duración de la protección pueden explicarse, al menos en Brasil y México, por las importantes industrias culturales de esos dos países. Economías más pequeñas y sin importantes industrias culturales necesitan evaluar los costos que acarrea el aumento en veinte años de los términos mínimos de duración establecidos en el ADPIC y su impacto sobre el dominio público de miles de obras, interpretaciones y ejecuciones y fonogramas.

3.3.2. Derechos conexos

Ámbito de protección

Como se señaló anteriormente, en el TLC los derechos conexos están tratados separadamente de los derechos de autor. Esto no significa que no haya similitudes entre ellos. De hecho, para el derecho de reproducción y el derecho de distribución (puesta a disposición del público) ellos están tratados de la misma forma para autores, artistas intérpretes¹⁹¹ y ejecutantes y productores de fonograma. En cuanto a las regulaciones relativas a los derechos de reproducción y distribución para artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonograma, la terminología del TLC tiene su fuente en el TOIEF.¹⁹²

En cuanto al derecho de comunicación al público¹⁹³ para los derechos conexos, como se discutió anteriormente, el estándar del TLC es el mismo que para los derechos de autor. Junto con establecer el derecho de comunicación para interpretaciones y ejecuciones fijadas¹⁹⁴ o fonogramas,¹⁹⁵ incluida la comunicación interactiva, el TLC mantiene las excepciones y limitaciones autorizadas por otros tratados. Las Partes pueden contemplar excepciones para la

Artículo 17.6.5 (b): “radiodifusión o comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas a través de comunicaciones analógicas y radiodifusión libre inalámbrica, y las excepciones y limitaciones a dicho derecho respecto de esas actividades, será materia de legislación interna. Cada Parte podrá adoptar excepciones y limitaciones, incluyendo licencias obligatorias, al derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas con respecto a otras transmisiones no interactivas de acuerdo con el artículo 17.7(3). Dichas licencias obligatorias no perjudicarán el derecho del artista intérprete o ejecutante o del productor de un fonograma de recibir una remuneración equitativa.”

En Chile, la ley le entrega a los artistas y productores de fonogramas¹⁹⁶ un derecho de remuneración equitativa para la radiodifusión¹⁹⁷ de sus interpretaciones, ejecuciones, y fonogramas, mientras que EEUU no reconoce el mismo derecho a los artistas.

¹⁸⁹ El profesor de Stanford, Lawrence Lessig encabezó el caso. Ver Lessig, 2004.

¹⁹⁰ Ver Eldred et al. v. Ashcroft 537 U.S. 2003 y comentarios en el UNCTAD-ICTSD, Resource Book, Parte Dos, capítulo 2.1. Para mayor información sobre el caso y sobre los esfuerzos para derogar el CTEA, ver <http://eldred.ccl/>.

¹⁹¹ El TLC tiene varias definiciones en el artículo 17.6.8. Son las mismas del artículo 2 del TOIEF, el que a su vez es muy similar a las definiciones del Convenio de Roma, con algunas variaciones necesarias para que sean aplicables en la era digital. De esta forma “artistas intérpretes o ejecutantes significa todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore”.

¹⁹² Artículos 7, 8, 11 y 12, TOIEF.

¹⁹³ “Comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos del artículo 17.6(5), se entenderá que “comunicación al público” incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles para el público”.

¹⁹⁴ “Fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo”.

¹⁹⁵ “Fonograma significa toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros

sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual”.

¹⁹⁶ “Productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos”.

¹⁹⁷ “Radiodifusión significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una “radiodifusión”; la transmisión de señales codificadas será “radiodifusión” cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento”.

El TLC destaca que el goce y ejercicio de los derechos de los artistas y productores de fonogramas no está sometido a ninguna formalidad. Esto es similar en el TOIEF¹⁹⁸, lo que corresponde por su parte a una disposición paralela del Convenio de Berna¹⁹⁹, también incorporada en el ADPIC.²⁰⁰

Duración de la protección

En una disposición parecida a aquella de la sección sobre derechos de autor, a los artistas y productores de fonogramas se les otorga un término mínimo de setenta años contados desde el fin del año calendario de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o fonograma o, faltando dicha publicación autorizada dentro de cincuenta años desde la fijación de la interpretación, ejecución o fonograma, un mínimo de setenta años desde el fin del año calendario desde la fijación de la interpretación, ejecución o del fonograma.

Esta disposición se aplica cuando el término debe ser calculado sobre una base distinta a la de la vida de una persona natural. Esto sería por lo general el caso de obras colectivas, obras por encargo en los EEUU y programas de computador y obras cinematográficas en Chile.

En resumen, este aumento del término de la protección se traduce a que en menos de diez años, la duración de la protección para los derechos conexos ha aumentado: de veinte años después de la fijación, la interpretación o ejecución o la radiodifusión, -reconocidas por la Convención de Roma- a cincuenta años desde la fijación o interpretación o ejecución -bajo el ADPIC-, a los setenta años consagrados en el TLC. A pesar que EEUU ya otorgaba términos de protección aún más largos²⁰¹, la Ley de Propiedad Intelectual de Chile otorgaba sólo cincuenta años a los artistas, intérpretes y ejecutantes y a los productores de fonogramas.²⁰² Chile ha modificado la duración de la protección para ajustarlos al TLC mediante la ley de diciembre del 2003 que puso en vigor el Acuerdo. En estas materias el TLC no contemplaba disposiciones transitorias.

3.3.3. Obligaciones comunes a los derechos de autor y derechos conexos

Menos explícitamente que en CAFTA y que en el acuerdo de EEUU con Australia, el TLC disminuye las asimetrías entre los derechos de autor y los derechos conexos. Como se señaló anteriormente, Chile sigue la tradición continental

Europea en la que a los autores, como creadores originales de las obras, les es reconocida una protección más fuerte que a los artistas y productores de fonogramas. Esta dicotomía no fue bienvenida por la industria estadounidense, la que en una comparación con CAFTA comentó:

“El texto de CAFTA incluye una disposición (artículo 15.5.3.) que establece claramente que no hay ninguna jerarquía entre los derechos reconocidos a los autores y aquellos reconocidos a los productores de fonogramas. Esta es una correcta aclaración de disposiciones peligrosas contenidas en algunas leyes de derechos de autor latinoamericanas (como la chilena) y establece un buen precedente para otros países latinoamericanos y para el ALCA.”²⁰³

Autorizaciones

La disposición relativa a autorizaciones señala que:

Artículo 17.7: “Cada Parte establecerá que, cuando fuera necesaria la autorización tanto del autor de una obra incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del autor debido a que también es necesaria la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor. Asimismo, cada Parte establecerá que, cuando fuera necesaria la autorización tanto del autor de una obra incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor debido a que también es necesaria la autorización del autor.”²⁰⁴

Antes de la entrada en vigor del TLC, en diciembre del 2003, la Ley de Propiedad Intelectual de Chile aún disponía que cuando el interés de un autor se contraponía con el interés del productor del fonograma, respecto a la ejecución pública del fonograma, el derecho del autor siempre prevalecería sobre el del productor. Con la aprobación de la ley de implementación esta jerarquía fue eliminada.²⁰⁵

Derechos patrimoniales

El TLC, en lo que nuevamente parece ser un acercamiento entre los derechos de autor y los derechos conexos, establece la libertad de contratación respecto de los derechos patri-

¹⁹⁸ Artículo 20, TOIEF.

¹⁹⁹ Artículo 5.2, Berna.

²⁰⁰ El Artículo 62.1, ADPIC permite a los Miembros exigir formalidades como condición para la adquisición y mantenimiento de todos los DPIs en el Acuerdo, salvo para los derechos de autor y derechos conexos cubiertos por el Acuerdo.

²⁰¹ EEUU cuenta con un complicado sistema de contabilización de la duración de los derechos de autor, dependiendo si las obras fueron creadas antes o después de ciertas fechas en que se

modificó la ley de derechos de autor. Para obras cuyo autor es una persona jurídica, para obras hechas por encargo y para obras anónimas y seudónimas, el plazo será el menor entre 95 años desde la publicación y 120 años desde la creación.

²⁰² En 1993 la UE también aumentó los términos de protección para derechos conexos a 50 años. Ver Directiva del Consejo 93/98/CEE de 29 de octubre de 1993 relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de

determinados derechos afines.

²⁰³ IFAC-3-CAFTA, 2004, p 11.

²⁰⁴ Esta disposición es idéntica a la Declaración Concertada del artículo 1, TOIEF.

²⁰⁵ El artículo 65.2 de la Ley de Propiedad Intelectual de Chile (Ley 17.336) también refleja esta jerarquía: “Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podrá interpretarse en menoscabo de la protección que ella otorga al derecho de autor.”

moniales, en oposición a los derechos morales.²⁰⁶ También señala que el licenciario y el empleador, en el caso de obras por encargo, tendrán la facultad de ejercer los mismos derechos que el creador original de la obra (licenciante y empleador). La disposición pertinente establece que:

Artículo 17.7.2: “cualquier persona propietaria de cualquier derecho económico, es decir, no de un derecho moral, podrá, libre y separadamente, transferir tal derecho mediante un contrato; y cualquier persona que haya adquirido o sea propietario de tales derechos económicos en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que implican la creación de obras, interpretación o ejecución o fonogramas, podrá ejercer tales derechos a nombre propio y gozar plenamente de los beneficios que de ellos se deriven.”

Sin embargo, a pesar de la aparente libertad de contratación y la regla general de que el empleador podrá ejercitar libremente tales derechos, el TLC agrega que las Partes pueden establecer

“cuáles contratos de empleo que implican la creación de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en ausencia de un acuerdo por escrito, implican una transferencia de los derechos económicos en virtud de la ley, y límites razonables respecto de las disposiciones establecidas en el párrafo 2(a), para proteger los intereses de los titulares originarios, tomando en consideración los legítimos intereses de los cesionarios.” (Énfasis del autor)²⁰⁷

La importancia de esta disposición es que ella refleja las tensiones entre el sistema del common law de los EEUU y el sistema continental europeo que inspira el sistema legal de Chile:

- En EEUU, bajo la doctrina de “obras hechas por encargo” (works made for hire), el empleador o la persona para la cual se hace la obra es considerado el autor, excepto cuando “las partes han expresamente acordado lo contrario por escrito en un instrumento firmado por ellas.”²⁰⁸ En Chile, a diferencia de los EEUU, la regla general es que la autoría pertenece siempre al creador original de la obra, excepto en casos muy limitados tales como programas de computador, obras cinematográficas y obras hechas por funcionarios de gobierno. En el TLC, las Partes mantuvieron la facultad de determinar en qué contratos se transferirán automáticamente los derechos desde el empleado al empleador.
- Las Partes preservaron igualmente un poder reducido para limitar, razonablemente, la libertad de contratación.

Esto se explica porque en Chile, además de los derechos morales, algunos derechos económicos o patrimoniales son inalienables, como el *droit de suite* para pintores, escultores, y dibujantes para percibir al menos el 5% de las futuras ventas de sus obras.²⁰⁹

- Ni el NAFTA ni el CAFTA contienen disposiciones que limiten la libertad de contratación o de transferencia automática de autoría la que queda en manos del empleador. A pesar de que el acuerdo entre los EEUU y Australia no contempla el *droit de suite*²¹⁰, dejó la opción abierta al referirse expresamente al Convenio de Berna.

Limitaciones o excepciones

El TLC permite limitaciones y excepciones a los derechos en el

Artículo 17.7.3.: “determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”

en el mismo sentido que la “regla de los tres pasos” establecida respectivamente, en el ADPIC (artículo 13), el Convenio de Berna (artículo 9.2), el TODA (artículo 19) y el TOIEF (artículo 16).²¹¹

Respecto a las excepciones y limitaciones en el ambiente digital, el TLC reproduce la Declaración Concertada respecto de los artículos 10 y 16 del TODA y el TOIEF, pero va más allá de la Declaración al permitir expresamente copias temporales que son transitorias o incidentales y son una parte integral y esencial de un proceso tecnológico y

“cuya única finalidad es permitir: (a) la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) un uso lícito de una obra u otra materia protegida y que no tenga por sí misma una significación económica independiente.”²¹²

Como se señaló anteriormente, la nota de pie página citada toma su redacción de la Directiva Europea sobre Derechos de Autor. El importante efecto de esta excepción a los derechos exclusivos es que, sujeto a esos requisitos, las copias temporales no estarán sometidas al examen estricto de la “regla de los tres pasos.” Esta excepción fue calificada por la industria estadounidense como una “excepción peligrosa al importantísimo derecho de reproducción, una excepción que podría tener serias consecuencias para los titulares de derechos que hacen negocios en Internet.”²¹³

Por otro lado, cabe agregar que no existen restricciones en el

²⁰⁶ Chile otorga una fuerte protección a los derechos morales mediante su ley de propiedad intelectual (artículos 14-16), mientras que EEUU cuenta con una protección federal limitada únicamente para obras de artes visuales (Title 17 U.S.C. §§ 101, 106 A) y mediante leyes estatales (la mayoría de los estados se basan ya sea en la ley de California o la de Nueva York).

²⁰⁷ Artículo 17.7.2(b), TLC.

²⁰⁸ Ver definición de “obra por encargo” en el Título 17 U.S.C. § 101 y “titularidad del derecho de autor” en el Título 17 U.S.C. § 201.

²⁰⁹ Nótese que la Sección 986 del Código Civil de California también contempla el *droit de suite* para artistas que viven en ese estado.

²¹⁰ Artículo 17.4.6(b) del TLC EEUU – Australia.

²¹¹ Ver discusión en UNCTAD – ICTSD, Resource Book.

²¹² Nota 17, TLC.

²¹³ IFAC-3-Chile, 2003.

TLC al uso de las flexibilidades de las “Disposiciones Especiales Relativas a los países en Desarrollo” contenidas en el Anexo del Convenio de Berna, como ocurre en el caso del acuerdo entre EEUU y Vietnam que al respecto dispone:

“Ninguna Parte puede otorgar licencias de traducción o reproducción permitidas por el Apéndice del Convenio de Berna cuando las necesidades legítimas de copias o traducciones de la obra en el territorio de esa Parte pueden ser satisfechas por acciones voluntarias del titular, salvo por obstáculos creados por medidas de la misma Parte.”

Adquisición y administración de programas de computador para uso del gobierno

El TLC confirma que los organismos de gobierno deben utilizar sólo programas de computador autorizados. Con ese propósito, las Partes emitirán instrumentos legales adecuados para regular activamente la adquisición y administración de programas de computación para dicho uso gubernamental. Tales medidas podrán consistir en procedimientos tales como el registro y la elaboración de inventarios de los programas incorporados a los computadores de los organismos e inventarios de las licencias existentes de programas de computador.

El contenido de esta obligación ha hecho que surjan ciertas preocupaciones respecto a su significado y consecuencias exactas. Podría entenderse esta obligación como privilegiando el uso exclusivo de programas propietarios en oposición a aquellos programas de código abierto. Otros, por el contrario, estiman que esta lectura no es la apropiada ya que en todo caso los programas de código abierto también operan sobre la base de autorizaciones (licencias) y en la esfera del derecho de autor.²¹⁴

Elusión de medidas tecnológicas efectivas

El TLC establece reglas muy estrictas en contra de la elusión de medidas tecnológicas de protección (TPMs por sus siglas en inglés) usadas por los autores, artistas y productores de fonogramas para proteger sus obras, interpretaciones, ejecuciones y fonogramas, amparados por derechos de autor y derechos conexos.

Las disposiciones sobre TPMs van más allá de aquellas contenidas en el TODA²¹⁵ y del TOIEF²¹⁶, los que simplemente señalan que las partes “proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos” en contra de la elusión de TPMs, dando a las Partes libertad para decidir la forma en que aplicarán las disposiciones y si es que establecerán sanciones civiles y/o criminales a los infractores.

El TLC establece reglas muy detalladas que apuntan a otorgar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos para combatir la elusión de medidas tecnológicas efectivas.²¹⁷ En una disposición clave del Acuerdo, las Partes se comprometen a

Artículo 17.7.5: “cualquier persona que a sabiendas, elude sin autorización del titular del derecho o de la ley de conformidad con este Tratado, cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegida, será responsable civilmente y, en circunstancias apropiadas, será objeto de responsabilidad penal, o dicha conducta podrá ser considerada una agravante de otro delito. Ninguna Parte está obligada a imponer responsabilidad civil o penal a una persona que eluda medidas tecnológicas que protejan los derechos exclusivos del derecho de autor o derechos conexos en una obra protegida, pero no controlan el acceso a la obra.”²¹⁸

La terminología y las disposiciones sobre las medidas tecnológicas efectivas tienen su origen en el polémico US Digital Millennium Copyright Act (DMCA)²¹⁹, el que

“nominalmente pretendía aplicar los Tratados de Internet de la OMPI de 1996 en la ley Estadounidense, pero que de hecho fue mucho más allá de lo que esos tratados establecían.”²²⁰

Las estrictas disposiciones del TLC en esta materia establecen sanciones civiles y criminales para la manipulación de medidas sobre antipiratería que controlan el acceso a obras y fonogramas. También establece la responsabilidad civil y cuando se trata de un acto doloso y con objetivos comerciales prohibidos, la responsabilidad penal por la fabricación,

²¹⁴ La industria estadounidense calificó esta obligación como “un requisito importantísimo”. “EEUU ya emitió una Orden Ejecutiva y es crítico para todos los gobiernos, incluidos los miembros de CAFTA que aseguren que su uso de software esté licenciado y se establezcan sistemas efectivos de administración”. IFAC-3-CAFTA, 2004.

²¹⁵ El TODA trata las TPMs en el artículo 11 (Obligaciones relativas a medidas tecnológicas) estableciendo que “Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.”

²¹⁶ Artículo 18, TOIEF.

²¹⁷ Artículo 17.7.5(f): “medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma, u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos y que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente”.

²¹⁸ El artículo 17.7.5(b), TLC además señala: “cada Parte dispondrá también de medidas administrativas o civiles y, cuando la conducta es maliciosa y con propósitos comerciales prohibidos, medidas penales con respecto a la fabricación, importación, distribución, venta o arriendo de dispositivos, productos o componentes o el suministro de servicios que: (i) sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica efectiva; (ii) no tengan un propósito o uso comercialmente significativo distinto que el de eludir cualquier medi-

da tecnológica efectiva; o (iii) han sido principalmente diseñados, producidos, adaptados, o ejecutados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva.

Cada Parte garantizará que se tomen debidamente en cuenta, entre otros, los propósitos educacionales o científicos de la conducta del acusado al aplicar medidas penales de conformidad con las disposiciones que implementan este subpárrafo. Una Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos prohibidos de conformidad con este subpárrafo, que sean realizados en relación con bibliotecas, archivos e instituciones educacionales, sin fines de lucro. Si dichos actos fueron llevados a cabo de buena fe, sin conocimiento de que la conducta estaba prohibida, además podrán eximirse de responsabilidad civil.”

²¹⁹ Title 17 U.S.C. § 1201.

²²⁰ Lemley y otros. p 891.

distribución, venta o arriendo de aparatos, productos, o componentes que sirven para eludir medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso y los derechos exclusivos de una obra o fonograma.²²¹

Los críticos de las disposiciones sobre medidas tecnológicas efectivas del DMCA señalan que ellas impiden usos legítimos de las obras, tales como hacer una copia de un CD de música en el computador, hacer una copia de respaldo de un programa de computador, como lo permiten las leyes chilenas²²² y estadounidenses²²³ o copiar pequeñas partes de una película en un DVD con propósitos educacionales o de crítica. Las medidas tecnológicas efectivas también han sido usadas para impedir la manufactura de productos de la competencia para limitar la expresión, para limitar la “doctrina de la primera venta”, y para fragmentar los mercados mediante el uso de códigos de zonas regionales en DVDs. Más aún, el uso de las medidas tecnológicas efectivas restringe el acceso a obras que ya han caído en el dominio público.²²⁴ La inclusión de estas disposiciones en acuerdos bilaterales, también ha sido criticada por agregar nuevas trabas a los países en desarrollo para acceder a las nuevas tecnologías de la información (Cuadro 9).

Excepciones muy limitadas a las detalladas disposiciones del TLC —destinadas a establecer protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos para combatir la elusión de medidas tecnológicas efectivas— están permitidas para casos tales como:

- Ingeniería inversa para lograr interoperabilidad entre programas de computador;
- Analizar e identificar fallas en tecnologías de encriptación;
- Evitar el acceso de menores a contenidos inapropiados en la red;
- Corregir la inseguridad de un computador;
- Deshabilitar funciones de recolección y diseminación de información personal;
- Actividades legítimas de funcionarios de gobierno; y
- Acceso a obras por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educacionales sin fines de lucro con el objeto de tomar decisiones sobre adquisiciones.

Sin embargo, el TLC permite también que se establezcan excepciones y limitaciones para situaciones y actividades específicas:

Artículo 17.7.5. (d) (i) “cuando se demuestre o reconozca en un procedimiento legislativo o administrativo establecido por ley, que se produce un impacto adverso, real o probable, sobre usos no infractores de una determinada clase de obras o sobre excepciones o limitaciones al dere-

Cuadro 9: El DMCA y los países en desarrollo

“Estas polémicas disposiciones del DMCA han sido fuertemente criticadas por ser sobreprotectoras y por no contar con ninguna limitación para proteger usos legítimos de contenido protegido por medios tecnológicos. Por ejemplo, el DMCA no contempla excepciones fuertes para usos honestos u otras limitaciones que preservan el importante equilibrio entre los intereses público y privado en contenidos digitales. Importantes materias sobre bienestar público afectadas por el modelo del DMCA incluyen: la posibilidad de que la competencia cree programas computacionales con fines de interoperabilidad, investigación de encriptación, pruebas de seguridad, y control sobre mercados complementarios. Por otra parte, el modelo del TODA de la UE otorga flexibilidad a los estados miembros para que contemplen limitaciones y excepciones que sean consistentes con aquellas establecidas en la legislación doméstica.

A pesar de las fuertes críticas al DMCA, una serie de acuerdos comerciales bilaterales negociados por EEUU han incluido disposiciones del tipo DMCA y por lo tanto hicieron de estos inusuales altos estándares, un modelo de hecho para la implementación global del TODA. El efecto combinado de mecanismos de derecho privado tales como la legislación de daños y legislación contractual, y la regulación de derecho público mediante el derecho de autor y otros regímenes especiales como el DMCA, inevitablemente dificultarán el acceso a contenidos. En una situación en que el acceso al hardware es una importante barrera para los países en desarrollo, agregar otra capa de impedimentos, inevitablemente incrementando los costos, es problemático para que los países en desarrollo utilicen las tecnologías de la información.

Fuente: Ruth Okedji, 2004

cho de autor o derechos conexos respecto de una clase de usuarios, a condición de que cualquier limitación o excepción adoptada en virtud de este subpárrafo (d)(i) tenga efecto durante un período no superior a tres años contados a partir de la fecha de la conclusión de tal procedimiento.”

En términos generales, la industria estadounidense expresó algún grado de malestar respecto a esta limitación en el TLC. Comparándolo con el resultado de las negociaciones de CAFTA, comentó:

“El requisito que los países de CAFTA implementen protección para medidas tecnológicas de protección (TPMs) utilizadas por los titulares de derechos para protegerse contra el acceso y explotación no autorizados de sus obras, virtualmente de la misma manera que lo hizo EEUU en el DMCA en 1998. Además, el texto establece una lista muy limitada de excepciones - en consonancia cómo el Congreso de EEUU aprobó dichas excepciones en la ley estadounidense (artículo 15.5.7). Aplaudimos a los negociadores por subsanar algunas molestas omisiones que existen en el texto del TLC con Chile.”²²⁵

Mientras que el DMCA establece que la Oficina Estadounidense de Derechos de Autor será la agencia encargada de conducir el procedimiento, el TLC señala que las

²²¹ “El DMCA era un pedazo de legislación cuyo objetivo era proteger este código diseñado para proteger material protegido por derechos de autor. Era, podríamos decir, código legal que a su vez

tenía por objeto proteger código computacional que a su vez protegía el código legal de los derechos de autor”. Lessig, 2004.

²²² Ley 17.336, artículo 47.

²²³ Title 17 U.S.C. § 117.

²²⁴ Electronic Frontier Foundation.

²²⁵ IFAC-3-CAFTA, 2004, p 10.

limitaciones o excepciones debieran ser reconocidas mediante un proceso legislativo, en el que debería existir la posibilidad de crear nuevas excepciones, ya que los parlamentos son más sensibles a las demandas de la sociedad civil. A pesar de estas excepciones, muchas otras razones para eludir las medidas tecnológicas efectivas no fueron consideradas.²²⁶

Finalmente, y probablemente por la complejidad del tema, estas disposiciones sobre medidas tecnológicas efectivas, tienen un plazo de cinco años para su aplicación, el que constituye uno de los plazos más extensos reconocidos en las disposiciones transitorias del TLC (Cuadro 6).

Información sobre la gestión de los derechos

El TLC protege la información sobre la gestión de los derechos (RMI por sus siglas en inglés²²⁷) en términos muy similares a aquellos establecidos en el TODA²²⁸ y en el TOIEF.²²⁹ La diferencia está en que establece sanciones civiles y criminales cuando los actos prohibidos han sido cometidos dolosamente y con propósitos comerciales.²³⁰ Estas medidas restrictivas también han sido fuertemente criticadas en EEUU particularmente por la sociedad civil y la academia.²³¹

3.3.4 Protección de las señales de satélites

El TLC²³² obliga a las Partes a ratificar, antes del primero de enero del 2009, el Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite, firmado en Bruselas el 21 de mayo de 1974²³³ (Convenio de Bruselas),²³⁴ que entró en vigor el 25 de agosto de 1979.²³⁵

La Convención de Bruselas establece que cada Parte contratante tomará medidas adecuadas para prevenir la distribución no autorizada en o desde su territorio, de cualquier señal de

satélite portadora de un programa. Dicha Convención (artículo 8), permite a los miembros hacer reservas específicas en circunstancias especiales, las que no fueron excluidas del TLC.

Además de la obligación de hacerse parte de la Convención de Bruselas y de las obligaciones derivadas de ese Tratado, el TLC establece otras obligaciones complementarias sobre la observancia de tales obligaciones.

En primer lugar, actos tales como la construcción, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento, o distribución de un aparato o sistema tangible o intangible, pueden ser considerados ya sea una infracción civil o criminal si la persona involucrada, sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal, sabe que la función principal del aparato o del sistema sirve únicamente para decodificar una señal de satélite portadora de programas codificados. El conocimiento de la función principal del aparato o del sistema puede ser demostrado mediante evidencias razonables, tomando en cuenta los hechos y circunstancias que rodean el acto supuestamente ilegal. También la recepción voluntaria o la distribución de una señal de satélite portadora de un programa codificado con conocimiento de que ha sido decodificada, sin la autorización del distribuidor legítimo, será considerada ya sea una infracción civil o una criminal.

Cada Parte establecerá que cualquier persona afectada por alguna de las actividades descritas anteriormente, incluida las personas que tienen un interés comprometido en la señal de satélite o en el contenido de dicha señal, podrá iniciar una acción civil por tal infracción.

²²⁶ Samuelson, 1999.

²²⁷ Artículo 17.7.6(b), TLC. "Información sobre la gestión de los Derechos significa:

(i) la información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;

(ii) la información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma; y

(iii) todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma. Nada de lo dispuesto en el párrafo 6(a) exige que el propietario de cualquier derecho relacionado con la obra, interpretación o ejecución o fonograma adjunte información sobre gestión de derechos a copias de dicho material o hacer que la información sobre gestión de derechos figure en relación con una comunicación al público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma."

²²⁸ Artículo 12, TODA.

²²⁹ Artículo 19, TOIEF.

²³⁰ Artículo 17.7.6(a): "Con el fin de proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos para proteger la información sobre la gestión de los derechos:

(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que, sin autorización y a sabiendas o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos,

(i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;

(ii) distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; o

(iii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización, será responsable, tras la acción judicial de cualquier parte agraviada, y sujeto a las sanciones dispuestas en el artículo 17.11(5). Cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos y sanciones penales, al menos en los casos cuando los actos prohibidos en el subpárrafo sean realizados maliciosamente y con el propósito de obtener una

ventaja comercial. Cada Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos en relación con una biblioteca, archivo, institución educacional o una entidad de radiodifusión al público, sin fines de lucro."

²³¹ Okedji, 2004.

²³² Artículo 17.1.3(c), TLC.

²³³ El Convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional de Estados sobre la distribución de Señales Portadoras de Programas transmitidas por satélite convocada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la OMPI. La Conferencia discutió sobre la base del borrador de convenio redactado por un Comité de Expertos Gubernamentales sobre Problemas en el Área de Derechos de Autor y de la Protección de Artistas, Productores de Fonogramas y Organismo de Radiodifusión surgidos por Transmisiones por Satélites Espaciales celebrada en Nairobi, Kenia del 2 al 11 de julio de 1973.

²³⁴ En ningún otro tratado comercial bilateral recientemente negociado por Chile (México, EFTA, UE o Corea) existen obligaciones equivalentes para ser partes del Convenio de Bruselas.

²³⁵ Para marzo del 2004, 26 estados eran miembros del Convenio. Estados Unidos se hizo parte el 7 de marzo de 1985.

Fue durante las negociaciones del NAFTA que una disposición similar fue introducida²³⁶ por primera vez en un acuerdo comercial.²³⁷ Mientras que en el TLC, como hemos visto, las sanciones pueden ser de carácter civil o criminal²³⁸, en el NAFTA las sanciones son, dependiendo de la naturaleza de la conducta, civiles o criminales.

3.3.5. Nombres de dominio en Internet

Para poder ser identificado, cada computador conectado a Internet tiene una dirección numérica llamada un “Protocolo de Internet” (Internet Protocol). Debido a que las combinaciones de números son fáciles de olvidar, las direcciones de protocolo de Internet son convertidas en letras y números de manera que las personas puedan recordarlas. Este resultado (alfa numérico) es conocido como “nombre de dominio” el que, por lo general, se compone de dos partes. El primero es el nombre principal, por lo general el nombre de una compañía, persona, país o ciudad, seguido por un punto y un sufijo tal como org, com, edu, o biz. El sufijo en el nombre de dominio es conocido como dominio de nivel superior o top level domain (TLD). Cada dirección de Internet tiene un TLD, el que corresponde a la última parte del nombre de dominio²³⁹ (Cuadro 10).

Las disposiciones del TLC sobre nombres de dominio en Internet tratan sobre la solución de diferencias y la transparencia en la administración de los dominios de nivel superior de país (ccTLD). Respecto a solución de diferencias, el TLC dispone:

“Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel superior (ccTLD), establezca un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas de fábrica o de comercio”.

El TLC no señala cuáles son las reglas específicas en las que debería basarse el “procedimiento adecuado para la solución de diferencias.” Sin embargo, podría suponerse que las Partes deberían establecer procedimientos basados en los “principios” del UDRP (Cuadro 11), pero no necesariamente en las “reglas para el UDRP”, que son una serie de detalladas reglas de procedimiento que establecen cuándo, dónde, y

Cuadro 10: Nombres de dominio de nivel superior (TLDs)

Hay dos tipos de TLDs: TLDs genéricos (gTLDs) y TLDs de códigos de países (ccTLDs). Los TLDs genéricos (.V. Gr. .com, .org, .net, .edu, .biz, .name, .pro, .gov or .edu) pueden ser usados, con algunas excepciones, por cualquier persona en el mundo y son administrados globalmente. Los TLDs de códigos de países, por su parte, son usados para identificar un país en particular o un área geográfica, y son administrados localmente en los respectivos países. Son nombres de países de dos letras basados en los códigos de países del ISO 3166-1. El ccTLD de EEUU es “.us”, mientras que el de Chile es “.cl”. La administración de ccTLDs se radica en Network Information Centers (NICs) locales, por delegación de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) que es parte de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o ICANN). Esta última es una corporación privada encargada de las funciones técnicas de administración de Internet. Según el White Paper de 1998 ICANN, junto con otras funciones técnicas, es la organización responsable de la coordinación general del Sistema de Nombres de Dominio. Como administradores de ccTLDs los NICs deben, junto con registrar nombres de dominios para sus respectivos ccTLDs, contemplar procedimientos para la solución de controversias.

Es muy común que dos o más personas estén interesadas en registrar el mismo nombre de dominio. En el mundo real, dos personas distintas pueden usar y registrar el mismo nombre o marca para identificar productos o servicios completamente diferentes. En Internet no hay dos nombres de dominio iguales, sino que son únicos. Mientras que dos personas podrían crear y haber registrado “Apple” como marca, una para designar una empresa de computadores y la otra para identificar un sello discográfico, en el mundo de Internet puede haber un solo nombre de dominio www.apple.com. Pero algunas veces las disputas sobre nombres de dominio no tienen motivos legítimos. Hay personas que compran varios nombres de dominio, que contienen marcas notoriamente conocidas, para venderlos a las personas dueñas de las marcas en el mundo real, probablemente a precios mucho más altos de lo que realmente cuestan. A este problema se le ha llamado ciberpiratería o piratería cibernética.

Fuente: ICANN

cómo debe entablarse un reclamo y cuándo, dónde y cómo debe responderse al reclamo. El UDRP entró en vigor el 1 de diciembre de 1999.

El TLC²⁴⁰ deja espacio a las Partes para determinar si las diferencias relativas a ciberpiratería de marcas en su gTLD serán resueltas aplicando el mismo UDRP o una “Política Local de Solución de Diferencias” (LDRP, por sus siglas en inglés). Esta disposición es sustancialmente distinta a la propuesta

²³⁶ Artículo 1707, NAFTA.

²³⁷ Artículo 17.8, TLC: Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas Codificados: “1. Las Partes considerarán:

(a) una infracción civil o penal la construcción, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución de otro modo, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo que la función principal del dispositivo o sistema consiste únicamente en ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del

distribuidor legal de dicha señal; y

(b) una infracción civil o penal la recepción o distribución maliciosa de una señal satelital portadora de un programa codificado sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal.

2. Cada Parte establecerá que cualquier persona agraviada por una actividad descrita en los párrafos 1(a) o 1(b), incluida cualquier persona que tenga un interés en la señal codificada o en el contenido de la misma, podrá ejercer una acción civil conforme a cualquier medida que implemente

este párrafo.”

²³⁸ CAFTA (artículo 15.8), TLC EEUU – Australia (artículo 17.7) y el TLC EEUU – Singapur (artículo 16.6) tiene una aproximación similar ala establecida en NAFTA. El TLC Chile – México sólo establece sanciones civiles (artículo 15-2).

²³⁹ Por ejemplo www.chileusfta.org podría ser el nombre de dominio de una organización dedicada al estudio del TLC entre Chile y EEUU, en el que “.org” para una organización sería el TLD.

²⁴⁰ Artículo 17.3.1, TLC.

Cuadro 11: El UDRP

El UDRP señala que cierto tipo de conflictos deben ser sometidos a procedimientos administrativos obligatorios que se iniciarán si la parte reclamante señala que "(i) su nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca registrada o de servicio en la que el reclamante tiene derechos; (ii) que el registrante no tiene derecho o intereses legítimos en lo que se refiere al nombre del dominio; y (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe".

Después de describir este examen de tres partes, el UDRP describe, de forma no exhaustiva, algunas presunciones de mala fe, tales como adquirir el nombre de dominio principalmente con fines de venta, arrendamiento, o transferencia del dominio al dueño o a un competidor de la marca; registrar el dominio para evitar que el titular de una marca utilice su marca en ese dominio; registrar la marca para perjudicar el negocio de un competidor; o crear una probabilidad de confusión con la marca del reclamante al atraer a los clientes a su sitio web.

Finalmente, las sanciones del UDRP se limitan a la cancelación, transferencia o cambios en el dominio en cuestión.

Fuente: <https://www.wsmdomains.com/URDP.html>.

por EEUU en las negociaciones en el ALCA²⁴¹ y presumiblemente presentada y propuesta al comienzo de las negociaciones del TLC²⁴², en el sentido que la participación en el UDRP de ICANN habría sido obligatoria para los NIC (Network Information Centres) de cada Parte.

En esta materia el TLC no introduce mayores innovaciones. Ambos países, mucho antes del comienzo de las negociaciones²⁴³, habían ya establecido políticas en la misma línea de las disposiciones previstas en el TLC.

Ni el Procedimiento de Mediación y Arbitraje en Chile ni el DRP de EEUU impiden a las partes en una disputa sobre un nombre de dominio, entablar una demanda en una corte jurisdiccional. Más aún, las Partes tienen la libertad para regular el problema de la ciberpiratería en sus legislaciones domésticas, estableciendo procedimientos especiales que traten estos asuntos. EEUU hizo esto al crear la Ley

Antipiratería Cibernética de Protección al Consumidor (ACPA por sus siglas en inglés), que es "una ley federal de 1999 para proteger a los dueños de marcas por el abuso de nombres de dominio por parte de los denominados piratas cibernéticos o ciberocupas."²⁴⁴

Debido a que el texto del TLC limita la aplicación del procedimiento basado en los principios del UDRP al problema de la ciberpiratería de marcas²⁴⁵, muchos otros problemas en materia de dominios quedan fuera de este sistema. Por ejemplo, el TLC²⁴⁶ excluiría las disputas entre titulares legítimos de marca, disputas relativas a nombres de personas (distintos de aquellos protegidos por marcas), difamación, dilución de marcas, y dependiendo si una Parte protege a las IGs mediante marcas, podrían decidir aplicar o dejar fuera a las IGs de la aplicación de estas disposiciones.

Lógicamente ambos países retienen la libertad para aplicar el mecanismo de solución de diferencias que deseen a estos otros tipos de problemas, ya sea el UDRP o un LDRP como es el caso en la actualidad. De hecho, las normas internas chilenas²⁴⁷ permiten usar el procedimiento en contra del registro abusivo, cuando el nombre de dominio registrado es idéntico o confusamente similar al nombre por el cual el reclamante es conocido.

El UDRP y otros LDRPs han sido criticados como demasiado restrictivos. A pesar que su objetivo principal es combatir la ciberpiratería de marcas, los procedimientos son muchas veces usados para restringir la libre expresión y la competencia.²⁴⁸

El otro principio rector del TLC en materia de nombres de dominio es el de la transparencia. La disposición pertinente señala:

Artículo 17.3.2: "Cada Parte exigirá, además, que el administrador de su respectivo ccTLD, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa,

²⁴¹ El artículo 13 del borrador de Capítulo de PI señala que "Cada Parte se asegurará que sus respectivos Centros de Información en Red (CIR) participen en el Procedimiento Uniforme de Solución de Diferencias de la ICANN para abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas". Ver el capítulo en http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXX_s.asp.

²⁴² Ver la propuesta de EEUU sobre nombres de dominio en internet publicada en el sitio web del NIC Chile en <http://www.nic.cl/Board/2001-2/alca.html>. Hay que hacer notar que la propuesta original de EEUU contenía una obligación adicional, que en definitiva no fue incluida en el texto final, pero que sí se incluyó en el TLC de EEUU con Singapur: "Cada Parte participará en el Comité Asesor de Gobiernos de la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) con el fin de promover la administración adecuada de los nombres de dominio de nivel superior (ccTLD) y de las prácticas de delegación, así como las adecuadas relaciones contractuales para la administración de los ccTLD en el Hemisferio". El borrador del capítulo de DPLs del ALCA también tiene una disposición similar.

²⁴³ El DRP usado por el administrador del ccTLD ".us" es la usTLD Dispute Resolution Policy (o DRP) (aprobada por el Departamento de Comercio de EEUU el 21 de febrero de 2002). En todos los aspectos es muy similar al UDRP. El DRP de Chile se llama el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, un LDRP implementado en 1997 y considerado un pionero en el mundo. Es también muy similar al UDRP con algunas pequeñas diferencias, tales como contemplar un período de oposición después de la solicitud de un dominio; las partes pueden recurrir a una mediación antes del arbitraje; y los árbitros están sujetos a recursos disciplinarios de las cortes jurisdiccionales. Para una descripción más detallada de las diferencias entre el UDRP y el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, ver <http://www.nic.cl/Board/2001-2/alca.html>.

²⁴⁴ Ver chilling effects en <http://www.chillingeffects.org/acpa/>.

²⁴⁵ Hasta la fecha no hay una definición de piratería cibernética en tratados a pesar de que hay consenso que cubre al menos registros de nombres de dominio idénticos o confusamente simila-

res a una marca o marca de servicio efectuados de mala fe. Según el Informe Final del Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio en Internet (Primer Proceso) párr. 170, la piratería cibernética sería un concepto asociado a infracciones al derecho de autor en la red. Ver <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html>.

²⁴⁶ Artículo 17.3.1, TLC.

²⁴⁷ Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.

Artículo 22 "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando...el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido".

²⁴⁸ La práctica de un titular de marcas que recurre a la justicia de mala fe, incluidos los DRPs, para privar a un titular legítimo de un nombre de dominio es llamada "reverse domain name hijacking".

con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio, de acuerdo con la legislación de cada Parte con relación a la protección de datos personales”.

Tanto en EEUU como en Chile los NICs cumplen con esta obligación de contar con una base de datos “whois”.²⁴⁹ Respecto a la protección de datos personales esta es una obligación que cada Parte debería cumplir en conformidad con su legislación nacional. Mientras CAFTA tiene la misma disposición sobre transparencia, los acuerdos de libre comercio de EEUU con Australia, Singapur y Marruecos se refieren únicamente a la base de datos “whois”, pero no tienen ninguna referencia a la protección de datos personales.

3.3.6. Signos de identificación: marcas e indicaciones geográficas (IGs)

Principales características de las disposiciones sobre marcas
Debido al interés particular de ambas Partes en esta categoría de derechos, las disposiciones sobre marcas fueron extensamente discutidas durante las negociaciones del TLC. Chile, comparado con muchos países en desarrollo y con sólo quince millones de habitantes, posee un gran número de marcas registradas.

Durante las negociaciones se concedió gran importancia a las discusiones sobre marcas colectivas y de certificación y a los diferentes sistemas de marcas existente tanto en Chile como en los EEUU. Precisamente hubo dificultades con las IGs, ya que en los EEUU estas se protegen mediante el sistema de marcas. De hecho, según el TLC:

Nota 3 al artículo 17.2.1: “Una indicación geográfica puede constituir una marca de fábrica o de comercio en la medida que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

El TLC²⁵⁰ establece que las marcas incluirán a las marcas colectivas, de certificación y marcas sonoras²⁵¹ y pueden incluir IGs y marcas olfativas. Esto significa que habrá al menos tres categorías de marcas protegidas: colectivas, de certificación y sonoras. Pero hay dos categorías para las cuales la protección no es obligatoria: las IGs y las marcas olfa-

tivas. En este sentido el TLC va más allá del ADPIC e incluso del NAFTA, ya que esos acuerdos no obligan a proteger las marcas de certificación ni las marcas sonoras. En el reciente tratado entre los EEUU y Australia la protección para marcas colectivas y de certificación es también obligatoria mientras que para las IGs es facultativa. Las marcas olfativas y las marcas sonoras están excluidas. Sin embargo, los acuerdos de los EEUU con Jordania, Singapur y CAFTA tienen disposiciones similares a las del TLC.

En el TLC no es necesario reconocer a las marcas de certificación como una categoría separada de las marcas, pero el signo en sí mismo debería ser protegido como una marca común.

El ADPIC establece que “no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales.”²⁵² En conformidad con lo anterior, el TLC establece que las Partes garantizarán que cualquier medida que exija el uso del término usual en lenguaje común como el “nombre común” para un producto, no menoscabe el uso o eficacia de las marcas de fábrica o de comercio usadas en relación con dichos productos.²⁵³ Esta disposición se basa en el ADPIC (artículo 20) al señalar que el uso de la marca no será entorpecido innecesariamente. Establece que cuando el uso de un nombre genérico sea requerido, su uso no entorpecerá la eficacia de la marca. Esto podría ser la razón por la cual, en el acuerdo entre los EEUU y Singapur, se agregó una nota para clarificar que la disposición pertinente no afectaría el uso de nombres comunes de productos farmacéuticos al momento de recetar un medicamento.²⁵⁴

De forma consistente con el ADPIC²⁵⁵, el TLC²⁵⁶ establece que el titular de la marca tendrá el derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilice en el comercio signos idénticos o similares.²⁵⁷ Sin embargo hay dos importantes diferencias a este respecto cuando se compara el TLC con el ADPIC.

En primer lugar, el titular de la marca tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, “...incluidas indicaciones geográficas posteriores...” Esta disposición tiene sentido, ya que según el TLC las IGs son capaces de constituir una marca. En segundo lugar, el derecho del titular no sólo se extiende a productos o servicios

²⁴⁹ En el caso de Chile ver <http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=whois>.

²⁵⁰ Artículo 17.2.1, TLC.

²⁵¹ Cabe señalar que Chile acordó proteger marcas de sonido por que en el país existen varias melodías asociadas a productos, servicios o empresas locales. Un caso conocido es el de la melodía de Entel, un proveedor de servicios telefónicos, utilizado en los llamados al extranjero utilizando el código de esa empresa.

²⁵² Artículo 20, ADPIC.

²⁵³ Artículo 17.2.3, TLC.

²⁵⁴ Artículo 16.2.6, TLC EEUU – Singapur, Nota 16-7.

²⁵⁵ Artículo 16.1, ADPIC: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se

entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.”.

²⁵⁶ Artículo 17.2.4, TLC.

²⁵⁷ El ADPIC y NAFTA tienen una redacción similar en esta materia. Sin embargo, la redacción del TLC es parecida a la del TLC entre EEUU y Australia (artículo 17.2.4), CAFTA (artículo 15.2.3), el TLC entre EEUU y Jordania (artículo 4.7) y el TLC de EEUU con Singapur (artículo 16.2.2).

que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se registró la marca, sino también a bienes y servicios "...que estén relacionados con aquellos productos o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión." La probabilidad de confusión es algo que deberá ser definido por la legislación marcaría nacional.²⁵⁸ Ejemplos de productos relacionados podrían ser una marca para equipos médicos que también se use para uniformes médicos; o una marca relativa a sushi que también sea usada para distinguir los palitos empleados para comerlo.

Según el TLC²⁵⁹, los productos o servicios no podrán considerarse similares o diferentes entre sí simplemente sobre la base de que en algún registro o publicación aparezcan bajo la misma o diferente clase de cualquier sistema de clasificación, incluida la Clasificación de Niza.²⁶⁰ Esta disposición permite a las autoridades administrativas y judiciales nacionales aplicar un criterio más amplio al momento de determinar la similitud o identidad de signos para productos o servicios. Por lo general, habrá una presunción fuerte en favor de concluir que bienes que están en una clase similar sean parecidos, y que bienes que están en clases distintas sean diferentes. Chile no es parte del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Arreglo de Niza)²⁶¹, pero en el Acuerdo de Asociación con la UE, Chile se comprometió a acceder al Arreglo para el 1 de enero de 2007.

El TLC permite a las Partes adoptar excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca con la condición que dichas excepciones tomen en cuenta los legítimos intereses del titular de la marca y de terceros.²⁶² Estas limitaciones deberían referirse a las diferentes categorías de marca reconocidas en el Acuerdo, es decir, marcas colectivas, de certificación, marcas sonoras, así como de IGs (cuando sean protegidas como marcas) y marcas olfativas, en los casos en que las Partes decidan protegerlas. La inclusión de las marcas de certificación y de sonido podría ser una de las razones por las que el capítulo sobre propiedad intelectual del TLC reproduce, literalmente, la disposición pertinente del ADPIC sobre excepciones a los derechos conferidos al titular de la marca, sin modificarle ni agregarle nada.²⁶³

Las Partes otorgarán una oportunidad para que los interesados puedan oponerse a la solicitud de una marca.²⁶⁴

Nuevamente, comparándolo con el ADPIC, que da libertad a las Partes para decidir si aceptarán o no el establecimiento del sistema de oposición, el TLC va más allá y transforma esta facultad en una obligación para las Partes.²⁶⁵

En el TLC no existe una disposición paralela a la del ADPIC relativa a la duración mínima y a la renovación²⁶⁶ de una marca. Este no es el caso de los acuerdos de los EEUU con Australia, Marruecos y el CAFTA, los que establecen un mínimo de diez años de duración en vez de los siete años establecidos en el ADPIC.

Otra materia que se discutió durante las negociaciones fue la prohibición de requerir el registro de licencias de marcas como condición de validez de dichas licencias. Mientras que ni el ADPIC ni el TLC dicen nada sobre el registro de licencias de marcas, una disposición sobre este particular contemplan los acuerdos de los EEUU con Australia, CAFTA²⁶⁷, Jordania, Marruecos y Singapur.

Protección especial para marcas notoriamente conocidas

El TLC²⁶⁸ otorga una especial atención a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas. Al igual que en el ADPIC²⁶⁹, el nivel de protección es el mismo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967)²⁷⁰, pero cubriendo tanto productos como servicios. En el TLC las marcas notoriamente conocidas no registradas también se benefician de la protección contra la dilución. Una disposición similar se encuentra en los acuerdos de los EEUU con Jordania, Singapur, Marruecos, Australia y CAFTA.

El TLC, en varios aspectos, va más allá del ADPIC²⁷¹ particularmente cuando reconoce una protección adicional para las marcas notoriamente conocidas. Señala que, en conformidad con su legislación interna, las Partes establecerán medidas adecuadas para prohibir o adecuar el registro de una marca de fábrica o comercio idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, si el uso de esa marca por el solicitante de un registro:

- Pudiere provocar confusión, o
- Inducir a error, o
- Engaño, o
- Si existiere el riesgo de asociar esa marca con el titular de la marca notoriamente conocida, o

²⁵⁸ Nota 4, TLC.

²⁵⁹ Artículo 17.2.12(b), TLC.

²⁶⁰ CAFTA tiene una disposición parecida (artículo 15.2.8(b)).

²⁶¹ El Arreglo de Niza fue concluido el 15 de junio de 1957 bajo los auspicios de la OMPI. Fue revisado en Estocolmo el 4 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado el 28 de septiembre 1979. En enero de 2004 72 estados eran partes del Arreglo, pero otros países y al menos tres organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI utilizan la Clasificación de Niza al día, ella está siendo continuamente revisada por el Comité de Expertos establecido por el Arreglo, y una nueva edición es publicada cada cinco años. La edición actual (octava) ha estado en vigencia desde el 1 de enero de 2002.

²⁶² Artículo 17.2.5, TLC.

²⁶³ El artículo 17, ADPIC aparece replicado en NAFTA (artículo 1709.12), en el TLC EEUU – Australia (17.2.5), en CAFTA (artículo 15.2.4), y en el TLC entre EEUU y Singapur (artículo 16.2.3).

²⁶⁴ Artículo 17.2.5, TLC.

²⁶⁵ El artículo 15.5 del ADPIC establece que "Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio".

²⁶⁶ Artículo 18, ADPIC.

²⁶⁷ Artículo 15.2.10, CAFTA: "Ninguna Parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos."

²⁶⁸ Artículo 17.2.6, TLC.

²⁶⁹ Artículo 16.3, ADPIC.

²⁷⁰ Artículo 6bis, Convenio de París.

²⁷¹ Artículo 17.2.7, TLC.

- Constituye una explotación desleal de la reputación de la marca.

Estas medidas apropiadas se adoptarán para la marca que es idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, cuando se cumpla al menos una de las situaciones mencionadas anteriormente. Obviamente, estas medidas para prohibir o anular el registro no deberían aplicarse cuando el solicitante es el titular de la marca notoriamente conocida.

Respecto a la naturaleza de las medidas que deben adoptarse, en el sentido que si esta protección adicional debe aplicarse de oficio o a petición de parte, así como el significado preciso de las situaciones descritas anteriormente, todos estos son asuntos que deben resolverse por la legislación interna de las Partes.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, el ADPIC²⁷² obliga a los miembros a

“...tomar(án) en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

El TLC va más allá al aclarar que “una Parte no exigirá que la reputación de la marca de fábrica o de comercio se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios.”²⁷³ Mientras que la disposición del ADPIC permite a los Miembros de la OMC tomar en cuenta la reputación de la marca más allá del sector relevante del público, el TLC claramente no lo hace.

Finalmente, un aspecto importante en la protección de las marcas notoriamente conocidas es el reconocimiento²⁷⁴ de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.²⁷⁵ Las Partes se comprometen a guiarse por los principios contenidos en esta Recomendación. No existe una disposición de este tipo en los acuerdos suscritos por los EEUU con Jordania, Australia y CAFTA. En el caso del Acuerdo de los EEUU con Singapur hay una obligación más específica de dar efecto a los artículos 1 a 6 de dicha Recomendación Conjunta²⁷⁶, que son las disposiciones sustantivas de la misma. Además de esos seis artículos, la Recomendación contiene algunas notas explicativas. El hecho de convertir en acuerdos vinculantes entre Estados, meras recomendaciones conjuntas adoptadas en organizaciones internacionales ha sido destacado como un desarrollo reciente significativo del derecho internacional, al reconocerse como obligatorios instrumentos adoptados en modalidades caracterizadas como de “soft law” o de derecho indicativo. En el mismo sentido de

estas nuevas tendencias puede citarse la importancia e impacto de la Declaración de Doha sobre la Salud Pública citada en el Preámbulo del Capítulo 17 del TLC.

Disposiciones comunes para el registro de marcas

El TLC establece algunas obligaciones respecto a un sistema de registro de marcas para:

- Establecer requisitos formales básicos respecto a decisiones y notificaciones;
- Modernizar el sistema de registro utilizando medios electrónicos; y
- Promover el uso de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza.²⁷⁷

No existen disposiciones similares en NAFTA ni en los acuerdos de los EEUU con Jordania y Singapur, pero si las hay en los acuerdos de este país con Australia²⁷⁸ y en el CAFTA.²⁷⁹

Lo sustantivo de las obligaciones relativas al registro de marcas establecidas en el TLC, ya están incluidas en las disposiciones sobre observancia del ADPIC. Sin embargo, estas últimas disposiciones son menos gravosas y más flexibles que las establecidas en el TLC.

Respecto al establecimiento de requisitos formales que afecten a decisiones y notificaciones, las Partes establecerán un sistema de registro y establecerán procedimientos transparentes para dar garantías de un debido proceso. Estos requisitos están resumidos en el Cuadro 12.

Otra importante obligación de las Partes, que apunta a mejorar los sistemas de registro de marcas, es la de disponer, en la medida de lo posible, de un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas. Tanto los EEUU como Chile ya cuentan con sistemas de registro de marcas en línea.

Otra obligación sobre el registro de marcas se refiere a alentar la clasificación de productos y servicios de acuerdo con el Arreglo de Niza. Además, cada registro o publicación referida a una solicitud o registro de una marca que indique los productos o servicios, deberá llamar a éstos por su nombre.

Cabe recordar que según el TLC, en aquellos casos en que la aplicación cabal de las obligaciones exija a una Parte modificar su legislación o destinar recursos económicos adicionales, estas modificaciones y recursos económicos deberán estar en vigor o disponibles tan pronto como sea posible y en ningún más tarde de dos años contados desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.²⁸⁰

²⁷² Ver segunda frase del artículo 16.2, ADPIC.

²⁷³ Artículo 17.2.8, TLC.

²⁷⁴ Artículo 17.2.9, TLC.

²⁷⁵ Ver OMPI 2000, Recomendación Conjunta. Esto fue visto como la primera implementación de la política de la OMPI destinada para actualizar la propiedad industrial, considerando nuevas opciones

para acelerar el desarrollo de principios comunes internacionales armonizados.

²⁷⁶ Artículo 16.1.2(b), TLC EEUU – Singapur.

²⁷⁷ Como se mencionó anteriormente, a pesar de que Chile no es miembro del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, por muchos años ha clasificado las marcas en confor-

midad con este tratado. Ver Reglamento chileno de la Ley de Propiedad Industrial, notificada como documento de la OMC IP/N/1/CHL/1/5.

²⁷⁸ Artículo 17.2.7, TLC EEUU - Australia.

²⁷⁹ Artículo 15.2.6, CAFTA.

²⁸⁰ Artículo 17.12.2(a), TLC. Ver también discusión bajo “disposiciones finales” más arriba.

Cuadro 12: Requisitos formales que afectan las decisiones y notificaciones en los procedimientos de marcas

- proporcionar al solicitante una comunicación por escrito (de ser posible electrónicamente) de las razones de cualquier rechazo al registro de una marca de fábrica o comercio. Esta obligación es consistente y complementa las disposiciones del ADPIC (artículos 41.3 y 49);
- proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones emanadas de las autoridades de marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una negativa inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de registro. En el ADPIC los Miembros no están a obligados a conceder una oportunidad, ni para contestar a las comunicaciones de las autoridades de marcas, ni a impugnar un rechazo inicial de la solicitud. Sin embargo, la legislación chilena de marcas contempla disposiciones similares. La obligación relativa a la revisión de decisiones administrativas finales ya existe en el ADPIC (artículo 41.4);
- incluir la exigencia de que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean fundadas y por escrito. Según el ADPIC (artículo 62.4) los procedimientos de oposición y nulidad se regirán por los párrafos 2 y 3 del artículo 41; esto significa que las decisiones serán "preferentemente, por escrito y serán razonadas".

Indicaciones geográficas

A pesar de que Chile y EEUU han defendido posiciones similares y han presentado propuestas conjuntas²⁸¹ sobre el tema en el Consejo del ADPIC, subsisten diferencias entre ambos países respecto al ámbito y los medios de protección sobre las indicaciones geográficas.

Según la información proporcionada por sus Miembros, la Secretaría de la OMC ha identificado tres principales sistemas de protección de las IGs²⁸²: (i) leyes enfocadas a prácticas de negocios; (ii) el sistema marcario; y (iii) medios especiales de protección. Más de uno de estos medios para proteger las IGs pueden coexistir en un determinado país.

Las leyes enfocadas a prácticas de negocios por lo general prohíben aquellas conductas que involucren el mal uso de una IG, tales como actos en que el uso de una IG contravenga estándares establecidos para la competencia desleal, protección al consumidor o leyes similares. Para obtener protección bajo este sistema no hay necesidad de un reconocimiento previo de la IG. Pareciera ser que Chile y los EEUU disponen de esta opción en sus legislaciones sobre competencia desleal.

La segunda categoría corresponde a la protección de IGs mediante el sistema marcario, el que básicamente otorga dos

tipos de protección: contra el registro y uso de una IG como marca y/o contra el uso no autorizado por terceras partes.²⁸³ Nuevamente, los EEUU y Chile parecen disponer de este tipo de protección para IGs pero con algunas diferencias importantes. Mientras que en los EEUU las IGs pueden ser protegidas mediante marcas colectivas o de certificación, en Chile un nombre que consiste en una IG no puede ser protegido como marca.²⁸⁴

Finalmente, la tercera categoría sobre protección de las IGs es un sistema sui generis referido a leyes especiales y específicas dedicadas a la protección de IGs. Esta es la aproximación presente y futura de protección de IGs nacionales y extranjeras en Chile.²⁸⁵ En los EEUU, a pesar de que los vinos y bebidas espirituosas están protegidos mediante la ley de marcas, también existen normas administrativas para protegerlos.²⁸⁶

Además del marco de protección establecido en la sección de IGs, Chile y EEUU acordaron seguir el mismo camino establecido en NAFTA y proteger algunas IGs como productos distintivos. Por lo tanto, el Capítulo 3 del TLC sobre "Trato Nacional y Acceso a Mercado de Bienes" protege algunas IGs²⁸⁷ (Cuadro 13).

Cuadro 13: Obligaciones mutuas para la protección de IGs específicas

El TLC establece que Chile reconocerá el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey como productos distintivos de EEUU, y Chile no permitirá la venta de ningún producto en su territorio con esos nombres, a menos que haya sido elaborados en EEUU de conformidad con sus leyes y regulaciones que rigen su elaboración.

Por otra parte, EEUU reconocerá el Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado, como productos distintivos de Chile, y EEUU no permitirá la venta de ningún producto con esos nombres dentro de su territorio, a menos que estos hayan sido producidos en Chile de acuerdo con sus leyes y regulaciones de Chile que rijan su elaboración.

Una lectura superficial de esta obligación mutua es que el reconocimiento específico de ciertas IGs en el Capítulo de Acceso a Mercado, en vez de incluir las mismas IGs en el Capítulo de Propiedad Intelectual, es para asegurar que a esas IGs se les va a garantizar únicamente el acceso a los mercados, respectivamente, de EEUU y de Chile. Sin embargo las disposiciones del Capítulo de Acceso a Mercado van más allá de una simple obligación de acceso a mercado, ya que otorgan una fuerte protección a esos términos geográficos. De hecho, más allá de permitir la importación de esos productos, las Partes se obligan a prohibir la venta en sus terri-

²⁸¹ Documentos de la OMC IP/C/W/395, 386, 289 disponible en <http://www.wto.org>.

²⁸² WTO Review Under Article 24.3, 2003, p 7.

²⁸³ WTO Review 2003, p 11. ditto.

²⁸⁴ Artículo 20(e) y (f), Ley 19.039 de Chile.

²⁸⁵ En la actualidad Chile protege sólo ciertas IGs domésticas para vinos y espirituosas mediante

leyes, reglamentos y decretos especiales. Un proyecto de ley que establece un mecanismo sui generis de protección de IGs nacionales y extranjeras mediante un registro, se encuentra actualmente en el congreso chileno.

²⁸⁶ NAFTA y los tratados bilaterales de EEUU con Jordania, Australia y Singapur no incluyen disposiciones detalladas sobre IGs como sí es el caso

del TLC y CAFTA. Sin embargo, no todas las disposiciones sobre protección de IGs tienen la misma redacción. El capítulo 15 del reciente acuerdo de EEUU con Marruecos también regula las IGs.

²⁸⁷ Artículo 3.15, TLC.

torios de productos no autorizados designados con esas IGs.

El TLC²⁸⁸ contempla la misma definición de IG que la que establece el ADPIC.²⁸⁹ Sin embargo, una segunda frase fue agregada al párrafo respectivo, la que lo amplía más allá de lo establecido en tal Acuerdo. De hecho, para permitir la protección de las IGs mediante el sistema de marcas, se incluyó una segunda frase en el TLC. Esta otorga la posibilidad que una marca, en una aproximación al sistema seguido por los EEUU que incluye marcas colectivas y de certificación, pueda ser protegida como una IG. Al hacer esto, parte de la definición de marca ha sido incluida en el TLC, estableciendo que

Artículo 17.4.1: “Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores)²⁹⁰ de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica”.²⁹¹

Mientras que el ADPIC hace una clara distinción entre marcas e IGs como categorías distintas de PI, el TLC parece acortar esas diferencias.

La nueva definición incorporada en el TLC es extremadamente amplia y puede acarrear algunas consecuencias imprevisibles. Por ejemplo, cualquier Miembro de la OMC podría exigir a Chile o a los EEUU, en conformidad con el principio de NMF, extender la protección a signos o combinaciones de signos como IGs. Mientras que los elementos marcarios incorporados en la definición de IGs pueden ampliar el ámbito de los términos protegidos mediante IGs, esto puede ser a costa de solicitudes y registros indiscriminados de IGs. Ya que el estándar de protección de las IGs en el ADPIC es más bien objetivo, en el sentido que el bien tiene que haberse originado en un territorio determinado y una característica determinada del bien debe ser atribuible a ese origen, uno podría suponer que el registro debería ser más o menos automático. Sin embargo las IGs protegidas mediante marcas deben cumplir de todos modos con el requisito de “distinción” o el test del sentido secundario, ya que las IGs son esencialmente términos descriptivos (no intrínsecamente distintivos).

Una nueva diferencia fue introducida en el TLC²⁹² respecto a los medios legales que cada Parte debe contemplar para que la otra proteja sus IGs. Chile deberá proporcionar los medios legales para identificar y proteger IGs de “personas de Estados Unidos” que cumplan con los criterios establecidos en la definición de indicaciones geográficas. Sin embargo, EEUU debe-

rá proporcionar los medios legales para identificar y proteger las IGs chilenas que cumplan los criterios establecidos en la definición. La diferencia descansa en el uso del concepto de “persona” contenido en la obligación para Chile. Debido a que, como se explicó anteriormente, EEUU protege las IGs mediante un sistema de marcas colectivas y de certificación, los titulares de IGs estadounidenses son por lo general personas jurídicas. Para todos los efectos, el TLC define “personas”²⁹³ como una “persona natural o una empresa.” Por el contrario, hasta la fecha, Chile protege las IGs mediante legislación y reglamentación específica, y técnicamente el titular de las IGs chilenas existentes es el Estado, porque las IGs, al menos en el sector de vinos y bebidas espirituosas, son determinadas por Decreto Supremo del Presidente de la República.²⁹⁴ Por lo tanto, para efecto de las disposiciones sobre IGs, una nota de pie de página²⁹⁵ señala que, aparte de personas y empresas, “personas de una Parte también significa organismos de gobierno” lo que se traduce que en el caso de Chile (y eventualmente los EEUU), los organismos del gobierno pueden solicitar IGs en los EEUU (o Chile) a nombre del Estado de Chile.

Debido a las mismas consideraciones, una disposición especial fue incluida en el TLC para IGs en el caso de vinos y bebidas espirituosas. Esto significa que Chile otorgará a las IGs de los EEUU el mismo reconocimiento que Chile otorga a vinos y espirituosas bajo el sistema chileno. Esta disposición podría considerarse redundante debido al principio de trato nacional. EEUU otorgará a las IGs chilenas el mismo trato que EEUU otorga a los vinos y bebidas espirituosas bajo el sistema de Certificado de Aprobación de Etiquetas (Certificate of Label Approval) administrado por la Oficina de Impuestos al Alcohol y el Tabaco del departamento del Tesoro o cualquier agencia que la reemplace, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Marcas de EEUU.²⁹⁶

Otras disposiciones del TLC en materia de IGs apuntan a:

- Simplificar las formalidades para su protección y registro²⁹⁷;
- Dar publicidad y transparencia a las normas sobre solicitud de registro²⁹⁸;
- Contemplar procedimientos de oposición y directrices para procesar las solicitudes o peticiones²⁹⁹; y
- Establecer fundamentos especiales para rechazar una IG favoreciendo marcas preexistentes.³⁰⁰

²⁸⁸ Primera frase del artículo 17.4.1, TLC: “A los efectos de lo dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, 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”.

²⁸⁹ Artículo 22.1, ADPIC.

²⁹⁰ La aclaración en corchetes no está en CAFTA pero sí lo está en el acuerdo entre EEUU y Marruecos.

²⁹¹ Ver también Nota 3, TLC.

²⁹² Artículo 17.4.2 y 17.4.3, TLC. Estas dos disposiciones no están en CAFTA o en el TLC entre EEUU y Marruecos.

²⁹³ Artículo 2.1, TLC, sobre Disposiciones Generales.

²⁹⁴ Ver artículo 27 de la Ley 18.455 que “Fija Normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes Etilícos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres”. Artículo 27: “El Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del ministerio de agricultura, podrá establecer zonas vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas”.

²⁹⁵ Nota 5 del artículo 17.4, TLC.

²⁹⁶ Lanham Act § 2(a) [Title 15 U.S.C. § 1052(a)].

²⁹⁷ Artículo 17.4.5, TLC.

²⁹⁸ Artículo 17.4.6, TLC.

²⁹⁹ Artículo 17.4.7 y 8, TLC.

³⁰⁰ Artículo 17.4.10, TLC: “Después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cada Parte garantizará que los fundamentos para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica incluyan lo siguiente: (a) que la indicación geográfica es confusamente similar a una solicitud de marca de fábrica o de comercio preexistente, hecha de buena fe y aún pendiente o a una marca de fábrica o de comercio registrada, preexistente en esa Parte; o (b) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en esa Parte”.

4. Observancia y solución de diferencias

4.1 Introducción

La observancia de derechos y obligaciones es un componente clave de todo acuerdo comercial. La existencia de un mecanismo de solución de diferencias también entrega garantías a las partes de que los problemas que puedan surgir de la aplicación y observancia de los compromisos serán resueltos de manera más metódica. En otras palabras, estos mecanismos son establecidos para asegurar que las Partes cumplan sus compromisos y proteger sus intereses de forma más eficiente. En el TLC, como en el sistema de la OMC, en el mismo Capítulo de PI hay reglas específicas sobre observancia de esos derechos y en un capítulo separado del TLC hay un mecanismo de solución de diferencias para el Acuerdo en sí. Esta parte del informe analiza estos dos importantes componentes de procedimiento establecidos en el TLC.

4.2 Observancia, adquisición y mantenimiento de derechos

4.2.1 Disposiciones generales

Las disposiciones de observancia del TLC siguen la misma estructura del ADPIC. Consecuentemente, contiene disposiciones sobre Obligaciones Generales; Procedimiento y Recursos Civiles y Administrativos, Medidas Precautorias; Medidas en Frontera; Procedimientos y Recursos Penales. En esta materia, para los EEUU³⁰¹, probablemente el mayor logro de la negociación fue que muchas de las sanciones que eran facultativas bajo el ADPIC, se hicieron obligatorias en el TLC. La importante novedad del Acuerdo, en al menos lo que concierne al ADPIC y a los Tratados de la OMPI sobre Internet, es que regula “la limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet.”

Como se discute en otra parte de este informe, el TLC no incluye la cláusula sobre “libertad de aplicación” o de puesta en práctica del ADPIC (artículo 1.1.) que reconoce que los Miembros

“podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

Probablemente porque ambos países tienen muy diferentes sistemas legales, incorporaron una disposición tipo ADPIC en la parte de observancia del TLC:

Artículo 17.11.1: “Cada Parte garantizará que los procedimientos y recursos establecidos en este artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean establecidos de acuerdo con su legislación interna. Tales procedimientos y recursos administrativos y judiciales, civiles o penales, estarán disponibles para los titulares de dichos derechos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada Parte reconozca, así como con los fundamentos de su propio sistema legal.”

A pesar que nadie podría esperar encontrar muchas diferencias entre los principios del debido proceso de Chile y EEUU, pueden haber algunas diferencias en otros aspectos resultante de los distintos sistemas legales que prevalecen en ambos países. El ADPIC (artículo 41) limita la aplicación de las disposiciones sobre observancia específicamente a los DPIs cubiertos por el Acuerdo, mientras que el TLC no parece limitar la aplicación de las disposiciones sobre observancia a los derechos específicos cubiertos por el Acuerdo. Por lo tanto, los procedimientos y sanciones establecidos en el TLC deberían aplicarse a todos los DPIs protegidos por cada Parte, incluidos por ejemplo, los derechos de los obtentores de variedades vegetales o los derechos de los organismos de radiodifusión, los que no están regulados en el TLC. Podría también suponerse que las mismas disposiciones deberían aplicarse a eventuales nuevos derechos de propiedad intelectual tales como las bases de datos no-originales o la protección del conocimiento tradicional y del folclore.

De la misma forma que el ADPIC, el TLC señala que no es necesario instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. Tampoco hay una obligación de destinar recursos especiales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distintos de los ya existentes para la aplicación de la legislación en general, pero ello no eximirá a las Partes de cumplir con las disposiciones sobre observancia del TLC³⁰², lo que en sí mismo constituye una disposición ADPIC plus.

Otras disposiciones generales sobre observancia se refieren a la transparencia y a los requisitos de escrituración de decisiones judiciales finales. A pesar que el ADPIC (artículo 41.3) establece que las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito, el TLC limita esta flexibilidad a decisiones finales sobre el fondo de un caso de aplicación general.

³⁰¹ El Informe de IFAC-3-Chile, 2003 señala (p 17) que el Acuerdo “contiene avances significativos

para desincentivar las infracciones y aclara y construye sobre las normas del ADPIC.”

³⁰² Ver última frase del artículo 17.11.2(b) del TLC.

En el evento que una Parte recolecte información sobre los esfuerzos que realiza para mejorar la observancia, esa información debe publicarse o ponerse a disposición del público. Esta disposición del TLC (artículo 17.11.4), que no existe en el ADPIC, puede considerarse una herramienta útil para demostrar la eficacia de los mecanismos nacionales de observancia. También puede tener un papel persuasivo para reducir las infracciones y constituye además un medio para demostrar los esfuerzos realizados y el monto de los recursos que se dedican a aumentar los mecanismos de observancia. Para la industria, esta disposición le permitiría evaluar el desempeño e informar al público sobre la importancia de la propiedad intelectual y los riesgos de su incumplimiento.

A pesar de que el TLC (artículo 17.11.7) señala que se pondrá al alcance de los titulares procedimientos civiles para la observancia de cualquier DPI, señala específicamente que deberán haber recursos civiles en los casos de infracción tanto de las medidas tecnológicas de protección (TPMs) como de la información sobre la gestión de los derechos (RMI) referidos en la sección sobre derechos de autor y derechos conexos del TLC. Esta mención específica y especial a las medidas tecnológicas de protección y RMI podría considerarse el reconocimiento de que no constituyen en sí derechos de propiedad intelectual sino algo que está en la frontera entre estos derechos y la legislación sobre la propiedad en general. De hecho, cuando el TLC, así como el TODA y el TOIEF regulan las TPMs, ellos se refieren a “medidas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos.” A pesar de que las medidas tecnológicas de protección han sido incorporadas en tratados de derechos de autor y derechos conexos (los Tratados de la OMPI de 1996) y consecuentemente en leyes de derechos de autor, podrían perfectamente reglamentarse en la legislación general de protección a la propiedad. Técnicamente, las medidas tecnológicas de protección sirven para un objetivo mucho más amplio que la sola protección de los derechos de autor. Como se explicó anteriormente, la misma tecnología utilizada para proteger obras y fonogramas es también empleada para proteger materias que no califican como derecho de autor, como podrían ser trabajos no originales u obras que ya han caído en el dominio público.

Finalmente, entre las disposiciones generales sobre observancia hay dos importantes presunciones legales para los derechos de autor. La primera es una presunción de autoría. Las Partes acordaron que

Artículo 17.11.6(a): “la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual, se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado

de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma.”

No existe una disposición equivalente en el ADPIC, pero sí existe una en el Convenio de Berna³⁰³ (incorporada por referencia en el ADPIC, artículo 9.1). Pero el TLC va más allá del ADPIC (Berna) en dos aspectos. Primero, expresamente hace aplicable la presunción a personas jurídicas (“entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor”), con lo que se estrechan las diferencias que existen entre los sistemas de Derechos de Autor en Chile y de Copyright en EEUU.³⁰⁴ Segundo, el TLC extiende la presunción de titularidad de Berna a titulares de derechos conexos, algo que no está incorporado en la Convención de Roma.

La segunda presunción en materia de derechos de autor señala que:

Artículo 17.11.6(b): “se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia. Una Parte podrá requerir, como condición para otorgar dicha presunción de subsistencia, que la obra parezca, a primera vista, ser original y que tenga una fecha de publicación no superior a 70 años anteriores a la fecha de la presunta infracción.”

Esta disposición cambia la relación derechos de autor/dominio público en el sentido que todo debería considerarse protegido (mediante el derecho de autor), salvo aquella materia susceptible de ser protegida pero que haya evidentemente caído en el dominio público. En otras palabras, la carga de la prueba de demostrar que una obra no se encuentra protegida descansa en el público que generalmente utiliza las obras y no en el supuesto autor. Por consiguiente en esta disposición la carga de la prueba sobre una infracción o falta de infracción se invierte y le corresponde al demandado. Antes del TLC se presumía que el derecho de autor sobre obras originales era la excepción. Después del TLC la presunción de subsistencia del derecho de autor se transforma en la regla general. Sin embargo, las Partes tienen la libertad de establecer que la presunción sea válida si cumple con dos requisitos: que la obra parezca, a primera vista, ser original y que tenga una fecha de publicación no superior a 70 años anteriores a la fecha de la presunta infracción. El plazo de 70 años desde la publicación es equivalente al término de protección otorgado a las personas jurídicas.

4.2.2 Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Para los procedimientos judiciales civiles el TLC dispone que:

Artículo 17.11.7: “Cada Parte pondrá al alcance de los

³⁰³ Artículo 15.1, Berna: “Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el

presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la

Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual”.

titulares de los derechos³⁰⁵ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual.”

Esta frase fue prácticamente transcrita del ADPIC (artículo 42) con algunas pequeñas diferencias. Mientras que el ADPIC señala que los procedimientos civiles sólo se aplicarán a la observancia de los DPIs cubiertos por el Acuerdo, el TLC no los limita a los DPIs por él regulados. Esto parece ser una simple reiteración del principio general analizado anteriormente (artículo 17.11.1 del TLC), el que con relación al ADPIC también amplía el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre observancia del TLC a toda categoría de DPIs.³⁰⁶ De todas maneras, en el caso de Chile los procedimientos civiles son aplicables a todo tipo de infracciones a la PI.

El TLC además dispone (artículo 17.11.8(a)) que el infractor debe pagar una indemnización al titular para compensar el daño que haya sufrido, sin calificar la naturaleza de la infracción. La disposición equivalente del ADPIC³⁰⁷ limita la indemnización a los daños que el infractor cometió “sabiendo(lo) o teniendo motivos razonables para saberlo, que había desarrollado una actividad infractora.” Por lo tanto, de acuerdo con el ADPIC podrían excluirse transgresiones inocentes, no culposas ni maliciosas,³⁰⁸ sin embargo, no resulta evidente que ello sea posible en el TLC.

También respecto de la indemnización, al menos para los casos de infracción de marcas y de derechos de autor, el infractor puede ser obligado a pagar al titular las utilidades obtenidas y atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular los daños. Al determinar tal daño, las autoridades judiciales considerarán, entre otros, el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas.

Las disposiciones relativas a procedimientos civiles implican, en alguna medida, cambios sustantivos al sistema procesal chileno, particularmente si ellas se comparan con las obligaciones del ADPIC. Por ejemplo, según el TLC las Partes se obligan a considerar daños preestablecidos al menos para casos de piratería y de falsificación de marcas. Esta es una importante norma que va más allá del ADPIC en el sentido que en este último, esto no es una obligación sino

una facultad. En el sistema chileno, las indemnizaciones se supone que son únicamente para compensar las pérdidas efectivas causadas por el daño. Por lo tanto, al menos teóricamente, las indemnizaciones nunca pueden exceder el daño efectivamente causado al titular. La obligación de contemplar daños preestablecidos altera drásticamente el sistema general chileno de daños compensatorios aplicado tradicionalmente a los DPIs.³⁰⁹

Otro cambio sustantivo producido por el TLC³¹⁰ es que en los procedimientos judiciales civiles, los tribunales pueden ordenar la destrucción de bienes infractores, y de materiales e implementos utilizados en la fabricación de bienes infractores. En Chile esta posibilidad existe sólo en los procedimientos penales, por lo tanto, la legislación civil chilena deberá ser modificada en este sentido.

Estas dos situaciones son buenos ejemplos de cómo los sistemas procesales nacionales para la observancia de los DPIs deberán evolucionar radicalmente como resultado del TLC. En el caso de daños preestablecidos, esto tendrá como resultado la incorporación o “importación” de instituciones procesales del sistema del common law a un sistema continental. Para la destrucción de bienes, significa la “importación” de un mecanismo propio del sistema procesal penal al sistema procesal civil.

Además de establecer la posibilidad de destrucción de los bienes infractores, las Partes acordaron que en casos excepcionales, la donación benéfica de bienes infractores sin la autorización del titular, será permitida siempre y cuando

Artículo 17.11.12(b): “no atenten contra la normal explotación de la obra, producción o fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos”

Otras materias relativas a procedimientos judiciales civiles se refieren al pago de las costas u honorarios procesales³¹¹ y honorarios razonables de los abogados; el decomiso de bienes infractores, materiales e implementos; y la obligación del infractor de entregar información³¹² relativa a las personas involucradas en la infracción y a las redes de distribución utilizados para infringir.

³⁰⁴ El artículo 15.2, Berna no establece una presunción de autoría para personas jurídicas en el caso de obras cinematográficas: “Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual”.

³⁰⁵ La Nota 29, TLC señala: “Para los efectos de este artículo, el término “titular del derecho” incluirá a los licenciarios debidamente autorizados, así como a las federaciones y asociaciones que tengan reconocimiento legal permanente y que estén autorizadas para hacer valer tales derechos”.

³⁰⁶ Según negociadores chilenos hubo intentos por establecer tal limitación agregando al final de tal disposición la frase “de cualquier derecho de propiedad intelectual reconocido por la Parte”, lo que en definitiva no ocurrió.

³⁰⁷ Artículo 45.1, ADPIC.

³⁰⁸ Esta disposición plantea la duda de si las leyes de DPIs, específicamente leyes de derechos de autor, son leyes de responsabilidad estricta en las que las situaciones pueden ocurrir sin que el daño o infracción sea cometido voluntariamente o sin conocimiento de la legalidad de la conducta.

³⁰⁹ Según negociadores chilenos, una versión anterior de esta disposición establecía que los daños estatutarios deberían ser en un monto suficiente para disuadir infracciones futuras y para compensar al titular por el daño causado por la infracción. Durante las negociaciones esto fue cambiado por daños preestablecidos que la autoridad judicial estime razonables a la luz de los objetivos del sistema de PI y los objetivos del Capítulo de PI del TLC (artículo 17.11.9).

³¹⁰ Artículo 17.11.12(a), TLC.

³¹¹ Según fuentes consultadas durante la redacción de este informe esta materia fue discutida

extensamente por que una propuesta original sobre la materia establecía que la parte que prevalecía en un juicio civil no nunca debería pagar las costas judiciales. Esta propuesta, en definitiva, no se incluyó.

³¹² Bajo el artículo 47 del ADPIC los Miembros pueden disponer que las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular 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. Según el artículo 17.11.13 del TLC las Partes dispondrán que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la entrega de esa información. Además de lo dispuesto en el ADPIC las autoridades judiciales estarán también facultadas para imponer multas o arrestos al infractor rebelde.

4.2.3 Medidas precautorias

El TLC (artículo 17.11.15) complementa el ADPIC (artículo 50.2) en el sentido que las medidas precautorias inaudita altera parte (sin haber oído a la otra parte) deben ser expedidas de acuerdo a las reglas de procedimiento judicial de cada Parte.

También pareciera ser que el TLC permite a las autoridades requerir pruebas a quien solicita una medida precautoria sólo cuando la infracción es inminente, pero no cuando se está produciendo, como lo establece el ADPIC (artículo 50.3). Lo que el TLC agrega al ADPIC, es que una garantía razonable o caución equivalente debe ser de una cuantía suficiente, no sólo para proteger al demandado y para prevenir abusos, pero dicho monto no debería desincentivar injustificadamente la utilización de estos procedimientos.

El TLC establece que los costos para contratar expertos³¹³ deben ser razonables o basados en honorarios estandarizados y no deben disuadir injustificadamente el recurso a dichos procedimientos. No hay una medida equivalente en el ADPIC, pero se desprende del principio general que los procedimientos de observancia no deben ser innecesariamente complicados y costosos.³¹⁴

4.2.4. Medidas en frontera

En lo que respecta a medidas en frontera, el TLC va más allá del ADPIC, particularmente en un aspecto. Este último Acuerdo establece medidas en frontera, incluidas medidas de actuación de oficio, sólo para la importación de marcas falsificadas y bienes piratas. La aplicación de medidas en frontera a bienes exportados y a bienes en tránsito³¹⁵ es facultativa. El TLC va más allá del ADPIC en el sentido que establece medidas de actuación de oficio para los bienes importados, así como para aquellos destinados a la exportación o en tránsito.

4.2.5 Procedimientos y sanciones penales

Al igual que en el ADPIC, el TLC establece medidas penales al menos para casos de falsificación dolosa de marcas o piratería de derechos de autor a escala comercial. Pero va más allá del ADPIC en el sentido que amplía el ámbito de qué se considera una infracción dolosa a escala comercial para dos situaciones específicas, que probablemente tenían en mente las infracciones al derecho de autor en el ambiente digital.

La primera se refiere a la obligación de las Partes de asegurar que

Artículo 17.11.22(a): “la infracción maliciosa al derecho de autor y derechos conexos con fines de beneficio comercial o ganancia económica serán objeto de procedimientos y sanciones penales”.

Esta disposición parece no tomar en cuenta el requisito cuantitativo de “escala comercial” establecido en el ADPIC y lo reemplaza por la noción de un elemento de “beneficio comercial o ganancia económica”, que se centra más en el motivo de la infracción, aún si no se trata de un hecho a escala comercial.

Pero esta importante disposición, siendo bastante amplia, es restringida por disposiciones que clarifican que para efectos de los procedimientos penales,

Nota 33, artículo 17.11.22: “la evidencia de reproducción o distribución de una obra protegida por el derecho de autor no será suficiente, por sí, para establecer una infracción maliciosa,

y

Nota 34: “...se entenderá que el beneficio comercial o la ganancia financiera excluyen las infracciones de poco valor.”

Estas disposiciones parecen limitar la acción judicial respecto a la transmisión o intercambio de archivos en redes de computadores (tecnología peer to peer), dando a entender que esta tecnología no es mala en sí misma y que puede ser utilizada con motivos legítimos, tales como el intercambio de archivos no protegidos por derechos de autor. Por lo tanto, el demandante o querellante deberá de todos modos probar que la infracción fue dolosa y hecha con motivos de beneficio comercial o de ganancia económica.

Una aclaración adicional reconoce³¹⁶ que

Artículo 17.11.22(a)(ii): “la piratería lesiva de los derechos de autor o de derechos conexos, a escala comercial, incluye la reproducción o distribución infractora realizada con malicia, incluida la que se realiza por medios electrónicos, de copias cuyo valor monetario total es significativo, calculado sobre la base del valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas.”

Esto también parece apuntar a las infracciones en el ambiente digital, particularmente la distribución o intercambio de archivos en Internet. Las palabras “copias cuyo valor monetario total es significativo” se refieren principalmente a programas de computador, no a archivos de texto, de música o de vídeo.

Otras disposiciones del TLC relativas a procedimientos penales establecen reglas detalladas para el embargo, decomiso y destrucción de bienes infractores y elementos usados en la infracción. Finalmente, el TLC establece que las autoridades competentes en los casos de piratería de derechos de autor y de falsificación de marcas, pueden ejercer acciones de oficio sin que exista un reclamo formal.

³¹³ El ADPIC no tiene disposiciones específicas sobre la designación de expertos como una medida precautoria.

³¹⁴ Artículo 41.2, ADPIC.

³¹⁵ Nota 13, ADPIC.

³¹⁶ Esta aclaración parece ampliar el concepto de “piratería” desde la reproducción, para incluir también la distribución.

4.2.6 Limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet³¹⁷

El TLC establece normas muy detalladas sobre la limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet (ISPs, por sus siglas en inglés). Estas disposiciones están basadas en la Ley de Derechos de Autor de EEUU.³¹⁸ Esta materia fue extensamente discutida durante las negociaciones del TLC, principalmente debido a lo novedoso del tema en negociaciones de PI. La intención original de los EEUU era incorporar esta materia en una carta adjunta al TLC, pero en definitiva fue incorporada en el Capítulo mismo de PI. No existe una disposición equivalente en la NAFTA ni en el acuerdo comercial de los EEUU y Jordania. El tratado con Marruecos, además de tener disposiciones muy similares, también incorporó una carta adjunta sobre el sistema de notificación que deberá ponerse en ejecución.

El TLC establece reglas específicas sobre responsabilidad y limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicio por el material infractor que sea transmitido o almacenado en sus redes, cuando realizan ciertas acciones, tales como almacenar información a solicitud de un usuario (hosting), almacenamiento temporal (caching) o referir o vincular a información o a un sitio web determinado (linking). Este tipo de disposiciones también fueron incluidas en CAFTA³¹⁹ y en los acuerdos de los EEUU con Australia³²⁰ y Singapur.³²¹

Las disposiciones pertinentes del TLC otorgan a los ISPs resguardos en casos de responsabilidad secundaria por infracciones al derecho de autor, que tienen lugar en sus redes. En principio, los ISPs podrían considerarse responsables por las copias u obras protegidas que se almacenan o que transitan por sus redes, pero que no son iniciadas, dirigidas o controladas por ellos. El sistema de limitación de responsabilidad les permite eximirse de responsabilidad pecuniaria si es que impiden el acceso o retiran el contenido infractor tan pronto como tomen conocimiento de una supuesta infracción, incluso mediante notificaciones apropiadas por parte de los titulares. El TLC deja espacio a las Partes para crear el sistema mediante el cual se harán tales notificaciones.

Las disposiciones sobre responsabilidad de los proveedores de servicio han recibido mucha crítica en los EEUU, principalmente por que el DMCA podría afectar los derechos de privacidad de los usuarios de Internet. Específicamente, el DMCA permite a los titulares solicitar al secretario de un tribunal estadounidense de primera instancia que expida un orden judicial para que el proveedor de servicio identifique al supuesto infractor. Sin embargo, el TLC fue suficientemente cuidadoso al disponer que las Partes pueden

Artículo 17.11.23 (h): “...establecer(á) un procedimiento administrativo o judicial que permita a los titulares de derechos de autor, que han efectuado una notificación efectiva de supuesta infracción, obtener en forma expedita de parte de un proveedor de servicio la información que éste posea para identificar al supuesto infractor.”

Por lo tanto, las Partes tendrán que decidir si aplican esta disposición mediante un procedimiento judicial, como debería ser el caso, o un procedimiento cuasi-judicial como el del DMCA.

4.3 El mecanismo de solución de diferencias del TLC

4.3.1 Consideraciones generales

El Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) negociado durante la Ronda de Uruguay fue un logro importante del sistema multilateral de comercio y representó un cambio fundamental respecto del mecanismo establecido en el GATT 1947. En el sistema de la OMC el mecanismo sobre solución de diferencias está basado en el principio de que cualquier Miembro puede impugnar medidas comerciales tomadas por otro Miembro, con lo que incluso países que son económicamente más débiles pueden desafiar a sus socios comerciales poderosos.³²² Sin embargo, la puesta en ejecución de este importante principio no es necesariamente tan obvia. Por ejemplo, una acción de un país con un mercado interno pequeño puede no impresionar mayormente a un socio comercial mayor. Tal fue el caso en el año 2000 de la amenaza de retorsión en temas de propiedad intelectual por parte del Ecuador a raíz del régimen europeo sobre bananos.³²³

Este mismo principio gobierna el mecanismo de solución de diferencias del TLC.

La necesidad de activar el mecanismo de disputas surge siempre que una Parte en un acuerdo comercial considere que los beneficios que obtuvo de los compromisos han sido afectados por medidas tomadas por la otra Parte. Debido a que el Acuerdo está basado en la idea de beneficios económicos ventajosos, mediante la liberalización comercial, que sean recíprocos y mutuos, el objetivo central del mecanismo de solución de diferencias es restablecer, tan pronto como sea posible, la situación en que la Parte pueda recibir plenamente los beneficios que le corresponden bajo el acuerdo comercial. Para la realización de este objetivo, en el caso del mecanismo del ESD-OMC, se estableció un procedimiento detallado y reglamentado, consistente en distintas fases, cada una de las cuales está sujeta a estrictos plazos de cumplimiento.³²⁴

³¹⁷ Artículo 17.12.23, TLC.

³¹⁸ Título 17, Sección 512, la Ley de Limitación de Responsabilidad para las Infracciones al Derecho de Autor En Línea (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act) fue incorporada en la Ley

de Derecho de Autor como parte del DMCA, entre otros, para implementar los Tratados de la OMPI en la legislación de EEUU.

³¹⁹ Artículo 15.11.27, TLC EEUU – CAFTA.

³²⁰ Artículo 17.11.29, TLC EEUU – Australia.

³²¹ Artículo 16.9.22, TLC EEUU – Singapur.

³²² Lacarte, 2000.

³²³ Bronkers, 2004.

³²⁴ Ver UNCTAD-ICTSD Resource Book, Capítulo 5.3.

Cuadro 14: Distintas fases en la solución de una diferencia

Al igual que en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, el primer paso en una controversia son consultas entre las Partes sobre cualquier medida actual o que se ha propuesto para su adopción por alguna de ellas. La identificación de la medida y la indicación del fundamento legal para el reclamo debe ser incluido en la solicitud de consultas.

El principal compromiso de las Partes en esta etapa es intentar llegar a una solución mutuamente satisfactoria del asunto sometido a las consultas. Si las consultas fallan, una Parte puede solicitar una reunión de la Comisión de Libre Comercio*, la que debe reunirse dentro del lapso de tiempo establecido en el TLC (artículo 22.5.1). En ese caso la Comisión puede, alternativamente, además de asistir a las Partes para que logren una solución mutuamente satisfactoria, realizar lo siguiente:

- convocar asesores técnicos;
- crear grupos de trabajo;
- crear grupos de expertos;
- recurrir a buenos oficios, conciliación y mediación; o
- formular recomendaciones

Si las Partes no logran resolver la controversia dentro de los plazos del TLC cualquier Parte puede solicitar la formación de un panel arbitral para que considere la materia. La solicitud señalará la medida que se reclama y las disposiciones del Acuerdo aplicables a la controversia. El panel se compone de tres miembros.

Las reglas de procedimiento se establecerán y modificarán por la Comisión, y pueden ser complementadas por reglas de procedimiento adicionales adoptadas por el panel, que no sean contrarias al Acuerdo. Al igual que el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias (artículo 7), los paneles en el TLC tienen términos de referencia estándares.

A solicitud de una Parte o salvo que una Parte no esté de acuerdo, el panel puede buscar información y asesoría técnica sobre asuntos técnicos esgrimidos por una Parte, incluidos asuntos

medioambientales, laborales, de salud y de seguridad, de cualquier persona u órgano que estime conveniente. Esta regla parece ser distinta al ESD de la OMC.

El informe del panel se basará en las disposiciones pertinentes del TLC y en las presentaciones y argumentos de las Partes. Si las Partes están de acuerdo, el panel también puede hacer recomendaciones para resolver la controversia.

Las Partes negociarán la solución de la controversia. Si el panel establece que una Parte ha incumplido sus obligaciones o está causando una anulación o menoscabo, la resolución será eliminar la disconformidad o la anulación o menoscabo. Las Partes pueden acordar en un plan mutuamente satisfactorio resolver la controversia, la que normalmente se ajustará a la recomendación y determinación del panel.

Si las Partes no pueden acordar compensaciones, la Parte reclamante puede notificar que pretende suspender la aplicación de beneficios por un monto equivalente. Si la Parte reclamada considera que el monto de los beneficios que serán suspendidos es manifiestamente excesivo o que ya ha eliminado la medida disconforme o la anulación o menoscabo señalado por el panel, puede solicitar que el panel vuelva a considerar el asunto. Si el panel resuelve que el nivel de beneficios propuestos para la suspensión es excesivo, determinará el nivel de beneficios a ser considerado de efecto equivalente.

Salvo que la Comisión decida lo contrario, la contribución monetaria será pagada a la Parte reclamante en cuotas trimestrales iguales que serán depositadas en un fondo establecido por la Comisión para iniciativas apropiadas que faciliten el comercio entre las Partes.

* La "Comisión de Libre Comercio" se compone de miembros de ambas Partes de nivel ministerial o de sus representantes, y entre otras funciones, supervisa la observancia del TLC.

Las características principales del sistema de la OMC están presentes en el TLC, con algunas diferencias particulares discutidas a continuación.

Los EEUU han promovido desde larga data una mayor transparencia en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Se sustenta esta posición en que según demuestra la experiencia las recomendaciones y decisiones del Órgano de Solución de Diferencias tienen efectos importantes en vastos segmentos de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el aumento de la membresía de la OMC ha resultado en que un número mayor de gobiernos y de particulares se interesen en esas sentencias y decisiones. Sin embargo, según esta tesis, a la sociedad civil y a los Miembros que no son partes en un procedimiento particular, no les ha sido posible tomar conocimiento de los argumentos u observar los procedimientos que conllevan a las recomendaciones y decisiones del órgano jurisdiccional.

En las negociaciones del ALCA, las propuestas de los EEUU sobre solución de diferencias persiguen objetivos similares. En ese foro, el objetivo principal de la propuesta sobre solución de diferencias es establecer un mecanismo que sea per-

cibido como justo, transparente y efectivo que se aplicaría a las diferencias entre gobiernos con relación a la interpretación o aplicación del Acuerdo. La propuesta de los EEUU no aborda ninguna norma en particular; ellas serán desarrolladas a medida que avancen las negociaciones. En consecuencia, las diferencias que surjan tanto bajo el ALCA y la OMC podrían ser resueltas en cualquiera de los foros según lo estime conveniente la Parte demandante. Esta regla general está sujeta a una excepción para minimizar el recurso a múltiples procedimientos. Una vez que una Parte del ALCA haya optado por uno de los foros, la propuesta excluiría la posibilidad de recurrir a cualquier otro foro.

4.3.2 Las principales características del mecanismo del TLC

Como se señaló anteriormente, las demandas de EEUU por mayor transparencia en el mecanismo de solución de diferencias, se reflejan en el mecanismo del TLC. El mecanismo de solución de diferencias se aplica a casi todas las materias cubiertas por el Acuerdo, excepto para algunas disposiciones relativas a Política de Competencia, Monopolios Designados y Empresas del Estado (Capítulo 16).³²⁵ Además, se incluye-

³²⁵ Artículo 16.8, TLC.

ron algunos procedimientos especiales para Servicios Financieros³²⁶, Medio Ambiente³²⁷ y Asuntos Laborales³²⁸, en los que se contemplan consultas técnicas.

El mecanismo acordado incluye una solución alternativa a la retaliación comercial en algunas disputas cuando alguna Parte no cumpla con las recomendaciones establecidas en el informe del panel, y que permite al país demandado pagar una contribución monetaria anual. Ambas Partes determinarán el monto o, si no se logra un acuerdo, sería equivalente al 50% del nivel de beneficios que el panel haya fijado como de efecto equivalente o bien, 50% del nivel que la Parte demandante haya propuesto suspender. Si el demandado no paga la contribución monetaria, la otra Parte podrá suspender la aplicación de beneficios en conformidad con las disposiciones del TLC.

El TLC, al igual que en la propuesta del ALCA, permite a las Partes escoger el foro al que se someterá la diferencia surgida bajo el Acuerdo o bajo cualquier otro acuerdo comercial entre las Partes (v.gr. el Acuerdo de la OMC en el que tanto Chile como EEUU son partes). La Parte demandante tiene derecho a escoger el foro. En ese caso el foro escogido será utilizado y excluirá a los demás.

El mecanismo de solución de diferencias, fundamentalmente incluye consultas, buenos oficios, conciliación y mediación, y el establecimiento de un panel arbitral. Para este último, el Acuerdo obliga a las Partes a establecer y mantener, dentro de seis meses desde la entrada en vigor del TLC, una lista de al menos 20 personas, designadas de mutuo acuerdo por las Partes, y dispuestas y disponibles a ser panelistas en las diferencias que puedan surgir. Seis de estos miembros no pueden ser nacionales de las Partes. La lista tendrá vigencia por un mínimo de tres años y los panelistas pueden ser reelegidos. El Cuadro 14 da un panorama de los distintos pasos establecidos en el TLC para la solución de una diferencia en particular.

Finalmente, el mecanismo de solución de diferencias, se aplica, salvo disposición en contrario en el Acuerdo :

- a la prevención o a la solución de todas las diferencias entre las Partes relativas a la aplicación o a la interpretación del Tratado;
- cuando una Parte considere que una medida de la otra Parte es incompatible con las obligaciones del Tratado, o que la otra Parte ha incurrido en incumplimiento de otra forma respecto de las obligaciones asumidas en

conformidad con el Tratado; y

- cuando una Parte considere que una medida de la otra Parte causa anulación o menoscabo.³²⁹

4.3.3 Anulación o menoscabo: Reclamaciones en caso en que no exista infracción

El mecanismo de solución de diferencias del TLC, tal como se apuntara precedentemente, incluye aquellas reclamaciones que inciden en medidas que no contravengan el tratado pero que una de las Partes considere que anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual. En el sistema de la OMC³³⁰, la diferencia entre los recursos por violación y aquellas en que no exista infracción, es que bajo las primeras la competitividad se ve afectada por la violación de un Miembro a una determinada obligación de alguno de los acuerdos de la OMC. En el caso de diferencias por la segunda situación, por el contrario, esta relación de competitividad se ve afectada por acciones por parte de un Miembro, en sí consistentes con los acuerdos, pero que en definitiva resultan en un menoscabo de ciertas concesiones de acceso a mercado de la otra de Parte. Es considerada una causa válida para accionar si un Miembro, por simples medidas internas, frustra las expectativas legítimas de los demás Miembros con relación a las ventajas competitivas que sus productos han obtenido de una concesión arancelaria negociada. Sin embargo, esas expectativas legítimas no pueden ser invocadas si el demandante pudo haber previsto, al momento de negociar la concesión, la posible adopción de una medida interna futura por el demandado que podría anular la ventaja competitiva del demandante resultante de la concesión negociada. Este requisito asegura que las reclamaciones por anulación o menoscabo sean utilizadas en casos en que se frustren las legítimas expectativas, y no simplemente sobre la base de un desarrollo económico negativo. Esta distinción y la racionalidad de este tipo de acción en el sistema de la OMC son aplicables al sistema de solución de diferencias previsto en el TLC.

Tal como se expusiera más arriba, el TLC, en su Capítulo de DPIs no contiene normas específicas sobre reclamaciones en casos en que no exista infracción. Estas reclamaciones pueden ser causa de diferencias entre las Partes y dar lugar a una disputa en virtud de las disposiciones generales del capítulo sobre solución de diferencias. Sin embargo, es necesario apuntar que la aplicación automática de acciones en caso que no exista infracción de los derechos de la propiedad intelectual

³²⁶ Artículo 12.17, TLC.

³²⁷ Artículo 19.5, TLC.

³²⁸ Artículo 18.6, TLC.

³²⁹ El Anexo 22.2 del TLC prescribe que:

1. Una Parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias en virtud de este Capítulo cuando, en virtud de la aplicación de una medida que no contravenga este Tratado, considere que

se anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicación de alguna de las siguientes disposiciones:

(a) Capítulos Tres a Cinco (Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, Reglas de origen y procedimientos de origen y Administración aduanera);

(b) Capítulo Siete (Obstáculos técnicos al comercio);

(c) Capítulo Nueve (Contratación pública);

(d) Capítulo Once (Comercio transfronterizo de servicios); o

(e) Capítulo Diecisiete (Derechos de propiedad intelectual).

³³⁰ Ver UNCTAD-ICTSD *Resource Book*, Capítulo 5.3.

tual no es obvia. En el ADPIC, se reconoció que esta era una materia que merecía mayor consideración, por lo que se incorporaron disposiciones de transición al respecto. La cuestión de la aplicación del Acuerdo a este tipo de reclamaciones sigue constituyendo a la fecha de escribir este informe una de las materias importantes aún no resueltas en el Consejo de los ADPIC y donde las posiciones de sus Miembros difieren de modo significativo. Una reciente publicación argumenta con relación a este tema y al efecto de su inclusión en los acuerdos comerciales bilaterales que los acuerdos:

“... tales como los recientemente concluidos con Chile, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) y Australia, ... irrevocablemente incluyen a la propiedad intelectual en el ámbito de las reclamaciones sin infracción...

cuyos efectos respecto a los derechos de las Partes para regular la propiedad intelectual en el interés público podrían ser significativos... permitiendo a la vez demandas basadas en reclamaciones ambivalentes, que pueden someter a países en desarrollo de escasos recursos a gran número de demandas infundadas, haciéndolos más vulnerables a presiones para que se abstengan de usar las flexibilidades permitidas en los acuerdos internacionales.”³³¹

En síntesis, en el caso de estas reclamaciones, el TLC claramente las incluye en el mecanismo de solución de diferencias, por lo que las diferencias relativas a DPIs podrían basarse en medidas adoptadas por una Parte que sean consideradas por la otra como anulando o menoscabando sus expectativas.

³³¹ South Centre / CIEL, 2004. El informe reconoce: “Sin embargo, estos acuerdos bilaterales establecen ciertas limitaciones para reclamaciones sin infracción que deben ser tomadas en cuenta. En el TLC EEUU – Chile, por ejemplo, los beneficios

esperados bajo el capítulo de propiedad intelectual no pueden ser invocados respecto a medidas tomadas bajo las disposiciones sobre excepciones generales. Esto es, las medidas tomadas bajo el artículo XX del GATT 1947 (incorporado

con sus notas interpretativas, *mutatis mutandis* en los acuerdos), no pueden ser objetadas sobre la base de anulación o menoscabo de los beneficios esperados bajo las disposiciones de propiedad intelectual”.

5. Comentarios finales

El ADPIC ha conllevado un cambio sin precedentes en las relaciones económicas internacionales. Por primera vez la PI fue integrada al marco institucional del sistema comercial internacional.³³² Esto, en algún sentido, refleja la voluntad de los EEUU, que ya desde la Ley de Comercio de 1974 estableció en sus relaciones comerciales el vínculo entre el comercio y una adecuada protección de la propiedad intelectual. La razón para incluir a los DPIs en el marco del sistema comercial durante la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, que culminara con la creación de la OMC, son complejas. Este intento fue originalmente resistido por numerosos países en desarrollo, los que expresaron en su oportunidad preocupaciones, entre otras, sociales, respecto a someter, por ejemplo, inventos relacionados con la salud pública y la nutrición a las nuevas normativas sobre patentes bajo el incipiente nuevo régimen comercial internacional.³³³

Mientras que el ADPIC establece estándares mínimos de protección, aunque con algunas flexibilidades, tendencias más recientes sugieren un panorama más complejo, caracterizado como el fenómeno ADPIC plus. Estas nuevas tendencias han sido motivo de nuevas preocupaciones en cuanto ellas van más allá de las normas mínimas del ADPIC al pretender armonizar regímenes sobre la propiedad intelectual a niveles comparables con los de países económica y tecnológicamente más avanzados. Este patrón de armonización se promueve vía nuevas iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales.³³⁴ Las ansiedades esgrimidas se refieren particularmente a la reducción del espacio para el ejercicio de políticas públicas en áreas consideradas importantes para el desarrollo económico. En síntesis, la percepción de muchos es que los requisitos ADPIC plus impedirán a los países recurrir a las flexibilidades implícitas en el ADPIC³³⁵ y a hacer uso de políticas industriales con sistemas de protección de DPIs más laxos, que fueron utilizados en el pasado por países desarrollados y hasta hace muy poco por países recientemente industrializados.³³⁶

El llamado fenómeno ADPIC plus refleja el punto de vista de que el Acuerdo no estaría en consonancia con los niveles de protección de la PI necesarios para promover el comercio global y responder a los requerimientos de la era digital. En

este sentido, EEUU ha seguido en años recientes una política comercial bilateral explícita y directa de profundización del ADPIC introduciendo disposiciones tipo ADPIC plus en sus acuerdos de libre comercio post-NAFTA, -concluido casi contemporáneamente con aquellos de la Ronda de Uruguay. Esta agenda bilateral de los EEUU ha incluido la mayoría de los aspectos promovidos por este país en foros internacionales, entre otros:

- El fortalecimiento de la protección de los derechos de autor, marcas y patentes;
- La necesidad de ratificar nuevos tratados en materia de propiedad intelectual ;
- La protección de formas de vida mediante patentes;
- El condicionamiento del otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes;
- La aplicación específica y más extendida de las disposiciones del ADPIC en áreas tales como la información no divulgada;
- La reducción de las flexibilidades respecto del agotamiento de DPIs.

Un análisis del TLC constituye una incursión estimulante en este mundo del ADPIC plus. Sin embargo, es difícil a estas alturas determinar y estimar el impacto general de las disposiciones sobre propiedad intelectual del TLC o incluso extrapolar sus resultados a otros países. El TLC es un tratado comprensivo, que al entender de Chile, junto con ampliar su red de acuerdos comerciales con diversos socios comerciales, constituye un aspecto dinámico de su política económica de promoción de exportaciones tanto de servicios como de productos con un mayor valor agregado. Por lo tanto, el impacto del TLC no puede establecerse sin tomar en consideración estas otras consideraciones.

Una conclusión preliminar que puede extraerse del TLC es que el nivel de sus disposiciones sobre protección y observancia³³⁷ de los DPI son menos restrictivas y estrictas que aquellas negociadas por los EEUU simultáneamente con Singapur y posteriormente con Australia, Bahrein, Marruecos³³⁸ y CAFTA; sin embargo el TLC incluye normativas que pueden transformarse en precedentes importantes

³³² Antes del ADPIC, habían algunas referencias a DPIs en el GATT 1947. Por ejemplo, el Artículo IX trata sobre Marcas de Origen; tanto el Artículo XII sobre Restricciones para proteger la balanza de pagos y el Artículo XVIII sobre Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico, señalan que las Partes no pueden aplicar restricciones que impidan el cumplimiento de procedimientos de patentes, marcas derechos de autor, o procedimientos similares. Finalmente, el Artículo XX, que establece las excepciones generales, permite

adoptar medidas necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error.

³³³ Abbott, 2002.

³³⁴ Vivas – Eugui, 2003.

³³⁵ Comisión de DPIs, 2002; UNCTAD – ICTSD, Policy Discussion Paper; Drahos, 2002.

³³⁶ Kim, 2003

³³⁷ Este hecho ha sido claramente resaltado en el IFAC-3-Chile, 2003.

³³⁸ Al momento de escribir este informe, los tratados de libre comercio de EEUU con Australia, CAFTA, Marruecos y Bahrein aún no eran aprobados.

para su incorporación en futuros acuerdos bilaterales o multilaterales.

Las disposiciones sobre productos farmacéuticos del TLC así como aquellas negociadas en el contexto de otros acuerdos comerciales bilaterales de los EEUU han suscitado críticas y comentarios adversos. Al respecto, cabe apuntar que la extensión de la protección para los productos farmacéuticos resultante del TLC es en alguna medida condicionada a los principios de la Declaración Ministerial sobre el ADPIC y la Salud Pública de 14 de noviembre de 2001, la cual es mencionada expresamente en el Preámbulo del Capítulo 17 del TLC. El Preámbulo del TLC es innovador particularmente en comparación con los otros acuerdos comerciales suscritos recientemente por los EEUU. Como se destaca igualmente en este informe, la relación entre, por un lado, el Preámbulo y los principios generales del Acuerdo, tales como la cláusula de no-derogación, y por el otro, las disposiciones sobre productos farmacéuticos, son al menos ambiguas. Esta ambigüedad es generalizada en este Capítulo 17 del TLC.

Entre las áreas no cubiertas por el TLC, a diferencia de propuestas en el ALCA, está la posibilidad de otorgar licencias obligatorias para permitir el uso de una patente. En esta área, así como en otras no cubiertas por el tratado, este último no innova con respecto a la arquitectura internacional de la propiedad intelectual. Sin embargo, expertos como Abbott concluyen que en algunos de estos tratados bilaterales como es el caso de los acuerdos de los EEUU con CAFTA y Marruecos,

“...las disposiciones relativas a patentes y aprobación sanitaria de medicamentos...tienen la intención de restringir las flexibilidades inherentes al ADPIC, la Declaración de Doha y la Decisión sobre el Párrafo 6...Parecen diseñadas a evitar el uso efectivo de las licencias obligatorias al impedir la comercialización de medicamentos producidos por terceros durante el término de protección de las patentes.”³³⁹

El TLC, como se ha reiterado en este informe, no trata de todas las materias atinentes a la propiedad intelectual. Por ejemplo, en un área en el que varios países en desarrollo han sostenido que los regímenes internacionales sobre la propiedad intelectual no toman adecuadamente en consideración las modalidades de protección de los conocimientos tradicionales, el TLC no establece normas sobre la materia y tampoco innova respecto a los debates recientes sobre el tema en el Consejo sobre los ADPIC y en la OMPI.

El TLC no aborda tampoco la cuestión del agotamiento de los derechos en patentes y marcas. A este respecto, la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud Pública, confirma el derecho de los Miembros de la OMC a usar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo incluyendo la libertad para determinar el régimen de agotamiento más conveniente. Cabe indicar que en el caso del TLC de los EEUU con Australia se permite, respecto de las patentes, que el titular limite contractualmente la importación de productos patentados introducidos por ese titular en el mercado. El TLC mantiene al respecto, en plenitud, dichas flexibilidades.

Consecuentemente, hay diferencias entre el TLC y los otros acuerdos firmados recientemente por los EEUU. Ellos no son idénticos. A pesar de que siguen la misma estructura y tienen semejanzas, existen, como se ha reiterado en este informe, diferentes grados de diferencias, de carácter sustantivo, entre ellos.

Finalmente, como se destaca en este informe, los acuerdos bilaterales recientes promovidos por los EEUU agregan una página importante a la historia de la propiedad intelectual. El ADPIC constituyó, sin lugar a dudas, un capítulo trascendental de esta historia, pero como demuestran los acuerdos bilaterales, no el último. Este informe ha tenido como propósito contribuir a conocer mejor esta historia particularmente sus páginas más recientes.

³³⁹ Abbott, 2004.

Acrónimos

ACE	Acuerdo de Complementación Económica	ISPs	Proveedores de servicio de Internet
ACPA	Ley de Antipiratería Cibernética de Protección al Consumidor	NAFTA	Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	NICs	Centros de Información de Red o Network Information Centers
APEC	Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico	NMF	Nación más favorecida
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas	OMC	Organización Mundial del Comercio
AELC	Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)	OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
APC	Ley sobre Autorización de Promoción Comercial (TPA)	PGB	Producto Geográfico Bruto
CAFTA	Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Estados Unidos	PI	Propiedad Intelectual
CE	Comunidades Europeas	QIAP	Programa de Asuntos Internacionales de los Cuáqueros
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe	QUNO	Oficina de Naciones Unidas de los Cuáqueros
CDB	Convención de la Diversidad Biológica	RMI	Información sobre la gestión de los derechos
CIDA	Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional	SACU	Unión Aduanera de África del Sur
CTEA	Ley de Extensión del Término de Protección para los Derechos de Autor	SGP	Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales
CVDT	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados	TCBs	Tratados comerciales bilaterales
DMCA	Digital Millennium Copyright Act, Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital	TDP	Tratado sobre el Derecho de Patentes
DPIs	Derechos de Propiedad Intelectual	TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
EEUU	Estados Unidos de América	TLC	Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio	TLD	Dominio de nivel superior o top level domain
ESD	Entendimiento de Solución de Diferencias	TODA	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
FDA	Administración de Alimentos y Medicamentos	TOIEF	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio	TPA	Ley sobre Autorización de Promoción Comercial (APC)
IANA	Autoridad de Asignación de Nombres en Internet o Internet Assigned Numbers Authority	TPMs	Medidas tecnológicas de protección
ICANN	Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	TRIPs	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
ICTSD	Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible	UDRP	Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio
IFAC	Comité Asesor Funcional de la Industria	UE	Unión Europea
IGs	Indicaciones geográficas	UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
		UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
		USC	Código de los EEUU

Bibliografía y materiales de consulta

- Abbott, Frederick M**, “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark corner at the WTO”, *Journal of International Economic Law*, 469-505, 2002
- Abbott, Frederick M**, *The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and the Contradictory Trend in Bilateral and Regional Free Trade Agreements*, Occasional Paper 14, QUNO, Ginebra, Abril 2004.
- ALCA**, Capítulo de DPIs : http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXX_e.asp
- ASILFA**: Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos A.G <http://www.asilfa.cl/estadisticas.asp>
- Bercovitz, Alberto**, “Propiedad Intelectual en el GATT”, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000
- Bronkers, Marco y Naboth Van Den Broek**, “An Alternative to Trade Retaliation”, *Financial Times*, 23 de junio de 2004
- Black’s Law Dictionary**, Bryan A. Garner Editor in Chief, Séptima Edición, 1999.
- Chisum, Donald S**, *Principles of Patent Law*, University Casebook Series. Segunda Edición, 2001
- Correa Carlos**, “Mal Negocio de Chile con Estados Unidos”, *Le Monde Diplomatique*, Marzo 2004.
- Correa Carlos**, “Bilateralism in intellectual property: defeating the WTO system for access to medicines”, documento presentado en Conferencia en Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Próximo a publicarse, 2004.
- Drahos, Peter**, con **Braithwaite, John** *Information Feudalism. Who Owns the Knowledge Economy?*, Earthscan, Londres, 2002.
- Chilling Effects Clearinghouse** en <http://www.chillingeffects.org/>
- Commission on Intellectual Property Rights (UK)**, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, Londres, Septiembre 2002, http://www.iprcommission.org/ghrapic/documents/final_report.htm
- Comunidades Euroeas y Australia**: Acuerdo sobre el Comercio de Vinos http://www.ecdel.org.au/eu_and_australia/wineagreement/wineagreement.htm
- Departamento de Propiedad Industrial del Minsiterio de Economía de Chile**. Información en línea en <http://www.dpi.cl/shnoti.asp>
- DIRECON**: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, <http://www.direcon.cl>
- DMCA**: Digital Millennium Copyright Act, US Copyright Office’s Executive Summary of the Section 104 Report, en http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca_executive.html
- Electronic Frontier Foundation**, *Unintended Consequences: Five Years under the DMCA*, http://www EFF.org/IP/DMCA/unintended_consequences.php
- Escudero, Sergio**, *International Protection of Geographical Indications and Developing Countries*, South Centre, Ginebra, 2001. <http://www.southcentre.org/publications/geoindication/toc.htm>
- Estadísticas de la OMPI** disponibles en: <http://www.wipo.int/ipstats/en/index.html>.
- Gervais, Daniel**, *The TRIPS Agreement. Drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, Londres, 1998.
- ICANN**, www.icann.org y White Paper en <http://www.icann.org/general/white-paper-05jun98.htm>
- IFAC-3**, *Advisory Committee Report to the President, the Congress and the United States Trade Representative on the U.S.-Chile Free Trade Agreement*, Prepared by the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC-3). 28 de febrero de 2003. <http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/ac-ifac3.pdf>.
- IFAC-3**, *Advisory Committee Report to the President, the Congress and the United States Trade Representative on the U.S.-Central America Free Trade Agreement*, Prepared By the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC-3). 12 de marzo de 2004 <http://www.ustr.gov/new/fta/Cafta/advisor/ifac03.pdf>
- Kim, Linsu**, *Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea’s Experiiece*, UNCTAD-ICTSD Series, <http://ictsd.org/iprsonline/unctadictsd/projectoutouts.htm>
- Lacarte-Muro, Julio y Gappah, Petina**, “Developing Countries and the WTO Legal and Dispute Settlement System: A View from the Bench”, *Journal of International Economic Law*, Oxford University Press, 2000
- Lemley M, Menell P S, Merges R y Samuelson P**, *Software and Internet Law*, *Aspen Law & Business* 2000.
- Lessig, Lawrence**, *Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. The Penguin Press, New York, 2004. <http://www.free-culture.cc/freecontent/>
- Mensaje al Congreso**: Mensaje del Ejecutivo al Congreso Chileno (349), presentación del TLC para su aprobación por el Congreso, 8 de agosto de 2003
- Merges R, Menell P S y Lemley M**, “Intellectual Property in the New Technological Age”, *Aspen Law and Business*, 2000.
- Morin, Jean-Frederic**, “The Future of Patentability in International Law According to CAFTA”, Bridges, Ginebra, marzo 2004.
- NAFTA**: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?ArticleID=1
- Okedji, Ruth**, *Development in the Information Age: Issues in the Regulation of Intellectual Property Rights, Computer Software and Electronic Commerce*, UNCTAD-ICTSD Series, Ginebra, Mayo 2004
- OMC**, Review Under Article 24.3 of the Application of the Provisions of the Section of the TRIPS Agreement on Geographical Indications. Summary of the Responses to the checklist of Questions, IP/C/W/253/Rev.1, p 7, 24 Noviembre de 2003

- OMC**, Beneficiaries of and exceptions to national treatment under the treaties administered by WIPO. Communication from the World Intellectual Property Organization”, MTN.GNG/NG11/W/66 and W/66/Cor.1, 28 February 1990
- Roffe, Pedro**, “Control of Anti-competitive Practices in Contractual Licences under the TRIPS Agreement”, en C. Correa y A Yusuf, Intellectual property and International Trade: The TRIPS Agreement, Kluwer Law International, 1998
- Reichman, Jerome**, *Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and Overview of the Practice in Canada and the United States of America*, UNCTAD-ICTSD Series, Ginebra, 2003.
- Saez, Sebastian** y Valdés, Juan Gabriel, “Chile y su Política Comercial Lateral”, revista de la CEPAL, No.67, pp 81-94, 1999.
- Samuelson, Pamela**, “Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anticircumvention Regulations Need to Be Revised”, 14 *Berkeley Tech. L.J.* 519, 1999
- Sell, Susan K**, *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge University Press, 2003
- South Centre/CIEL**, IP Quarterly Update: First Quarter 2004. <http://www.southcentre.org/info/sccielipquarterly/index.htm>
- TLC Chile - Canada**: http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacionales/f_bilaterales.html.
- TLC Chile - Estados Unidos de América**: http://www.direcon.cl/tlc_euu.php?sitio=57b9920ced3738870a4ea325b8c3a9cd
- UNCTAD-ICTSD**, *Intellectual Property Rights: Implications for Development, Policy Discussion Paper*, Ginebra. 2003.
- UNCTAD-ICTSD**, *Resource Book on TRIPS*, próximo a publicarse, borrador disponible en <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm>
- US Copyright Office's** Executive Summary of the Digital Millennium Copyright Act Section 104 Report, en http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca_executive.html
- US Patent and Trademark Office**, “Utility Examination Guidelines”, 5 de enero de 2001, <http://www.uspto.gov/web/menu/utility.pdf>
- USTR**, *Trade Facts*, 2004, Office of the United States Trade Representative sitio web: <http://www.ustr.gov>
- Van Overwalle, Geertrudi**, “Patent Protection for Plants: A Comparison of American and European Approaches”, IDEA, No.2, 1999, <http://www.idea.piercelaw.edu/articles/39/>.
- Vivas, David**, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, TRIPS Issues Papers 1, QUNO/QIAP/ICTSD, Ginebra, 2003
- WIPO**, *Collection of Laws for Electronic Access*, CLEA, en: <http://clea.wipo.int/clea/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm&2.0>.
- OMPI**, *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente*, Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 20 a 29 de septiembre de 1999. WIPO Publication 833 (E), 2000
- Casos OMC**
- Canadá-período de protección mediante patentes**, Informe del Órgano de Apelación de la OMC. WT/DS170/AB/R de septiembre de 2000, AB-2000-7.
- Canadá - Protección Mediante Patente de los Productos Farmacéuticos**, Informe del Panel, WT/DS114/R, 17 de marzo de 2000.
- Comunidades Europeas - Régimen para la Importación, Venta y Distribución de Bananos** - Recurso de las Comunidades Europeas al Arbitraje previsto en el Párrafo 6 del artículo 22 del ESD, Informe de los Arbitros, WT/DS/27/ARB/ECU
- EEUU – Havana Club**, Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998. Informe del Organó de Apelación, WT/DS176/AB/R, 2 de enero de 2002

Anexo A: El Sistema de Propiedad Intelectual Chileno

La actual Ley de Propiedad Industrial de Chile entró en vigor el 25 de enero de 1991, mientras que la Ley de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor) entró en vigor el 2 de octubre de 1970, pero ha sido modificada varias veces desde entonces. Estas dos leyes cubren las más importantes áreas de propiedad intelectual, es decir, patentes (incluidos los “modelos de utilidad”), marcas, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos. Otras categorías de derechos de propiedad intelectual (tales como información no divulgada, variedades vegetales, indicaciones geográficas) son reguladas en distintos cuerpos legales³⁴⁰. Un proyecto de ley para adaptar la ley de propiedad industrial chilena al ADPIC y a tratados bilaterales firmados en los últimos años, está siendo examinada por el Congreso y se espera sea aprobada durante el año 2004.

El Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía está encargado de otorgar patentes (incluidos modelos de utilidad), marcas y diseños industriales, mientras que la Dirección de Archivos y Museos de la Biblioteca Nacional está encargada del depósito de obras protegidas por derechos de autor y derechos conexos. El Departamento de Semillas de Servicio Agrícola y Ganadero, otorga protección a las nuevas variedades de plantas.

Chile es miembro de varios acuerdos internacionales de propiedad intelectual, concluidos bajo los auspicios de la OMPI, como se muestra en la Tabla 1.

La Ley de Propiedad Industrial de 1991 fue un hito impor-

tante respecto a los estándares imperantes en América Latina. Durante la discusión legislativa del proyecto de ley hubo un debate agitado y controvertido sobre la necesidad de patentar productos farmacéuticos, los que hasta entonces no estaban protegidos mediante patentes según la ley de 1931, lo que era la práctica pre-ADPIC en toda Latinoamérica y otros países. Mientras que productores nacionales de fármacos querían retrasar por al menos 10 años la patentabilidad para estos productos³⁴¹, la industria internacional presionó fuertemente para que se otorgara una protección “*pipeline*”. Finalmente la ley otorgó una protección “*in actum*” (prospectiva, no retroactiva) para todos los productos no patentados. La importancia de este resultado fue que Chile quebró la tendencia internacional prevaleciente hasta fines de los años ochenta, en el que el otorgamiento de patentes a productos farmacéuticos no era automático, como incluso fue reconocido en las disposiciones transitorias del ADPIC.

A pesar que el número de solicitudes de patentes ha crecido considerablemente en Chile desde 1991 (en más de 200%), el monto total no es muy significativo con relación a países desarrollados o incluso algunos países latinoamericanos.³⁴² Además, aún cuando las solicitudes de patentes nacionales han aumentado en cerca de un 100% desde 1991, éste representa sólo el 11% del total de solicitudes cada año.³⁴³ La Tabla 2 presenta un panorama general del número de solicitudes de patentes y de patentes concedidas en Chile desde que entró a regir a nueva ley.

Tabla 1: Tratados de Propiedad Intelectual de los que Chile es parte

Acuerdo, convención o tratado de los que Chile es parte:

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París)	5 de junio de 1970 (10 de julio de 1975);
Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	25 de junio de 1975;
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA)	6 de marzo de 2002;
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF)	20 de mayo de 2002;
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1978)	5 de enero de 1996;
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo)	14 de junio de 1991;
Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión	5 de septiembre de 1974

Fuente: Información obtenida de la base de datos en línea de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/treaties/>

³⁴⁰ Ver la notificación hecha por Chile al Consejo de los ADPIC bajo el artículo 63.2 del Acuerdo, de sus principales leyes y reglamentos (anexo 1) y otras leyes y reglamentos (Anexo 2), Documentos OMC IP/N/1/CHL/1. El documento está disponible en http://docsonline.wto.org/GEN_searchResult.asp. Algunas de las leyes y reglamentos mencionados

en este documento están disponibles en Collection of Laws for Electronic Access (CLEA) en <http://clea.wipo.int/clea/lpext.dll?f=templates&fn=m ain-h.htm&2.0>.

³⁴¹ Como lo establece la ley española de patentes de 1981.

³⁴² En 2001, por ejemplo, Colombia recibió 44.945 solicitudes, mientras que Brasil 94.007 y Ecuador 28.909. Ver estadísticas de la OMPI en <http://www.wipo.int/ipstats/en/index.html>.

³⁴³ La importancia relativa de solicitudes domésticas ha disminuido desde 1991, cuando el 21% del total de solicitudes correspondía a solicitudes nacionales.

Tabla 2: Chile: Número de patentes solicitadas y de patentes concedidas

Año	Solicitudes			Patentes concedidas		
	Extranjeras	Nacionales	Total	Extranjeras	Nacionales	Total
1991	870	240	1,110	779	122	901
1992	1,104	329	1,433	948	175	1,123
1993	1,341	341	1,682	1,179	155	1,334
1994	1,591	415	2,006	1,411	219	1,630
1995	1,759	322	2,081	1,532	170	1,702
1996	2,023	360	2,383	1,768	175	1,943
1997	2,647	273	2,920	2,409	161	2,570
1998	2,884	313	3,197	2,570	207	2,777
1999	2,855	347	3,202	2,609	205	2,814
2000	3,236	415	3,651	2,857	243	3,100
2001	2,788	413	3,201	2,504	246	2,750
2002	2,460	547	3,007	2,147	391	2,538
2003	2,281	506	2,787	2,077	329	2,406

Fuente: departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de Chile. Información en línea disponible en: <http://www.dpi.cl/shnoti.asp>

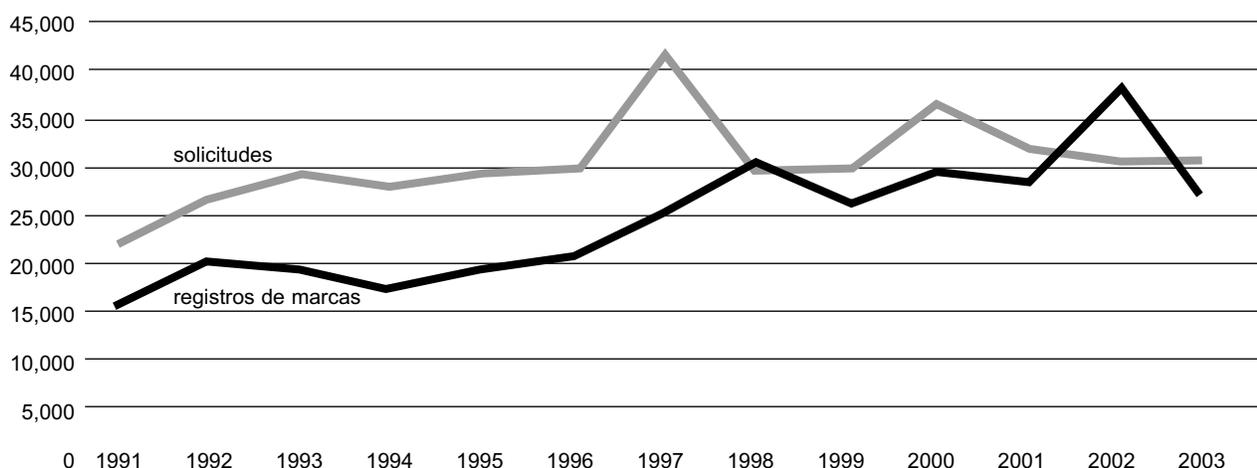
Un gran número de solicitudes de patentes y de patentes concedidas pertenecen a solicitantes extranjeros. En la actualidad cerca del 90% de solicitudes de patentes y 87% de las patentes concedidas en Chile pertenecen a esa categoría como se muestra en la Tabla 2. Hay un alto grado de concentración en las solicitudes de patentes, en donde cuatro países concentran el 65% de todas las solicitudes presentadas entre 1991 y 2003 (Alemania 9.7%, Países Bajos 6%, Suiza 6.5% y EEUU 42.4%)³⁴⁴.

No más de 100 solicitudes para modelos de utilidad y 300 solicitudes para diseños industriales son recibidas cada año por el Departamento de Propiedad Industrial. Mientras que los números para modelos de utilidad han aumentado cinco veces desde 1991, aquellos correspondientes a diseños

industriales han aumentado en 80%, pero en este último caso la participación nacional ha disminuido desde 94% al 66%.³⁴⁵

En marcas la situación es bastante diferente. Más de 30.000 solicitudes de marcas, incluidas tanto nuevas como renovadas³⁴⁶, son solicitadas cada año al Departamento de Propiedad Industrial. Esta figura pone a Chile entre los quince países en que se solicitan un mayor número de marcas en el mundo al año, aún más que países desarrollados como Dinamarca (11.997 solicitudes en 2001), Finlandia (10.224 solicitudes en 2001) Italia (11.005 solicitudes en 2001), Noruega (15.083 solicitudes en 2001), o Suecia (15.155 solicitudes en 2001)³⁴⁷. El número total de solicitudes de marcas por año está reflejada en la Figura 1.

Figura 1. Chile: Número de solicitudes y registros de marcas



Fuente: departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de Chile. Información en línea disponible en: <http://www.dpi.cl/shnoti.asp>

³⁴⁴ Ver datos del departamento de Propiedad Industrial del ministerio de Economía de Chile en <http://www.dpi.cl/shnoti.asp>

³⁴⁵ Idem.

³⁴⁶ Cerca de un tercio del total de las solicitudes

corresponde a renovaciones y dos tercios a nuevas solicitudes de marcas. Casi el 70% corresponde a solicitudes nacionales.

³⁴⁷ Ver estadísticas de OMPI en: <http://www.wipo.int/ipstats/en/index.html>

Anexo B: Tratados de propiedad intelectual de los que Chile es parte o será parte debido a tratados de libre comercio recientes

Tratado/Acuerdo a aplicarse o al que debe accederse	UE	EFTA	EEUU	UE(1)	EFTA(1)	EEUU(1)
Acuerdo sobre los ADPIC	A	A	B(1)		01.01.2009	
Convenio de Berna	A	A				
Convenio de París	A	A				
Convenio de Ginebra	B(1)	C		01.01.2009		
Convención de Roma	A	A				
UPOV 1978	A*	B(1)*			01.01.2007	
UPOV 1991	A*	B(1)*			01.01.2007	01.01.2009
Tratado de Cooperación en materia de Patentes	B(1)	B(1)	B(1)	01.01.2007	01.01.2007	01.01.2007
Convenio de Bruselas			B(1)			01.01.2009
Protocolo de Madrid	C	C	C			
Arreglo de Madrid	C					
Tratado de Budapest	B(1)	B(1)		01.01.2009	01.01.2009	
Tratado de Derecho de Marcas	B(1)		B(1)	01.01.2009		01.01.2009
TODA	B(1)	B(1)		01.01.2007	01.01.2007	
TOIEF	B(1)	B(1)		01.01.2007	01.01.2007	
Convenio de la Haya		C	C			
Tratado sobre el Derecho de Patentes				C		
Arreglo de Niza	B(1)	B(1)		01.01.2007	01.01.2007	
Arreglo de Estrasburgo	B(1)			01.01.2007		
Arreglo de Locarno	B(1)			01.01.2009		
Arreglo de Vienat	C					
Recomendación Conjunta sobre Marcas Notoriamente Conocidas				C		

A Reafirman sus obligaciones bajo estos tratados

B Ratificación o adhesión

C Mejor esfuerzo para ser Parte en tratado Best

*** Uno u otro tratado**

(1) Calendario para hacerse Parte en tratado

Publicaciones de QIAP 2004

Documentos Temáticos sobre los ADPIC:

4. Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Chile-USA Free Trade Agreement

Pedro Roffe, October 2004

Documentos Ocasionales:

1. Protection of intellectual property and public health within the framework of the Chile-U.S. free trade agreement

Carlos M Correa, October 2004

Publicaciones de QUNO/QIAP 1999-2004

Documentos Temáticos sobre los ADPIC:

también disponibles en español

1. Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)

David Vivas-Eugui, July 2003

sólo en inglés

2. Special and Differential Treatment of Developing Countries in TRIPS

Constantine Michalopoulos, October 2003

también disponibles en español

3. Multilateral agreements and a TRIPS-plus world: The World Intellectual Property Organisation (WIPO)

Sisule F Musungu and Graham Dutfeld, December 2003

Documentos de Discusión:

también disponibles en español

Food Security, Biotechnology and Intellectual Property: Unpacking some issues around TRIPS

Geoff Tansey, July 2002

Sui Generis Systems for Plant Variety Protection: Options under TRIPS

Biswajit Dhar, April 2002

Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and options surrounding the protection of traditional knowledge

Prof. Carlos Correa, November 2001

Trade, Intellectual Property, Food and Biodiversity: Key issues and options for the 1999 review of Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement

Geoff Tansey, February 1999

Documentos Ocasionales:

sólo en inglés

15. Harmonisation or Differentiation in Intellectual Property Protection? The Lessons of History

Graham Dutfeld and Uma Suthersanen, August 2004

14. The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and the Contradictory Trend in Bilateral and Regional Free Trade Agreements

Frederick M Abbott, April 2004

13. Trade Diplomacy, the Rule of Law and the Problem of Asymmetric Risks in TRIPS

Frederick M Abbott, September 2003

12. Establishing a Disclosure of Origin Obligation in the TRIPS Agreement

Carlos M Correa

11. Non-Violation Nullification or Impairment Causes of Action under the TRIPS Agreement and the Fifth Ministerial Conference: A Warning and Reminder

Frederick M. Abbott

10. Negotiating intellectual property: Mandates and options in the Doha Work Programme

Jonathan Hepburn, November 2002

9. Compulsory Licensing for Public Health Needs: The TRIPS Agenda at the WTO after the Doha Declaration on Public Health

Prof. Frederick Abbott, February 2002

8. Geographical Indications and TRIPS

Prof. Michael Blakeney, November 2001

7. The TRIPS Agreement, Access to Medicines & the WTO Doha Ministerial Conference

Prof. Frederick Abbott, September 2001

6. Some Assumptions on Patent Law and Pharmaceutical R&D

Prof. Carlos Correa, July 2001

5. TRIPS Disputes: Implications for the Pharmaceutical Sector

Prof. Carlos Correa, July 2001

4. Exploring the Hidden Costs of Patents

Stuart Macdonald, May 2001

3. Generic Drugs, Compulsory Licensing and other Intellectual Property Tools for Improving Access to Medicine

Michael Gollin, May 2001

2. Micro-organisms, Definitions and Options under TRIPS

Dr Margaret Llewelyn and Dr Mike Adcock, November 2000

1. Trade-Offs and Trade Linkages: TRIPS in a Negotiating Context

Dr Peter Drahos, September 2000

Informes de Seminarios y otros documentos: sólo en inglés - Ver sitio Internet



Programas de Asuntos Internacionales de los Cuáqueros

97 Powell Avenue, Ottawa, Ontario, Canada K1S 2A2

tel: (613) 231 7311

fax: (613) 231 7290

email: qiap@quaker.ca

http://www.qiap.ca



Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas, Ginebra

13 Avenue du Mervelet, 1209 Geneva, Switzerland

tel: +41 (0)22 748 4800

fax: +41 (0)22 748 4819

email: quno@quno.ch

http://www.quno.org