

ERNESTO GUEVARA / FABIÁN NOVAK
(COORDINADORES)

EL PERÚ Y EL COMERCIO INTERNACIONAL



Capítulo 10



FONDO
EDITORIAL

El Perú y el comercio internacional

Ernesto Guevara y Fabián Novak (coordinadores)

© Ernesto Guevara y Fabián Novak, 2010

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

Teléfono: (51 1) 626-2650

Fax: (51 1) 626-2913

feditor@pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición: diciembre de 2010

Primera reimpresión: febrero de 2015

Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-01853

ISBN: 978-9972-42-946-0

Registro del Proyecto Editorial: 31501361500138

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

ANOTACIONES A LAS DISPOSICIONES SOBRE PROPIEDAD INTELLECTUAL EN LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR EL PERÚ

Teresa Mera

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años el Perú viene desarrollando una política destinada a generar las condiciones para su óptimo desarrollo como país exportador. Internamente, ello se ve reflejado en el desarrollo de actividades y procesos destinados a generar y/o fortalecer las cadenas productivas de los diversos sectores económicos. Externamente, el Perú viene negociando y suscribiendo acuerdos comerciales bilaterales con países diversos con el objetivo de conseguir mercados y mejores condiciones para la exportación de sus productos.

Los acuerdos antes referidos son integrales en tanto contienen en principio todas las disciplinas contenidas en los Acuerdos de la OMC, incluidas las relativas a la propiedad intelectual, las cuales han pasado a tener un rol de particular importancia en estas negociaciones comerciales bilaterales, debido a que desde el acuerdo de la Ronda Uruguay, forman parte de la estructura del comercio internacional¹.

La inclusión de estos derechos en acuerdos comerciales se basa en el hecho de que este tipo de derechos han pasado a tener una importante relevancia económica: por un lado, para los titulares de derechos, quienes ven en estos un importante activo susceptible de generarle ingresos no solo en su país de origen sino en otros países, y por otro lado, además del tema económico en sí, para los países que basan su desarrollo económico y social en la innovación y el desarrollo de tecnologías, pues la protección de estos derechos es una forma de incentivar la generación. Por ello, resulta coherente que los países desarrollados sean los más activos respecto de la búsqueda de una mejor protección de los derechos de propiedad intelectual.

Es importante señalar que las negociaciones en materia de propiedad intelectual toman como punto de partida las disposiciones previstas en el Acuerdo sobre los

¹ García Muñoz - Nájjar, Luis Alonso. Intellectual Property in the USA - PER. En http://www.ciel.org/Publications/IP_USPeruFTA_Jun08.pdf, 2008, p. 2.

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (en adelante el acuerdo sobre los ADPIC), el cual establece los niveles de protección mínimos que deberán respetar los Miembros de la OMC en sus legislaciones internas. El Perú y los demás países Miembros de la Comunidad Andina, adecuaron su legislación el año 2000 a través de la modificación de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial (en adelante Decisión 486), normativa que, además de las disposiciones contenidas en ADPIC, desarrolló disposiciones ADPIC Plus, es decir, normas que establecen mayores estándares de protección a los contemplados en el acuerdo sobre los ADPIC.

Es importante indicar que, en los capítulos de propiedad intelectual negociados por el Perú, se incluyen disposiciones relativas a marcas, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos conexos, patentes, observancia, promoción a la innovación y cooperación, y en algunos casos, medidas vinculadas con la protección de datos de prueba y la relación entre la propiedad intelectual y la biodiversidad.

A modo de antecedentes, cabe señalar que, además de las disposiciones contenidas en la Decisión 486, los derechos de propiedad intelectual se encontraban regulados por los Decretos Legislativos 822 (Derechos de Autor) y 823, Ley de Propiedad Industrial (Signos Distintivos y Patentes). En ambos casos, se trata de disposiciones que fueron emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 486.

Si bien la normativa antes referida constituía un marco normativo bastante amplio para la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, como resultado de la implementación de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú se desarrollaron nuevas leyes y reglamentos, a efectos de introducir en la legislación interna los compromisos asumidos.

Cabe destacar que, como parte de la dinámica de negociación, se ha desarrollado una estrategia inclusiva que propicia la participación de los diversos representantes de las entidades públicas competentes en las diversas materias (tanto en el plano técnico como en el político) y de la sociedad civil (empresarios, gremios diversos, la academia, ONG, medios de comunicación). Este mecanismo ha permitido tener canales de comunicación abiertos entre los diversos actores del proceso y permanece no solo durante el proceso de negociación de los acuerdos, sino durante la implementación de aquellos.

El Perú ha suscrito acuerdos comerciales en los que ha incorporado capítulos o disposiciones relativas a propiedad intelectual con los siguientes países: Estados Unidos, China, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), Canadá, Chile, Singapur y México y en acuerdos que se vienen negociando con la Unión Europea, Corea y Japón.

2. ASPECTOS RELEVANTES NEGOCIADOS EN LOS ACUERDOS COMERCIALES

En la mayoría de los casos, los acuerdos comerciales negociados por el Perú contienen un capítulo de propiedad intelectual², y en algunas negociaciones, este capítulo se ha constituido en uno de los más sensibles. Algunas de estas materias representan un interés particular para el Perú, en tanto están directamente relacionadas con el desarrollo de ciertas políticas públicas. Tal es el caso del acceso a medicamentos, las indicaciones geográficas, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y la facultad de regular las flexibilidades establecidas en foros multilaterales en materia de patentes.

Como se notará a lo largo del presente trabajo, algunos temas han tenido un mayor desarrollo que otros o han implicado la introducción de nuevas figuras en la legislación peruana. No constituye objetivo del presente trabajo realizar un análisis detallado de todas las disposiciones contenidas en los acuerdos comerciales negociados por el Perú, sino analizar aquellas que por una u otra razón han tenido una mayor relevancia en el proceso de negociación.

En muchos casos, las disposiciones negociadas y acordadas ya se encontraban contempladas en la legislación interna del Perú, por lo que en tales casos no ha sido necesario emitir dispositivo normativo legal alguno; sin embargo, estas han sido incorporadas en los acuerdos con el objetivo de garantizar un marco legal estable para los titulares de derechos de propiedad intelectual, conforme a los estándares internacionales previstos en el marco multilateral y a aquellas disposiciones que prevén mayores niveles de protección.

2.1 Marcas e indicaciones geográficas

2.1.1 *Indicaciones geográficas*

La protección de las marcas no despierta a la fecha mayor debate en el plano multilateral, toda vez que los elementos esenciales de la misma han sido ya incorporados en los acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en el acuerdo sobre los ADPIC. La mayoría de países ya ha introducido estas disposiciones en su legislación interna y existe cierto grado de armonización en las

² La propiedad intelectual constituyen derechos inmateriales que se constituyen para proteger el resultado de la actividad creadora o innovadora del ser humano; el resultado de esta actividad es protegida por el Estado a través del otorgamiento de derechos de exclusividad sobre tales creaciones o innovaciones. Los derechos de propiedad intelectual están constituidos por los derechos de autor y derechos conexos (obras literarias, plásticas, musicales, interpretaciones, entre otros), las marcas (nombres y logotipos de productos y servicios), las patentes (invenciones).

legislaciones en lo relativo a los aspectos sustantivos de dichos derechos y en cierta medida en lo relativo a aspectos procedimentales.

Una situación diferente se presenta en el caso de las indicaciones geográficas, las que a la fecha sí son materia de intensos debates e intercambio de posiciones en el marco de la OMC, en concreto, respecto del nivel de protección y de la implementación de un registro multilateral para los vinos. La Unión Europea y algunos países de Latinoamérica y Asia buscan que los productos diferentes de los vinos y bebidas espirituosas tengan el mismo nivel de protección reconocido para estos últimos en el acuerdo de los ADPIC (artículo 23), mientras que Estados Unidos, acompañado por los países del *Common Wealth* y algunos países de Latinoamérica, consideran que ello rompería el equilibrio obtenido en la negociación del acuerdo sobre los ADPIC. En lo relativo a la implementación del registro multilateral para vinos, la discusión se encuentra centrada en sus efectos, es decir, si debe o no ser vinculante para todos los Miembros de la OMC y de ser el caso, cuáles serían sus efectos. No se prevé una solución al tema en el corto o mediano plazo.

La incorporación de disposiciones relativas a las indicaciones geográficas en los acuerdos negociados por el Perú tiene relevancia, en tanto en diversos programas de desarrollo de capacidades en zonas rurales se han identificado como un elemento susceptible de propiciar el desarrollo económico y social.

En cuanto a las marcas, esta es una materia que se encuentra contemplada en todos los acuerdos negociados por el Perú. El objetivo de estas disposiciones está destinado a consolidar algunos aspectos sustantivos y a asegurar normas de procedimiento dinámicas y transparentes para el registro de marcas, de tal manera que se genere en los agentes económicos, seguridad jurídica y predictibilidad de las decisiones de las autoridades competentes en la materia. La mayoría de disposiciones contenidas en los acuerdos en esta materia no requirieron modificaciones o mayores desarrollos en la legislación interna, toda vez que, desde hace unos años (2000), Perú cuenta con disposiciones que expresamente permiten el registro de marcas sonoras y olfativas³ o de disposiciones que establecen mecanismos transparentes para el registro de marcas, tales como la publicación de las solicitudes de registro, un sistema de oposiciones por parte de terceros y la emisión de resoluciones debidamente motivadas para el otorgamiento o la denegatoria de solicitudes de registro, así como instancias de revisión de aquellas, entre otras.

³ Decisión 486, art. 134. [...] Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

[...]

c) los sonidos y los olores;

[...]

Sin embargo, algunos temas sí han requerido cambios legislativos. Tal es el caso de las indicaciones geográficas, las marcas colectivas y las marcas de certificación. La Decisión 486 establece un sistema *sui generis* para la protección de las indicaciones geográficas, las que son clasificadas en denominación de origen e indicación de procedencia⁴. Las denominaciones de origen tienen disposiciones particulares que difieren en diversos aspectos del sistema de protección de las marcas. Entre estas particularidades destacamos el hecho que las indicaciones geográficas solo pueden estar constituidas por nombres de lugares geográficos (no por figuras o logotipos que incluyan nombres y figuras a la vez) y tienen causales específicas de denegatoria del registro, por ejemplo, no se pueden denegar por ser descriptivas del origen del producto al que se aplican, en tanto, por definición, las indicaciones geográficas están directamente vinculadas con el lugar de origen del producto al que se aplica.

2.1.2 Marcas colectivas y marcas de certificación

Existen en el mundo legislaciones que han optado por proteger las indicaciones geográficas a través del derecho de marcas, en particular, mediante el registro de marcas colectivas o marcas de certificación, lo cual resulta también consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto este establece la obligación de proteger las indicaciones geográficas, mas no indica un sistema o mecanismo particular para dar cumplimiento a dicha obligación. No es difícil inferir que algunos de los países con los que el Perú ha negociado acuerdos comerciales han desarrollado internamente este último sistema para la protección de las indicaciones geográficas; como consecuencia de ello, se planteó como parte de las negociaciones establecer disposiciones que permitieran la protección de dichas indicaciones geográficas en el Perú.

Las disposiciones acordadas regulan el registro de las indicaciones geográficas como marcas colectivas o marcas de certificación y la relación entre las marcas y las indicaciones geográficas. El interés del Perú en esta materia ha sido no afectar el sistema de protección *sui generis* previsto para las indicaciones geográficas.

Con relación al registro de las indicaciones geográficas como marcas colectivas o marcas de certificación, cabe precisar que dicho supuesto no se encontraba fuera

⁴ La Decisión 486 considera las indicaciones geográficas como un género que abarca dos conceptos que tienen diferentes sistemas de protección: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Las denominaciones de origen son definidas como el nombre de un lugar geográfico utilizado para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos (Pisco, Champagne, café de Colombia), estos derechos se protegen a través de las normas de la propiedad industrial. Por su parte, las indicaciones de procedencia constituyen un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado (Francia, hecho en Bangladesh) y son protegidos a través de las normas de la competencia desleal.

de posibilidad de registro necesariamente: ello era viable siempre y cuando el signo solicitado estuviera constituido por un signo mixto (es decir, la combinación de una denominación y una figura), mas no si este estaba constituido únicamente por una denominación. Ello significaba que, si se solicitaba el registro de una marca colectiva constituida únicamente por un nombre geográfico, esta debía ser denegada, al constituir una denominación que indica una característica del producto. Dicha característica consistiría en la indicación del lugar de procedencia o elaboración, supuesto que constituye una causal de denegatoria para el registro de una marca. A modo de ejemplo citamos el caso de la marca colectiva Chirimoya Cumbe: si esta hubiera sido solicitada de manera denominativa, su registro como marca colectiva no hubiera sido posible, sin embargo, la marca solicitada se encontraba conformada por la denominación Chirimoya Cumbe y por el diseño y combinación de colores de una etiqueta particular.

En efecto, la Decisión 486 prohíbe, entre otros, el registro como marcas de signos que exclusivamente describan el origen geográfico del producto al que se pretende aplicar la marca; así, los signos constituidos únicamente por el nombre del lugar geográfico que se pretendía aplicar al producto no eran registrables como marcas. Esta prohibición de registro podía constituir una limitación para el acceso a protección en el Perú de indicaciones geográficas protegidas como marcas colectivas o de certificación en sus países de origen. La Decisión 689 autorizó a los Países Miembros de la Comunidad Andina a desarrollar algunas materias de propiedad intelectual en su legislación interna.

En tal sentido, se estableció el mecanismo para permitir⁵ que cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado —cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico— fuera susceptible de ser protegido como marca colectiva o marca de certificación. Así, con estas disposiciones, se viabiliza el registro de indicaciones geográficas constituidas por signos de cualquier naturaleza como marcas, incluidos los signos constituidos únicamente por el nombre de un lugar geográfico.

Este es un aspecto positivo en tanto pone a disposición del productor interesado en proteger una indicación geográfica tres maneras de proteger su derecho: a través de una marca colectiva, una marca de certificación o una denominación de origen.

⁵ Decreto Legislativo 1075, Ley de Propiedad Industrial, artículos 77 y 80.

2.1.3 Relación entre las marcas y las indicaciones geográficas

En materia de marcas, se aplica como norma general el principio de *primero en el tiempo, primero en el derecho*; es decir, quien solicita una marca tiene un mejor derecho para obtener el registro frente a cualquier tercero que con posterioridad solicite un signo igual o similar. De igual manera, quien obtiene el registro de una marca puede oponerse a la solicitud de registro o al uso que cualquier tercero pretenda realizar respecto de una marca igual o similar a la registrada por esta persona.

En el caso específico de la relación existente entre las indicaciones geográficas y las marcas, la Decisión 486 establece que no son registrables como marcas los signos que sean confundibles con una indicación geográfica protegida (para productos diferentes de vinos y bebidas espirituosas), y en el caso de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas, se prohíbe el registro de marcas que contengan tal indicación geográfica, con independencia de si estas generan o no confusión. Sin embargo, la Decisión 486 no contempla la posibilidad de denegar el registro de una denominación de origen debido a la posibilidad de ser confundida con una marca, aunque esta fuera idéntica o similar a la marca preexistente.

En consecuencia, a efectos de aplicar el principio de *primero en el tiempo, primero en el derecho* a las indicaciones geográficas, fue necesario desarrollar una legislación que prohibiera su registro en el supuesto de que estas causaran confusión con una marca solicitada de buena fe, o si es que estas causaran confusión con una marca preexistente cuyos derechos hubieren sido adquiridos de acuerdo con la legislación de la Parte; es decir, si una indicación geográfica resulta pasible de ser confundida con una marca previamente solicitada, registrada o protegida, su registro debe ser denegado. Esta disposición fue desarrollada en el Decreto Legislativo 1075, mediante una disposición que precisa que la expresión «marca previamente protegida» equivale al supuesto de la «marca notoriamente conocida», la cual no requiere estar solicitada o registrada para ser protegida, por lo que su protección se configura con la demostración de constituir un signo de gran difusión, con importante inversión publicitaria y aceptación en el mercado⁶.

2.1.4 Aspectos procedimentales

Como parte de la búsqueda de la dinamización y facilitación del acceso a los mecanismos de registro y protección de los derechos de propiedad intelectual, los acuerdos negociados por el Perú incluyen disposiciones que prevén la eliminación de requisitos

⁶ La Decisión 689 de la Comunidad Andina estableció que los Países Miembros pueden desarrollar en su legislación interna algunos aspectos de los derechos de propiedad industrial contemplados en dicha norma. Uno de estos aspectos fue la inclusión de prohibición de registro en la legislación interna de Perú.

formales en las solicitudes de registro de marcas y para el ejercicio de ciertos derechos derivados de dichos registros.

El Perú es un país que desde hace años ha venido apostando por establecer sistemas de propiedad intelectual eficientes y dinámicos, por lo que cuenta con disposiciones que dotan de transparencia y dinamismo al sistema del derecho de marcas en su integridad, en tanto son disposiciones transversales a las solicitudes de registro, las oposiciones, el registro de actos modificatorios y renovaciones y también a las acciones de observancia de estos derechos. También resulta importante destacar que el Perú cuenta con una institución competente y sólida en materia de propiedad intelectual (desde 1992 se encuentra en funciones el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI), con un alto nivel de tecnicismo, lo cual posibilita la emisión de decisiones administrativas fundamentadas en la normativa vigente y en la aplicación de criterios doctrinarios y jurisprudenciales concordantes con los más altos estándares internacionales. Además, el usuario de los servicios de propiedad intelectual cuenta con la garantía de poder acceder a la revisión de las decisiones de la autoridad en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.

Sin embargo, en el plano multilateral se continúa trabajando en la generación de nuevos acuerdos o en la revisión de acuerdos ya existentes para lograr una mayor dinamización, uniformización y simplificación de las normas relativas a los requisitos máximos requeridos en la tramitación de registros de signos distintivos. Un elemento adicional que ha motivado este proceso es el desarrollo constante de las nuevas tecnologías que generan situaciones novedosas con relación al derecho de marcas, como es el caso de las marcas sonoras, olfativas, los hologramas, los signos en movimiento, entre otros, que, por sus características, claramente representan un reto para las administraciones, en particular, en cuanto a las condiciones o requisitos para la presentación, tramitación, mantenimiento y archivamiento de algunos de estos signos sin que pierdan sus condiciones, y en cuanto a evaluar la mejor manera de que estos también resulten accesibles frente a terceros.

Así, en el plano multilateral contamos con el Tratado de Derecho de Marcas (TDM), un acuerdo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyas disposiciones tienden a eliminar o reducir los requisitos formales para la presentación de solicitudes de registro de marcas. Este tratado, luego de su revisión, dio lugar al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006). Ambos acuerdos se encuentran vigentes a la fecha. Entre las medidas resultantes de los acuerdos comerciales negociados por el Perú, la adhesión al Tratado de Derecho de Marcas constituye un compromiso, mientras que con relación al Tratado de Singapur, el compromiso consiste en realizar todos los esfuerzos razonables para adherirnos a futuro.

A la fecha, el Perú ya es miembro del Tratado de Derecho de Marcas, y si bien no es materia del presente trabajo realizar un análisis detallado de este, sí es importante destacar algunas de sus disposiciones. Los sistemas de registro de marcas tradicionalmente han dispuesto que las solicitudes de registro solo puedan incluir una categoría de productos. Así, si el solicitante desea registrar una misma marca para diferentes categorías de productos, deberá necesariamente presentar una solicitud individual para cada una. El Tratado de Derecho de Marcas prevé que en una sola solicitud se puedan incluir diferentes categorías de productos o servicios (solicitud multiclase). Esta disposición facilita el trámite al solicitante, pues en un solo formato puede incluir diferentes categorías de productos y servicios. Además, el hecho de que los demás requisitos de forma solo deben ser presentados por una vez reduce los costos de la publicación de tales solicitudes.

Una medida adicional que busca facilitar el acceso al sistema de protección de las marcas es el establecimiento de sistemas electrónicos y bases de datos públicas con información relativa a marcas. El Perú ha estado en constante evaluación y elaboración de proyectos relativos a la presentación y tramitación electrónica de solicitudes de registro de marcas; sin embargo, debido a limitaciones de índole técnico y presupuestal, tales proyectos no pudieron realizarse. Así, en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos⁷ se establece como compromiso, para ambas partes, el establecimiento de sistemas de solicitudes electrónicas para el registro de marcas y bases de datos que pongan a disposición del público la información sobre solicitudes y registro de marcas. Al respecto, consideramos que, al constituir este un compromiso derivado de un acuerdo comercial, se deberán buscar los mecanismos para hacer efectivos estos sistemas.

3. PROTECCIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS (DATOS DE PRUEBA/ INFORMACIÓN NO DIVULGADA)

Sin lugar a dudas, uno de los temas más sensibles de algunos de los acuerdos negociados es el relacionado con el sistema de protección de datos de prueba de productos farmacéuticos y de información sobre seguridad y eficacia de productos químico - agrícolas.

Como mencionáramos al inicio de este trabajo, las disposiciones que se negocian en los acuerdos comerciales bilaterales generalmente buscan establecer mayores estándares de protección a los establecidos en el acuerdo sobre los ADPIC, y la protección de la información no divulgada no es una excepción. Atendiendo a ello,

⁷ Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE.UU., art. 16.2.9.

diversos sectores llamaron la atención sobre la posibilidad de que este tipo de medidas limitaran la competencia en el sector farmacéutico y agroquímico y el acceso a medicamentos de la población, así como la posibilidad de utilizar las flexibilidades establecidas en el acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de DOHA relativa a dicho acuerdo y la salud pública⁸.

La producción y comercialización de productos farmacéuticos y químico - agrícolas es una actividad que se encuentra regulada, de tal manera que cualquier persona o empresa que desee producirlos o comercializarlos deberá solicitar y obtener un permiso de comercialización ante las autoridades pertinentes. Para ello, deberá cumplir con una serie de requisitos cuyo principal objetivo es verificar la idoneidad del producto que se pretende comercializar.

Los datos de prueba constituyen los estudios clínicos elaborados por los laboratorios que resultan necesarios para determinar la eficacia y seguridad de un producto; es información relevante para la obtención de la autorización de comercialización de un producto, en tanto demuestra la idoneidad del producto. El sistema de protección de los datos de prueba establece un derecho de exclusiva sobre el uso de dicha información en favor de quien obtiene tal protección, de tal manera que terceras personas no podrán usarla durante un determinado periodo, a menos que cuenten con autorización expresa del titular. Por lo tanto, quien desee obtener una autorización de comercialización para un producto que cuente con datos de prueba protegidos deberá tener la autorización antes referida o generar sus propios datos de prueba.

Si bien el artículo 39 del acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones que regulan la protección de información no divulgada, estas constituyen estándares mínimos de protección, lo que ha permitido que los miembros de la OMC desarrollen legislaciones internas que se diferencian en diversos aspectos, tales como el ámbito y el plazo de protección, además de la materia protegida, entre otros. En la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por el Perú, las contrapartes han sido países desarrollados que cuentan con industrias de investigación innovadoras, que son las que regularmente generan este tipo de información y buscan el establecimiento de sistemas que permitan protegerla en diversos mercados, ya que no todos los países del mundo cuentan con sistemas de protección de datos de prueba

⁸ Declaración Ministerial de Doha, párrafo 17 (WT/MIN(01)/DEC/1): Recalamos la importancia que atribuimos a que el acuerdo relativo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (acuerdo sobre los ADPIC) se interprete y aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. A este respecto, adoptamos una Declaración aparte (WT/MIN(01)/DEC/1). El texto íntegro de la Declaración se encuentra identificado como WT/MIN(01)/DEC/2 y se puede ver en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm

que otorguen derechos de exclusiva, en tanto ello no es una obligación derivada del acuerdo de los ADPIC⁹.

Disposiciones relativas a la protección de datos de prueba fueron negociadas e incorporadas por primera vez en el APC Perú - EE.UU. y, posteriormente, en otros acuerdos comerciales negociados, los que además de las disposiciones relativas a las condiciones mínimas de protección de dicha información, también incluyen disposiciones relativas a garantizar la aplicación de las flexibilidades establecidas en el acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de DOHA relativa a dicho acuerdo y la salud pública.

En efecto, dos de los temas más sensibles en esta materia fueron los relativos al plazo de protección y a la materia u objeto de protección. Con relación a los plazos de protección, se prevé un plazo de *normalmente* cinco años para el caso de los productos farmacéuticos y de *al menos* diez años para los productos químico - agrícolas. En lo relativo a la materia u objeto de protección, en el caso de productos farmacéuticos se estableció que esta recaería sobre datos de prueba u otros no divulgados de productos farmacéuticos que contengan una nueva entidad química, lo cual evita la posibilidad de que se proteja información que ya se encuentra en el dominio público o respecto de productos que ya son conocidos en el mercado y que podrían ser desarrollados por los productores de genéricos.

Alcances de la protección
Productos farmacéuticos - Productos químico - agrícolas
Disposiciones internas

	Productos farmacéuticos	Productos químico - agrícolas
Plazo de protección	Cinco años	Diez años
Materia protegida	Productos que contienen una nueva entidad química	Nuevos productos químico - agrícolas no aprobados previamente en el país en el que se busca la protección
Tipo de información	Datos de prueba u otros no divulgados	Información sobre seguridad y eficacia
Protección	- Contra el uso de la información por parte de terceros sin la autorización del titular - Contra la divulgación de la información por parte de la autoridad competente	- Contra el uso de la información por parte de terceros sin la autorización del titular - Contra la divulgación de la información por parte de la autoridad competente
Autoridad competente	DIGEMID	SENASA

⁹ Organización Mundial de la Salud, Protección de los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos - Implementación de las normas del acuerdo TRIPS, 2002, en <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4919s/3.html>

Teniendo en consideración que este tipo de medidas se encuentran directamente relacionadas con un tema tan sensible como el acceso a medicamentos, un elemento esencial en estas negociaciones es el referido a la incorporación de disposiciones que garanticen la libertad de las partes al uso de las flexibilidades a los derechos de propiedad intelectual establecidos en el acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de DOHA relativa a dicho acuerdo y la salud pública. Ello significa mantener la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, autorizar importaciones paralelas o adoptar otras medidas que resulten necesarias para garantizar y proteger la salud pública. En la legislación interna del Perú se establecieron limitaciones a la protección de los datos de prueba de productos farmacéuticos, las que incluso consideran la posibilidad de reducción del término de protección¹⁰.

Uno de los aspectos positivos del desarrollo de estas medidas en la legislación interna del Perú es que sirvió de oportunidad para el cambio del sistema de autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos, vigente en el país hasta enero de 2009, conforme al cual estas autorizaciones eran otorgadas prácticamente de manera automática, sin que fuera necesaria la presentación de documentación alguna que acreditara las condiciones o calidades de los productos farmacéuticos que iban a ser puestos a disposición del público. El solicitante solo tenía que presentar una declaración jurada, verificable *ex post* por la autoridad sanitaria. Si bien esto permitía obtener la autorización de comercialización en corto plazo, en realidad no garantizaba la calidad de los productos farmacéuticos que se comercializaban en el país.

La protección de los datos de prueba se da dentro de los procedimientos de obtención de las autorizaciones de comercialización de los productos farmacéuticos y agroquímicos.

4. PATENTES

En materia de patentes, el acuerdo sobre los ADPIC contiene importantes disposiciones que, en algunos casos, constituyen un derecho o una obligación expresa, y en otros, se deja el desarrollo de ciertos aspectos a las legislaciones de los Miembros de la OMC. Entre estos últimos están las exclusiones a la patentabilidad, es decir, los supuestos en los cuales un determinado invento no podrá ser patentado a pesar de ser novedoso, contar con actividad inventiva y tener aplicación industrial, y las excepciones a los derechos derivados de la patente, es decir, casos en los cuales el titular de la

¹⁰ Decreto Supremo 002 - 2009 - SA, Reglamento del Decreto Legislativo 1072, Protección de Datos de Prueba u Otros no Divulgados de Productos Farmacéuticos.

patente no podrá hacer valer sus derechos frente a terceros que utilicen la invención protegida por la patente sin su autorización.

Las disposiciones relativas a las patentes son de particular interés en las negociaciones de los acuerdos comerciales debido a la relevancia que tienen las patentes en el desarrollo de la sociedad y por el valor económico que representa para los titulares de tales derechos. Si bien los textos que se negocian con relación a esta materia tienden a ser breves, no por ello son menos sensibles y tienden a generar debate. Los temas de interés del Perú están esencialmente relacionados con la protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, el desarrollo de ciertas flexibilidades al derecho de patentes, el acceso a los medicamentos y disposiciones relativas al ajuste por retrasos irrazonables en la tramitación de solicitudes de patentes, principalmente.

4.1 La propiedad intelectual y la protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales

El Perú es un país megadiverso, con abundancia de recursos genéticos, muchos de ellos originarios, y además cuenta con una importante tradición en la utilización de estos recursos genéticos por parte de las comunidades indígenas establecidas en su territorio. Así, es de su particular interés incluir en la negociación de los acuerdos comerciales disposiciones relativas a dichas materias. Este tema cobra particular importancia, en tanto existe la tendencia a desarrollar productos farmacéuticos y cosméticos, entre otros, sobre la base de las propiedades de ciertas plantas, las cuales han pasado a ser incorporadas en los proyectos de investigación de las empresas innovadoras y que, incluso, a veces han pretendido patentarlas¹¹. Dependiendo de las exclusiones a la patentabilidad o los criterios considerados al momento de evaluar una solicitud de patente, estas invenciones podrían no ser patentables o su protección podría ser denegada.

Habida cuenta de esta condición e interés, el Perú, acompañado de otros Miembros de la OMC, lidera en dicha organización internacional una iniciativa para la modificación del artículo 27 del acuerdo sobre los ADPIC, de tal manera que se incorpore en él, como requisito obligatorio, la divulgación del origen del recurso genético o conocimiento tradicional asociado con él. Este es un tema que se encuentra aún en debate, con posiciones contrapuestas entre los Miembros, sin embargo es importante notar que, a la fecha, dicha propuesta cuenta con el apoyo de 110

¹¹ Ver documento IP/C/WW441 en www.wto.org, ver también documento WIPO/GRTKF/IC/5713 en www.wipo.int

Miembros. Cabe precisar que el Perú no se opone a que los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados formen parte del desarrollo de inventos que beneficien a la humanidad, sin embargo dicha utilización se deberá realizar respetando las condiciones de acceso a ellos y no a través del patentamiento de tales recursos genéticos o conocimientos tradicionales.

Debido a ello, en los acuerdos negociados por Perú que contienen un capítulo de propiedad intelectual¹² siempre se incluyen disposiciones relativas a este tema, pero sin lugar a dudas la negociación y acuerdos al respecto es complicada debido a que, si bien la Declaración de DOHA (par. 19) instruye a los Miembros a revisar la relación existente entre el Convenio de Diversidad Biológica y el acuerdo sobre los ADPIC, dichos trabajos aún se encuentran en proceso y son parte del debate referido en los párrafos precedentes, y algunos de los países con quienes se han negociado acuerdos comerciales consideran que no se debe prejuzgar el resultado.

A pesar de dicha posición inicial, y si bien algunas de las propuestas iniciales presentadas por el Perú no fueron aceptadas¹³, en los acuerdos negociados se ha logrado incorporar disposiciones que reconocen la importancia de la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados para el desarrollo económico de los pueblos de las partes, así como la obtención del consentimiento informado antes del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.

También se incluyen disposiciones relativas al intercambio de información entre las autoridades competentes en materia de patentes, a efectos de que se cuente con mejores elementos para evaluar las solicitudes de patentes que se encuentren relacionadas con este tipo de derechos. En algunos casos, también se incluye la facultad —mas no la obligación— de solicitar el consentimiento informado previo en las solicitudes de patentes y la posibilidad de establecer sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a los contratos de acceso.

¹² El acuerdo comercial suscrito con Canadá no tiene un capítulo de propiedad intelectual.

¹³ Entre otras, las propuestas iniciales presentadas por Perú contenían obligaciones relativas al requerimiento del develamiento del origen de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales asociados con el establecimiento de sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento de las condiciones de acceso.

4.2 Ajustes por retrasos irrazonables en la tramitación de las solicitudes de patentes

Las solicitudes de patentes están sujetas a plazos de tramitación previstos en la legislación multilateral y regional¹⁴. Los acuerdos negociados no incluyen disposiciones relativas a la tramitación y plazos de tramitación de solicitudes de patentes. Como parte del procedimiento y evaluación, estas solicitudes son sometidas a exhaustivos exámenes de los examinadores en la materia técnica que la misma cubre, la que determina que muchas veces la tramitación de estas solicitudes se prolongue por periodos mayores a los esperados, reduciendo el tiempo de goce efectivo de los derechos de exclusiva derivados de la patente por sus titulares¹⁵. Con el objetivo de evitar que esta situación afecte a los solicitantes de patentes, se estableció un sistema de ajuste en el plazo de vigencia de la patente en función de la duración de tal retraso.

La negociación de esta medida despertó gran preocupación entre las autoridades en materia de salud y en la sociedad civil, que vieron en ella una posible limitación al acceso a los medicamentos por parte de la población, en tanto inicialmente se preveía la extensión del plazo de protección de las patentes de productos farmacéuticos (en realidad no establecía discriminación por tipo de tecnología), impidiendo que se genere una mayor competencia y retrasando el ingreso de productos farmacéuticos genéricos al mercado.

Sin embargo, si bien inicialmente la obligación era aplicable a patentes referidas a todos los campos de la tecnología, posteriormente las patentes de productos farmacéuticos fueron excluidas. De igual manera, se estableció que el ajuste del plazo únicamente operaba a solicitud de parte y por retrasos irrazonables en la tramitación de las solicitudes de patentes que fueran de responsabilidad de la autoridad. Por otro lado, se estableció en cinco años el retraso considerado como irrazonable. Cabe notar que la legislación interna ha previsto que por cada dos días de retraso se contará un día de ajuste, de tal manera que el plazo máximo que se podría reajustar es de dos años y medio. Por otro lado, se ha establecido que no corresponde realizar ajuste alguno si el retraso fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

¹⁴ Los plazos previstos para las diversas etapas de la tramitación de solicitudes se encuentran contemplados en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y en la Decisión 486.

¹⁵ Es preciso señalar que a diferencia de otro tipo de derechos de propiedad intelectual, en el caso de las patentes, el plazo de protección se empieza a contar desde la fecha de presentación de la solicitud y no desde la fecha de otorgamiento del derecho. Ver art. 33 del acuerdo sobre los ADPIC y art. 50 de la Decisión 486.

4.3 Excepción *Bolar*¹⁶

Como se menciona en los párrafos precedentes, si bien la obtención de una patente otorga a su titular el derecho de exclusividad y la facultad de impedir que terceros la utilicen sin su autorización, también es cierto que estos derechos no son absolutos y pueden ser limitados bajo determinadas circunstancias. En efecto, los Miembros de la OMC tienen el derecho de establecer limitaciones a los derechos conferidos por una patente, siempre y cuando estos no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en consideración los intereses legítimos de terceros¹⁷; sin embargo, no se especifica cuáles podrían ser estas limitaciones.

En este contexto, teniendo nuevamente como interés principal la no afectación del acceso a medicamentos de la población, se establece como una excepción a los derechos del titular de la patente la posibilidad de que un tercero pueda utilizar la materia protegida por dicha patente, sin autorización de su titular, para realizar actos destinados a la generación de información necesaria para la obtención de la autorización de comercialización de un producto farmacéutico (también de un producto químico - agrícola).

Esta es una disposición de particular importancia, en tanto posibilita que terceros interesados en comercializar un producto protegido por la patente, luego del vencimiento de su plazo de protección, puedan realizar actos destinados a facilitar la producción del producto farmacéutico o químico-agrícola en cuestión sin que esto constituya una infracción por uso no autorizado. Ello permitirá que el producto pueda ser comercializado tan pronto venza el periodo de protección, con el fin de generar una mayor competencia y eventual disminución en los precios de los medicamentos. 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 mercado¹⁸.

¹⁶ Esta disposición se encuentra contemplada en el art. 16.9.5 del APC Perú - EE.UU..

¹⁷ Acuerdo sobre los ADPIC, art. 30.

¹⁸ Roffe, Pedro. *Acuerdos bilaterales en un mundo ADPIC - PLUS, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de América*. En: <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-Spanish.pdf>, 2004.

4.4 Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes

El Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es uno de los acuerdos administrados por la OMPI, y tiene por objetivo facilitar la obtención de una patente en diversos países del mundo a través de la presentación de una única solicitud de registro ante la oficina internacional de la OMPI o ante la oficina nacional.

Entre los beneficios de este sistema podemos señalar que el solicitante no deberá presentar solicitudes individuales en todos y cada uno de los países en los cuales desee obtener la protección de su invención, sino que únicamente deberá indicar cuáles son estos a efectos de que la solicitud sea derivada a cada uno de ellos para la evaluación que corresponda. Ello implica una importante reducción de los costos de presentación de solicitudes individuales, tales como la identificación y contratación de representantes.

A la fecha, el Perú ya manifestó su adhesión a este acuerdo.

5. OBSERVANCIA

La observancia de los derechos de propiedad intelectual es una de las materias que cuenta con mayor desarrollo en el acuerdo sobre los ADPIC. Dicho acuerdo establece disposiciones aplicables en los ámbitos penal, civil y administrativo. Es una materia compleja, en tanto en la mayoría de los casos se trata de disposiciones transversales a todos los derechos de propiedad intelectual e involucra no solo a las autoridades competentes en materia específica de los derechos de propiedad intelectual, sino también a las fuerzas policiales, las aduanas, las autoridades en materia de salud y las instancias jurisdiccionales.

Desde la entrada en vigencia del acuerdo sobre los ADPIC, las medidas relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual no se han mantenido estáticas. Una muestra de ello la constituyen algunas iniciativas presentadas en el plano multilateral, en particular en foros como la OMPI, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es ampliar los niveles de protección establecidos en el acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, estas iniciativas no han tenido mayor acogida en dichos foros por parte de los países en desarrollo, quienes consideran que las disposiciones previstas en el acuerdo sobre los ADPIC resultan adecuadas para la protección de los derechos de propiedad intelectual¹⁹.

¹⁹ Estas iniciativas generalmente son impulsadas por los países desarrollados, quienes poseen sistemas de observancia bastante estrictos. Por otro lado, ya sea por decisión unilateral o debido a compromisos bilaterales, algunos países en desarrollo han realizado cambios en su legislación interna, que representan niveles de protección mayor a lo establecido en el acuerdo de los ADPIC.

Cabe notar que, ante tal situación, un grupo de países desarrollados ha decidido llevar adelante negociaciones para la suscripción de un acuerdo multilateral con disposiciones en materia de observancia que van más allá de las establecidas en el acuerdo sobre los ADPIC²⁰, el cual, luego de culminado, quedaría abierto a la *adhesión* voluntaria de los demás países que así lo consideren. Esto nos demuestra la importancia de la observancia para los países desarrollados, toda vez que uno de los pilares de su desarrollo social y económico está constituido por el desarrollo de la innovación y la generación de productos con valor agregado, de tal manera que consideran que dicho esfuerzo de los agentes económicos debe ser garantizado con un marco legal adecuado y con instituciones eficientes que prevengan el uso y explotación no autorizados de las creaciones, y en general, de los derechos protegidos.

Teniendo en consideración dicha visión, no sorprende el hecho de que en los acuerdos comerciales bilaterales que negocian los países desarrollados se incluyan como parte de las propuestas disposiciones ADPIC Plus en materia de observancia.

Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual, su protección y observancia no se basan en principios absolutos, sino que en su desarrollo y aplicación se debe tener en consideración una serie de principios destinados a establecer el equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los intereses de la sociedad de acceder y beneficiarse de aquellos.

Las disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual contenidas en el acuerdo de los ADPIC, al igual que en otras materias, constituyen estándares mínimos de protección que deben ser observados por los Miembros de la OMC; se prevén derechos sustantivos y algunos derechos procedimentales básicos, sin entrar a precisiones que los uniformen. Se debe destacar que el acuerdo sobre los ADPIC no prejuzga los mecanismos o sistemas a través de los cuales los Miembros podrían aplicar o desarrollar las disposiciones previstas, debido a que entre los Miembros existen sistemas legales muy diferentes en cuanto a principios y demás desarrollos. Esta situación se ve reflejada en el artículo 41.5 del acuerdo sobre los

²⁰ En el año 2007 se iniciaron las negociaciones del Acuerdo Comercial contra la Falsificación/Anti - Counterfeiting Agreement (ACTA, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa cuenta con la participación de Estados Unidos, Japón, Suiza, la Unión Europea, Singapur, Australia, México, Marruecos y Corea del Sur, países que se han venido reuniendo de manera regular durante los últimos dos años. El objetivo de estas negociaciones es establecer un marco multilateral efectivo de lucha contra la piratería y la falsificación de marcas. Si bien no se han dado a conocer oficialmente las disposiciones que constituirían el contenido de este acuerdo, los Estados Unidos han señalado que una aproximación podría ser encontrada en los capítulos de propiedad intelectual de los acuerdos suscritos con Australia, Singapur, Corea del Sur y Marruecos. Información obtenida en: <http://www.ustr.gov/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting-trade-agreement-acta> y en http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/index_en.htm

ADPIC el que dispone que «la presente parte²¹ no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto al ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general [...]».

De igual manera, se propicia que los procedimientos de observancia no constituyan obstáculos al comercio y que se prevean salvaguardas contra su abuso, en tanto los derechos de exclusiva constituyen monopolios de los titulares sobre los derechos protegidos cuyo ejercicio debe respetar las normas de leal competencia. Un principio importante recogido en el acuerdo es que los procedimientos que se establezcan para la aplicación de las normas de observancia deberán ser justos y equitativos.

Asimismo, el acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a la observancia dispone que los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio de los productores y usuarios de los conocimientos de manera que se favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones²², es decir, los derechos de observancia no son un objetivo en sí mismo, sino que su ejercicio y aplicación deben tener en consideración principios que van más allá del derecho específico de los titulares. Las propuestas negociadas por las Partes fueron analizadas en paralelo con las flexibilidades previstas en el acuerdo sobre los ADPIC.

Es importante precisar que, en el caso particular de Perú, desde antes de la entrada en vigencia del acuerdo sobre los ADPIC ya se contaba con legislación que contenía disposiciones ADPIC plus en materia de observancia con relación a las diversas materias de la propiedad intelectual. Dichas disposiciones fueron complementadas por legislación interna relativa a derechos sustantivos y de procedimiento, que reforzaron las facultades de actuación de las diversas entidades competentes. En tal sentido, muchas de las propuestas negociadas ya se encontraban incorporadas en la legislación peruana, incluso a la fecha del inicio de las negociaciones. Así, se puede citar la facultad de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, de actuar tanto a petición de parte como de oficio, debiendo entenderse que la facultad de actuación de oficio es más bien de carácter residual, y no sustituye de manera alguna al titular en lo relativo a las acciones destinadas a defender sus derechos. Entre estas facultades también se encuentra la potestad de las autoridades de dictar medidas cautelares sin notificación previa al emplazado, en tanto se configuren los supuestos previstos a tal efecto. En 1993, con la creación del INDECOPI, las autoridades administrativas competentes en materia de derechos de propiedad intelectual y competencia fueron

²¹ Se refiere a la parte relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

²² Artículo 7 del acuerdo sobre los ADPIC.

investidas de facultades cuasi jurisdiccionales, de manera que las vías administrativa y jurisdiccional fueran opciones viables para los titulares de derechos.

De igual manera, la revisión de las decisiones de la autoridad administrativa competente también se encuentra prevista en la legislación interna de Perú desde el año 1993²³, sin embargo, adicionalmente a ello y de conformidad con lo previsto en las normas generales del derecho administrativo, estas pueden además ser revisadas ante el Poder Judicial.

Los temas mencionados en los párrafos precedentes fueron negociados e incorporados en los acuerdos comerciales, pero no han representado cambios o precisiones relevantes en la legislación interna. Sin embargo, es importante referir algunas disposiciones que representaron el impulso de algunas figuras ya contempladas y la incorporación de otras medidas que sí significaron innovaciones.

Cuando la Comunidad Andina adecuó su legislación al acuerdo sobre los ADPIC el año 2000, incluyó disposiciones relativas a la aplicación de las medidas en frontera para marcas²⁴, incluyendo la posibilidad de que estas fueran aplicada *ex officio* si así era contemplado en la legislación interna de los Países Miembros (es preciso señalar que la materia relativa a derechos de autor no contaban con medidas equivalentes). Sin embargo, las medidas en frontera para marcas nunca fueron aplicadas en el Perú, debido a que no se definió en el ámbito interno la autoridad competente para aplicarlas ni las normas reglamentarias que viabilizaran su aplicación. Si bien los representantes de INDECOPI y de SUNAT (Aduanas) realizaron coordinaciones para analizar el tema en diversas oportunidades, estas no fueron suficientes como para generar los dispositivos legales necesarios para la aplicación de estas medidas.

Cabe indicar que las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual del Perú siempre han considerado las medidas en frontera como un mecanismo efectivo de lucha contra la piratería, toda vez que permiten suspender el ingreso de mercancía presuntamente pirateada o falsificada aun antes de su nacionalización, lo cual significa una reducción significativa de tiempo y recursos invertidos, además de la inmovilización de prácticamente toda la mercancía sospechosa²⁵. Con relación a

²³ El INDECOPI cuenta con una primera instancia administrativa conformada por comisiones y direcciones en materia de derechos de autor y derechos conexos; signos distintivos y patentes y, con la Sala de Propiedad Intelectual, la cual constituye segunda instancia de revisión.

²⁴ Artículos 250 a 256. Las medidas en frontera constituyen el mecanismo mediante el cual las autoridades aduaneras tienen la facultad de suspender el despacho de mercancías presuntamente pirateadas o falsificadas.

²⁵ Ello en tanto que, la persecución de mercancía pirateada o falsificada luego de que esta ingresa a los circuitos de comercialización es muy compleja, debido a la dispersión y facilidad de movimiento de los puntos de venta, y la labor de investigación y la ejecución de las medidas cautelares y resoluciones finales implica la participación de un elevado número de personas, además de los costos y el tiempo invertidos.

este tema, la negociación de acuerdos de comercio que incluyeran propiedad intelectual fue vista como una oportunidad para el desarrollo de las normas necesarias para la aplicación de las medidas en frontera.

Como resultado de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, se desarrolló en el ámbito interno el marco normativo necesario para la aplicación de medidas en frontera para marcas y derechos de autor, en los regímenes de importación, exportación y tránsito y, tanto a solicitud de parte como de oficio²⁶. Se definió que la autoridad competente para la aplicación de las medidas en frontera es SUNAT, mientras que la autoridad competente para ver las acciones de infracción continúan siendo INDECOPI y la Fiscalía. Este es un paso importante para una lucha efectiva contra la piratería y la falsificación de marcas, que contrariamente a lo afirmado por algunos sectores, no solo beneficia a titulares de derechos extranjeros, sino también a los productores nacionales.

Por otro lado, se incorporaron en los procesos judiciales civiles respecto de la infracción de los derechos de autor y derechos conexos y de marcas, las indemnizaciones preestablecidas, como alternativas a los daños reales. Esta figura es nueva en nuestra legislación interna toda vez que regularmente los reclamos de pagos indemnizatorios han estado basados en las disposiciones pertinentes del Código Civil. Esta indemnizaciones pre establecidas deberán ser fijadas en cantidad suficiente para compensar al titular del derecho.

En materia penal se ha generado la obligación de proteger las señales portadoras de programas transmitidos por satélite. Conforme a estas disposiciones, se prohíbe la realización de diversos actos destinados a descodificar sin autorización una señal satelital portadora de programas codificados, al igual que la recepción *maliciosa* de una señal originalmente codificada, portadora de un programa protegido, que fue decodificada sin autorización del distribuidor legal. En este caso, se sanciona tanto a quien realiza las acciones concretas para decodificar estas señales como a quien las recibe; sin embargo, dado que es un tipo penal, se requiere que exista dolo para la configuración del supuesto.

²⁶ Decreto Legislativo 1092, Medidas en Frontera para la Protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas y, Decreto Supremo 003 - 2009 - EF, Reglamento del D. Legislativo 1092 que aprueba medidas en Frontera para la Protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas. Los textos destacados en negritas no constituyen obligaciones previstas en el acuerdo de los ADPIC sino facultades de los Miembros de la OMC.

6. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Los derechos de autor y los derechos conexos son materias que han representado un interés constante de los países y han sido desarrolladas desde hace muchos años en el plano multilateral; incluso se han negociado y suscrito acuerdos tales como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma, 1961). El acuerdo sobre los ADPIC incorpora como obligaciones para los Miembros de la OMC las obligaciones sustantivas establecidas en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Adicionalmente, para los derechos de autor y los derechos conexos se incorpora un nuevo derecho patrimonial, cual es el de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial de programas de computación y de obras cinematográficas, así como el establecimiento de un plazo de protección para los titulares de los derechos conexos mayor al previamente establecido en la Convención de Roma, y la extensión de la aplicación de algunas disposiciones del Convenio de Berna a los titulares de derechos conexos.

Si bien los acuerdos referidos en los párrafos precedentes constituyen un marco normativo amplio que tiene como objetivo garantizar estándares mínimos comunes para los derechos de autor y derechos conexos —al igual que otras disciplinas de la propiedad intelectual— los avances de la tecnología constituyen un desafío y toman en este caso particular relevancia, toda vez que es gracias a estas nuevas tecnologías que la información y contenidos, protegidos o no por estos derechos, se difunden con mayor rapidez, rompiendo barreras del tiempo y espacio. Como consecuencia de ello, estos derechos, tanto los sustantivos como los relativos a la observancia se han ido modificando, dando incluso lugar a nuevos supuestos o tipos legales no cubiertos a cabalidad por los acuerdos previamente referidos.

Es así que, en el seno de la OMPI se negociaron dos nuevos acuerdos que dieron origen al Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (ambos de 1996), los que tienen como objetivo dar soluciones a la protección y observancia de los derechos de autor y los derechos conexos en el entorno de las tecnologías digitales. En particular, se aclara que los derechos previamente establecidos en la Convención de Roma y en el Convenio de Berna mantienen su plena vigencia en dicho entorno.

Uno de los aspectos nuevos incluidos en estos nuevos acuerdos de la OMPI es el derecho patrimonial de comunicación pública o puesta a disposición, conforme al cual el titular de un derecho de autor o de un derecho conexo, según sea el caso, tiene la facultad de autorizar o prohibir el acceso a su obra o interpretación, es decir, se

otorga un derecho de exclusiva sobre la comunicación interactiva de obras protegidas. Cabe precisar que la autorización a la comunicación pública o puesta a disposición permite al usuario acceder a la obra o interpretación protegidas en el momento y lugar que él o ella elija (generalmente a través de medios inalámbricos).

Sin embargo, este proceso de revisión o desarrollo de normas relacionadas con este tipo de derechos no se ha agotado. Actualmente se viene generando un debate en el plano multilateral respecto de la necesidad de establecer un marco normativo para los derechos audiovisuales y los de radiodifusión.

Lo expuesto en los párrafos precedentes grafica la importancia que han pasado a tener los derechos de autor y los derechos conexos en el contexto multilateral, en torno a los cuales se ha creado una industria muy importante que genera negocios de millones de dólares como fruto del comercio globalizado. Es así que el concepto de las industrias culturales cobra vigencia, y ha pasado a formar parte de las políticas de desarrollo de muchos países (Guizar López, 2005). Incluso para las Naciones Unidas estas industrias constituyen una fuente de desarrollo, entendida no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria (ONU, 2003).

En los acuerdos comerciales negociados por el Perú, algunas de las contrapartes han sido países con importantes industrias de entretenimiento²⁷, lo cual generó en su momento la inquietud en algunos sectores respecto de las obligaciones que se asumirían como resultado de tales negociaciones, pues aparentemente, como país en desarrollo, no tendríamos industrias culturales que ameritaran la negociación de tales temas. Sin embargo, si bien es cierto que nuestro grado de desarrollo de las industrias culturales es muy incipiente, estamos proveyendo mediante estos tratados mayores mecanismos de protección a nuestros creadores y autores, así como a estas incipientes industrias culturales. En el Perú tenemos a Vargas Llosa, Roncagliolio, Cueto, Gian Marco y Lombardi, y cada vez existe más la posibilidad de que los mercados desarrollados les den una mirada a estos creadores nuestros, lo que permitiría alcanzar un doble objetivo que debería ser beneficioso: la constitución de industrias culturales y la consolidación de nuestros creadores (Moscoso, 2009). Adicionalmente, se debe señalar que el Perú es un país que en los últimos años ha desarrollado una importante industria de diseño de *software*, la Asociación Peruana de Productores de Software (APPS) proyectó para el año 2008 una venta de US\$ 180 millones de software, de los cuales aproximadamente se exportan US\$ 20 millones²⁸ y la tendencia es al crecimiento de estas cifras. Por lo tanto, nuestros autores y titulares de derechos conexos

²⁷ Podemos citar los casos de los Estados Unidos y Corea.

²⁸ Fuente: Agencia Andina de Perú, en: www.andina.com.pe

también podrían verse beneficiados de estas disposiciones en otros países en los que deseen proteger o explotar sus derechos.

El Perú ha ratificado los tratados antes mencionados e incluso ha desarrollado disposiciones ADPIC Plus para la protección y observancia de los derechos de autor y los derechos conexos, tales como sus plazos de protección, que abarcan toda la vida del autor o intérprete y hasta setenta años después de su muerte (el acuerdo sobre los ADPIC por remisión al Convenio de Berna refiere a un plazo de hasta cincuenta años después de la muerte del autor y, en el caso de los derechos conexos, establece también un plazo de hasta cincuenta años después de la muerte del intérprete o ejecutante).

En tal sentido, en materia de derechos sustantivos del autor, los acuerdos comerciales negociados por Perú no introducen mayores innovaciones a las disposiciones previstas en la Convención de Roma, el Convenio de Berna o el acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, sí se desarrollan las disposiciones contenidas en los acuerdos OMPI de 1996²⁹, entre ellas, podemos referir las medidas tecnológicas de protección y sus excepciones.

6.1 Medidas tecnológicas

Las medidas tecnológicas de protección constituyen los mecanismos que utilizan los titulares de derechos para controlar el uso de sus obras en el entorno digital. Tales medidas pueden estar constituidas por contraseñas, firmas digitales o el seguimiento a la reproducción en serie de algún derecho licenciado o algún otro mecanismo equivalente; así, lo que se busca es limitar o impedir el uso no autorizado de los derechos de autor o los derechos conexos en el contexto digital. Las disposiciones acordadas están destinadas a impedir que estas medidas sean burladas y se tornen ineficaces frente a las amenazas de la piratería.

Estos derechos no son absolutos. Así, los acuerdos comerciales negociados incluyen la posibilidad de establecer excepciones frente a los recursos jurídicos contra la elusión de las medidas tecnológicas de protección, siempre que la necesidad de tal uso sea demostrada en un proceso administrativo o jurisdiccional y que este uso pueda ser revisado periódicamente. Adicionalmente, se establecen excepciones contra dichas normas a favor de las bibliotecas, archivos, entidades educativas, entre otros, de tal manera que el acceso al conocimiento no se vea afectado.

²⁹ Si bien Perú ratificó estos acuerdos en el año 2000, hasta el año 2008 no se había desarrollado legislación interna para la efectiva aplicación de tales disposiciones en el país.

6.2 Limitaciones a la responsabilidad de proveedores de servicios de internet

Por otro lado, también se desarrollan limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet. En el entorno digital, el proveedor de servicios de internet es un actor importante, en tanto es a través de este que los usuarios se pueden conectar a las diversas redes y sus contenidos. Además, este proveedor da el mantenimiento del caso para un correcto acceso a aquellas. Con el desarrollo de las tecnologías, un proveedor de servicios de internet puede permitir el acceso a redes satelitales, telefónicas (fijo y celular), cable, ADSL, entre otros³⁰. Los acuerdos comerciales establecen las disposiciones que regulan la responsabilidad de estos proveedores frente al uso no autorizado de derechos protegidos por el derecho de autor o los derechos conexos, es decir, en caso que tales derechos se infrinjan a través de las redes.

En efecto, estos acuerdos prevén que se deberán establecer dispositivos legales para que los proveedores colaboren con los titulares de derechos de autor o derechos conexos en disuadir el almacenaje y transmisión no autorizada de material protegido por el derecho de autor; sin embargo, también se dispone el establecimiento de limitaciones relacionadas con el alcance de las medidas antes referidas en caso que las infracciones no se encuentren bajo su control, ni hayan sido iniciadas o dirigidas por ellos y que sin embargo sí ocurran a través de las redes controladas u operadas por ellos, o en su representación.

7. ANOTACIONES FINALES

La negociación de derechos de propiedad intelectual es una realidad concreta que tiene sus orígenes en la incorporación del acuerdo sobre los ADPIC como uno de los acuerdos de la OMC. Esta es una dinámica que a la fecha forma parte de las relaciones comerciales de los países, en tanto los derechos protegidos por la propiedad intelectual constituyen importantes activos para sus titulares, por lo que se busca que estos sean protegidos de manera adecuada en la mayor cantidad posible de países.

En el presente trabajo se ha comprobado que muchas de las disposiciones negociadas y acordadas en los acuerdos comerciales establecen mayores estándares de protección para ciertos derechos de propiedad intelectual. Existe preocupación entre algunos sectores respecto de los efectos que este tipo de disposiciones podrían tener

³⁰ A mayor detalle el proveedor de servicios de internet pone a disposición del proveedor de contenidos un espacio de memoria en ese servidor (*aloja* los contenidos) o bien dispone de una parte de su sitio con el fin de albergar las páginas de terceros.

en el desarrollo de políticas públicas relativas al acceso a medicamentos, a la información y programas de desarrollo tecnológico e innovación.

Consideramos que es muy pronto para llegar a una conclusión definitiva al respecto, sin embargo, debemos anotar que, si bien estos acuerdos contienen disposiciones ADPIC Plus, también es cierto que en todos los casos se han incluido disposiciones de afirmación o reafirmación del acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos multilaterales de los que Perú y sus contrapartes son miembros, razón por la cual se debe entender que ello incluye las obligaciones y los derechos derivados de aquellos, incluso el derecho al uso de las flexibilidades. En todo caso, en los textos de los acuerdos también se incluye este derecho de manera específica.

Por otro lado, es importante tener en consideración que las disposiciones relativas a la propiedad intelectual son negociadas dentro de acuerdos que incluyen otras materias relacionadas con la facilitación del comercio, en tal sentido, el balance de estos acuerdos debe ser evaluado de manera integral para poder tener un mayor alcance de los beneficios a obtener.

A la fecha, el Perú continúa su proceso de búsqueda de mercados para sus productos y servicios con valor agregado, con el convencimiento de que la propiedad intelectual es un instrumento que puede aportar en el desarrollo de una mayor competitividad de nuestros sectores productivos.