

El TPP y la propiedad intelectual: viejos, conocidos y nuevos desafíos

29 October 2015

Pedro Roffe, Xavier Seuba, Mariano Genovesi



El 5 de octubre de 2015 se oficializó el cierre exitoso de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) iniciadas en el 2010^[1] y que al final de su largo recorrido incluye a 12 países, entre ellos tres latinoamericanos: Chile, Perú y México. Estos tres países tienen una gran experiencia en la celebración de tratados de libre comercio (TLC) que, por definición, van más allá de los estándares consagrados en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El TPP fue desde sus inicios exhibido como el gran acuerdo comercial del siglo XXI. Durante los cinco años de negociaciones el acuerdo atravesó vicisitudes que ponen de manifiesto lo ambicioso y complejo del ejercicio. Para observadores externos, una de las mayores dificultades es analizar el acuerdo y formarse un juicio cabal del mismo solamente a partir de filtraciones de prensa y especulaciones sobre la posición de diferentes actores.

En este contexto, y a la luz de experiencias recientes con el frustrado Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) y la atenta preocupación de grupos organizados de la sociedad civil, uno de los temas más controvertidos del TPP fue desde sus orígenes el capítulo sobre propiedad intelectual (PI), cuya versión final fue [publicada por WikiLeaks](#) el 9 de octubre de 2015.

El contenido del capítulo sobre PI resultaba en cierto modo previsible a la luz de la ambiciosa agenda propuesta por Estados Unidos (EE.UU.) al inicio de las negociaciones. Asimismo, el alcance de los acuerdos suscritos anteriormente por EE.UU. dejaba también poco espacio a la imaginación. En efecto, desde la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, en paralelo al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Adpic) de la OMC, EE.UU. ha concluido otros 18 acuerdos comerciales preferenciales con

potentes capítulos sobre PI, por lo que para todo observador avisado, el TPP tiene su origen en el último acuerdo suscrito con la República de Corea (Korus) en 2013.

Buena parte de la atención y debate iniciales en torno al capítulo de PI se han centrado en las disposiciones relativas a patentes y sobre la protección de los datos que las compañías farmacéuticas y veterinarias presentan para el registro sanitario. De hecho, en las últimas horas de la negociación, el tratamiento de los datos de los productos biológicos atrajo considerablemente la atención de los medios de comunicación. Con respecto a esta materia, se ha dejado entender que existió una concesión importante por parte de EE.UU. que, en primera instancia, abogaba por una protección no menor a 12 años.

Sin embargo, para entender mejor el alcance del capítulo sobre PI es necesario ir más lejos y tratar de entender la magnitud de los aspectos cubiertos por la negociación más allá de dicho capítulo.

Propiedad intelectual en el contexto del TPP

Siguiendo el esquema general del acuerdo por el cual se establece la OMC, los tratados comerciales que siguieron a su adopción, inclusive el TPP, abarcan amplias áreas del comercio tradicional y otros temas relacionados con el comercio. El TPP, en particular, incluye 30 capítulos, lo que constituye ya una extensión notable si se comparan con los 22 capítulos del TLCAN.

Los capítulos del TPP cubren aspectos comerciales y cuestiones relacionadas con el comercio, entre las que se encuentran: inversiones, servicios, comercio electrónico, contratación pública, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, telecomunicaciones, comercio electrónico, políticas de competencia, empresas estatales, cuestiones laborales, medio ambiente, cooperación y capacitación, competitividad y facilitación comercial, desarrollo, pequeñas y medianas empresas, coherencia regulatoria, transparencia y anticorrupción y solución de diferencias. Es en este amplio y rico contexto en el que debe analizarse el capítulo sobre PI, aun cuando capítulos como el de inversión extranjera, coherencia regulatoria y desarrollo resultan especialmente pertinentes.

Considerado en sí mismo, el capítulo sobre PI llama la atención por su extensión, que comprende 9 secciones o subcapítulos, entre ellos: disposiciones generales, cooperación, marcas, indicaciones geográficas, patentes y protección de datos, diseños industriales, derecho de autor y derechos conexos, observancia, proveedores de servicios de Internet y disposiciones finales.

Lo que se esperaba

El capítulo sobre PI del TPP no debiera constituir mayor sorpresa para quienes están familiarizados con los TLC de más reciente generación. En el caso de los acuerdos en los que EE.UU. juega un papel central no es de extrañar que su contenido se asemeje a la legislación de este país. Algo similar sucede con los tratados promovidos por la Unión Europea (UE). De hecho, tanto EE.UU. como la UE han explicitado en textos normativos y programáticos que un objetivo principal al concluir sus TLC es que las disposiciones en materia de PI reflejen estándares de protección similares a sus respectivas legislaciones.[\[2\]](#)

Sin lugar a dudas, ello constituye un reto mayor para países como los de América Latina, no solo porque las características de su modelo de producción industrial y de innovación difieren significativamente de las existentes en la contraparte, sino también porque su realidad y prioridades sociales difieren también notablemente.

El TPP incluye disposiciones que superan no solo a los Adpic, sino también a los acuerdos de libre

comercio suscritos por parte de los tres países de América Latina miembros del TPP con EE.UU., la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio. Una rápida mirada a las disposiciones relativas a la protección de indicaciones geográficas, patentes, derecho de autor y observancia de los derechos permite constatarlo claramente.

En relación con las indicaciones geográficas se dispone que una marca, incluyendo marcas colectivas y de certificación, sea la modalidad que se privilegia respecto de signos que identifican bienes o servicios. Véase, por ejemplo, las disposiciones respectivas que establecen las razones para oponerse o el fundamento para la anulación de una indicación geográfica.

En general, en esta materia el tratamiento en el TPP es extenso comparado con el más reciente tratado suscrito por EE.UU. con Perú. Este último contiene una sola disposición sobre el tema comparado con un articulado que se extiende en el TPP más de 3 páginas. Un punto de reflexión relevante en clave normativa y de política de PI, extensible a otras áreas como por ejemplo la relativa a la observancia de los derechos, es si los compromisos asumidos en el TPP son compatibles con obligaciones sobre las mismas cuestiones asumidas en los acuerdos preferenciales suscritos con la UE.

El TPP sigue el curso de anteriores acuerdos comerciales, en los cuales el sector farmacéutico ha ocupado un lugar central que se ha traducido en mayores niveles de protección tanto de patentes como de datos de prueba. Se hace en el TPP un reconocimiento a la Declaración ministerial de Doha sobre salud de 2001; sin embargo, el TPP incluye disposiciones ya conocidas y que han resultado conflictivas sobre protección de la información no divulgada sobre seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y también con respecto a la extensión de la duración de las patentes en respuesta a atrasos administrativos incluidos aquellos de la autoridad sanitaria.

Cabe mencionar que con respecto a la extensión de la duración de las patentes por atrasos administrativos, el texto final del TPP no innova hacia un modo maximalista como se desprendía de la posición original de EE.UU. En este sentido, los países de la región, particularmente Chile y Perú, defendieron exitosamente lo ya previsto en sus respectivos TLC con el país norteamericano. El cambio, sin embargo, sí puede considerarse más importante para México, puesto que el TLCAN no reguló estas materias con el nivel de detalle y exigencia que se encuentra en los acuerdos comerciales de Chile y Perú.

De manera similar, las disposiciones sobre derecho de autor y derechos conexos siguen la línea de lo previsto en los TLC con Chile y Perú. Se reafirma de este modo la no jerarquía entre el derecho de autor propiamente como tal y los derechos conexos relativos a artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas. Es decir, el TPP ratifica la visión anglosajona que pone en pie de igualdad los derechos económicos asociados con el derecho de autor. Un aspecto interesante es la retención del término de protección de 70 años, que ya se encuentra en los acuerdos anteriores de Chile y Perú, contrariamente a pretensiones originales de una protección mínima de 90-120 años, especialmente para aquellos derechos de autor cuyos titulares son personas jurídicas.

Finalmente, con respecto a cuestiones relativas a medidas de protección tecnológica e información sobre la gestión electrónica de derechos y en general a la observancia de derechos, se continúa en la línea ascendente y se refuerzan los procedimientos y recursos civiles, administrativos, penales y en frontera respecto a lo ya previsto en los TLC anteriores, sin perjuicio de algunas novedades. El TPP

también es más categórico en temas relacionados con proveedores de servicio de Internet, puesto que se tratan directamente mientras en los acuerdos anteriores con Chile y con Perú las disposiciones se agrupaban indirectamente bajo el título de limitación de la responsabilidad de tales proveedores.

Lo novedoso

El TPP consolida lo que en los últimos 20 años EE.UU. ha logrado obtener en sus TLC. En este sentido, Korus y la fracasada negociación del ACTA son antecedentes importantes para comprender los logros alcanzados en materia de PI. Esta sección, precisamente, revisa algunos de los aspectos novedosos del TPP al ser comparado con acuerdos anteriores.

Llama positivamente la atención la primera sección del capítulo sobre disposiciones generales. En esta se reproduce en varias instancias el Acuerdo Adpic, entre otros su Artículo 7, que trata sobre objetivos y enfatiza la necesidad de mantener un sistema equilibrado de derechos y obligaciones que favorezcan el bienestar social y económico. El TPP mantiene también el statu quo en relación con el agotamiento de derechos, que permite a las Partes adoptar el principio de agotamiento que estimen oportuno, contrariamente a pretensiones originales de limitar esta facultad al ámbito del derecho de autor.

De particular interés es la disposición que subraya el fundamento de los sistemas nacionales de PI. Al respecto, el TPP afirma que los objetivos de política de PI incluyen la promoción de la innovación y la creatividad, facilitar la difusión de la información, del conocimiento, de la tecnología, de la cultura y de las artes y fomentar la competencia y el desarrollo de mercados abiertos y eficientes. Menciona también que todo ello debe expresarse en sistemas de PI que respeten los principios de transparencia y debido proceso y que tomen debidamente en consideración los intereses de todas las partes, incluyendo titulares de derechos, proveedores de servicios, consumidores y público en general.

La referencia a los fundamentos de la PI en la forma explícita que lo hace el TPP es una novedad en la evolución de los TLC. Según nuestro conocimiento, esta es la primera vez que un acuerdo donde EE.UU. es parte hace un reconocimiento tan directo de estos fundamentos. Ello es significativo a efectos de eventuales interpretaciones del TPP por parte de una instancia judicial o al adoptar normativa interna. Es decir, dicha orientación teleológica permite a las autoridades nacionales implementar de forma constructiva el TPP, teniendo presente, sin embargo, que la liberalidad interpretativa termina ante la claridad de una norma.

La parte más controvertida es probablemente la relativa al sector salud, en particular las disposiciones sobre patentes y protección de información no divulgada. El TPP sigue la línea de protección cada vez más reforzada que refleja la evolución de los acuerdos anteriores. Si en los tratados concluidos por Chile y Perú no se innovaba mayormente respecto de los Adpic en materia de protección de plantas y animales, el TPP insinúa vagamente que pueden protegerse por patentes de "invenciones derivadas de plantas". Qué se entiende por ello será una cuestión importante al momento de la implementación.

Sin lugar a dudas la protección de la información no divulgada se refuerza en el TPP. Por un lado, se mantiene la protección mínima de 5 años para nuevos productos farmacéuticos en el territorio de la Parte; pero, por otro lado, se admite igual protección sobre la base de evidencia aprobada previamente en otro territorio, lo que implicará algunos retos en la implementación de esta disposición, aun cuando en el caso de Chile hay una declaración al respecto que reserva lo dispuesto

en su ley nacional y que obliga al uso de la información en el espacio de 12 meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.

Otra novedad importante, que puede complicar la entrada de productos genéricos, es la disposición sobre una protección suplementaria de 3 años respecto de nueva información clínica en apoyo de una autorización de comercialización previamente aprobada para productos farmacéuticos que cubran una nueva indicación, nueva formulación o un nuevo método de administración.

Entre las disposiciones que generaron mayor debate dentro y fuera de la sala de negociación del acuerdo se encuentra la relativa a la protección de los datos de prueba de los llamados productos biológicos que, en versiones originales, contemplaban una protección de hasta 12 años.

El TPP afirma que la protección de biológicos se encuentra en un estadio de evolución y que por esta razón debe ser revisada. El texto finalmente negociado consagra una protección de 8 años desde la primera aprobación del producto en la Parte respectiva. Reconoce como opción una protección de 5 años, que debe complementarse con otras medidas y con el “reconocimiento que las circunstancias del mercado también contribuyen a una efectiva protección”. Esta alternativa, que aparentemente tiene inspiración en la práctica japonesa, es como mínimo ambigua y, si bien parece pretender que se opte entre dos opciones con una protección comparable, es una fuente de controversias previsible.

El TPP reafirma y refuerza las disposiciones preexistentes sobre el llamado *linkage* entre la autorización de comercialización y la vigencia de la patente, consagrando a estos efectos el principio que se encuentra en el tratado con Perú. La expiración de la patente, anterior al plazo de protección de la información no divulgada, no altera el plazo de exclusividad de la información. Es relevante también hacer notar que el TPP prevé expresamente la obligatoria concesión de patentes a nuevos usos de productos ya conocidos, nuevos métodos para utilizar un producto conocido y nuevos procedimientos para utilizar un producto conocido.

En materia de observancia de derechos, el TPP consolida lo ya alcanzado en tratados como el Korus, ampliando entre otras las disposiciones sobre procedimiento y sanciones penales. En este sentido, se amplían las sanciones que deben incluir privación de libertad y sanciones pecuniarias lo suficientemente altas para disuadir futuras infracciones. Resulta relevante, por ejemplo, la disociación entre escala comercial y ventaja económica: la falsificación de mercancías y piratería son punibles cuando sean a escala comercial, lo que incluye actos que tengan una motivación de ventaja comercial o ganancia económica y también actos “significativos” por más que no haya ventaja comercial o ganancia económica.

Se trata ciertamente de una disposición que requerirá buen tino a la hora de legislar internamente si se quiere satisfacer el principio de legalidad que, sin duda, todo tribunal con control de constitucionalidad va a exigir.

Cabe destacar además el principio general sobre proporcionalidad que consagra el TPP y que será igualmente importante al momento de interpretar y aplicar estas disposiciones. En efecto se reconoce que en la implementación de las disposiciones sobre observancia cada Parte deberá tomar en consideración la “proporcionalidad” entre la seriedad de la infracción y la aplicación del recurso y sanción correspondiente, así como los intereses de terceras partes.

Es interesante y novedoso que el TPP incluya disposiciones sobre secretos comerciales ampliando a este respecto la batería de procedimientos y recursos penales.

Observaciones finales

Si bien existe un debate paralelo, no agotado, sobre la transparencia en las negociaciones internacionales, se abre la hora de la acción por parte de los gestores y de los responsables de la gestión pública. En este sentido, debe redoblarse la atención sobre el desafío que supone implementar el TPP y, en este caso en particular, el capítulo sobre PI.

Es necesario tener presente la severidad con que EE.UU. percibe los compromisos que las contrapartes asumen en estos tratados. En virtud del llamado proceso de “certificación”, que ha sido la pauta en los recientes TLC, el acuerdo no entra en vigor hasta que el ejecutivo estadounidense verifique que la contraparte ha incorporado efectivamente en su ley interna las obligaciones asumidas en el tratado comercial; naturalmente, según la interpretación que dicho ejecutivo hace de tales obligaciones.

Este aspecto de la ley estadounidense se ve reforzado por el monitoreo pormenorizado que lleva a cabo la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos sobre el nivel percibido de respeto a la PI en terceros países, en particular a través de los informes conocidos como *Special 301* de la ley comercial. Al respecto, cabe observar una particularidad de la ley de comercio norteamericana, donde se estipula bajo el título de soberanía^[3] que ningún tratado comercial puede contrariar la ley nacional y que ningún acuerdo puede impedir modificaciones posteriores a la ley federal o estatal del país. Indiscutiblemente, hay aquí un conflicto o cuando menos un desequilibrio, que los parlamentos nacionales deben asumir adecuadamente.

Sin perjuicio de lo anotado, los desafíos para los gestores y responsables de la gestión pública persisten y deben ser enfrentados con visión de país, teniendo en consideración las condiciones que prevalecen en cada uno de ellos. Una implementación adecuada del TPP debe tener presente las disposiciones preliminares del capítulo de PI que sancionan los fundamentos que deben prevalecer en los sistemas de PI. La implementación del TPP es una buena oportunidad para reiterarlos.

En un [trabajo publicado en 2011 por el Banco Interamericano de Desarrollo](#) sobre la experiencia de la región latinoamericana en la implementación de los TLC se enfatizaba que hay tareas pendientes en esta materia que requieren atención preferencial. Se hacía referencia a cuatro políticas públicas que exigen un examen más fino para responder adecuadamente a los retos y oportunidades que presentan estos acuerdos comerciales y que versan sobre la salud pública, la promoción y difusión del conocimiento, la competencia y la observancia de derechos.

El presupuesto para el análisis de estas cuatro políticas públicas es que la implementación de los capítulos de PI de los TLC no es un fin en sí mismo, sino que debería ser la plataforma para el desarrollo económico, social y tecnológico. La atención de las tres primeras políticas públicas tienden a equilibrar la PI con otros derechos o valores que son tanto o más importantes que ella, mientras que las políticas en torno a la observancia se relaciona con el cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas, atendiendo a las particularidades de cada una de las sociedades, sus carencias y necesidades de desarrollo y el principio de proporcionalidad que sanciona el TPP.

El informe al BID concluía con una serie de recomendaciones que nos parecen pertinentes y válidas de reexaminar a la luz del TPP, entre ellas: 1) mejorar la transparencia en estos procesos a fin de involucrar a la sociedad, mejorando así el nivel de análisis e identificando mejor las necesidades nacionales; 2) poseer una agenda propositiva, y no simplemente reactiva, fijando objetivos que

contemplan los intereses de los creadores nacionales en temas de PI y permitan obtener beneficios en materia de transferencia de tecnología, desarrollo cultural, acceso a medicamentos, seguridad jurídica y mejoramiento del clima de negocios; 3) familiarizarse con las particularidades del sistema jurídico del socio más fuerte permitirá comprender mejor la lógica de la negociación y proponer alternativas u ofrecer argumentos que puedan ser claves para saldar eventuales diferencias, como así también disponer de más opciones en la implementación; 4) tener la convicción de que la negociación no termina formalmente con la suscripción del acuerdo: importantes tareas deben asumirse a continuación, lo que implica a menudo la renegociación o reinterpretación de disposiciones del TLC que aparentemente estaban cerradas; 5) reforzar los recursos humanos e institucionales y las correspondientes tareas para la cooperación internacional; 6) entender que la implementación de los nuevos paradigmas de protección exigen una modernización del aparato estatal en términos de eficiencia y eficacia que, de no realizarse, puede comprometer la aplicación de los nuevos paradigmas, pero también comprometer los equilibrios con otros valores como salud pública, la competencia, el acceso a los bienes culturales y otros; y 7) abordar la necesidad de diseñar objetivos estratégicos y un plan de acción para llevar a cabo una implementación eficiente y equilibrada. Esto incluye desarrollar planes y objetivos de mediano y largo plazo no solo para la implementación eficiente y equilibrada de las obligaciones asumidas, sino también para que la PI sirva de catalizador para el desarrollo de otras políticas estatales.

En suma, es el momento de mirar hacia adelante y hacer de los compromisos asumidos una oportunidad para que los propósitos de política pública reconocidos en el TPP sean factores que promuevan la innovación y la creatividad, faciliten la difusión de la información, del conocimiento, de la tecnología, de la cultura y de las artes y el fomento de la competencia en mercados abiertos y eficientes.

[1] El TPP tiene sus orígenes en la cláusula evolutiva del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como P4 y suscrito el año 2005 entre Brunei Darussalam, Chile, Singapur y Nueva Zelanda.

[2] En el caso de EE.UU., véase [Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015, Section 102](#). En el caso de la UE, véase [La política comercial al servicio de la Estrategia Europa 2020](#), p. 16.

[3] Véase SEC. 108. Sovereignty, Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015.

TAG: **INTELLECTUAL PROPERTY, TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP)**

*This article is published under **Puentes, Volume 16 - Number 8***

PREVIOUS ARTICLE

Sala de prensa

29 October 2015

Concluye conferencia Nuestro Océano 2015 Reunidos en Valparaíso, Chile, 500 representantes de Gobiernos, ONG y academia anunciaron más de 80 nuevas iniciativas para la protección marina en el marco...

NEXT ARTICLE

GREEN GROWTH

Potencial y desafíos para una estrategia de crecimiento verde en Brasil

29 October 2015

El concepto de “economía verde” puede ser definido como aquel donde el aumento de la actividad productiva resulta en la mejoría del bienestar humano y de la equidad social, reduciendo...



RELATED NEWS

PUENTES

Impacto del TPP en la innovación y el acceso al conocimiento

13 March 2014



PUENTES

Conversando con Mario Matus, director general adjunto OMPI

9 April 2015



PUENTES

ICTSD imparte seminario sobre propiedad intelectual a jueces mexicanos

19 January 2015

