

## Diapositiva 1

Estándares internacionales para la aplicación de los Derechos de la Propiedad Intelectual

Hola, mi nombre es Cynthia Collado y estoy aquí el día de hoy para compartir información sobre los "Estándares internacionales para la aplicación de los Derechos de propiedad intelectual".

## Diapositiva 2

La primera pregunta que nos formulamos es "¿Por qué razón se deben aplicar los derechos de propiedad intelectual?

Primero, existen beneficios económicos sustanciales para los países que proporcionan una firme aplicación de los derechos de propiedad intelectual (o DPI). La falsificación y la piratería, que son las formas más graves de violación a los DPI, pueden costar a los países miles de millones en ingresos fiscales y un número significativo de trabajos.

Adicionalmente, muchas compañías analizarán cómo se aplican los DPI cuando están considerando hacer negocios en un país específico. Es poco probable que los titulares de la IP escojan un país en donde su propiedad no esté protegida. En cambio, si la IP se respeta, y la aplicación es previsible y transparente, será más probable que las compañías inviertan en ese mercado. Además, la tecnología e ideas que traen con ellos tendrán como resultado el desarrollo de industrias locales y la eventual transferencia de tecnología.

También existen beneficios sociales para los países que promueven una firme aplicación de los DPI. Éstos incluyen la promoción del crecimiento de la cultura local, proporcionando incentivos para la creatividad e innovación y el fortalecimiento del sistema legal.

Adicionalmente, los beneficios de seguridad y salud pública para los países que proporcionan una fuerte aplicación de los DPI son de gran repercusión. Todos los países del mundo se ven afectados por el riesgo de los productos farmacéuticos falsificados y otros productos falsificados. Éstos pueden ocasionar graves problemas de seguridad y salud pública. Por ejemplo, la falsificación de insulina; vacunas; fórmula infantil, y repuestos para vehículos, como pastillas de frenos o bujías, representa un tremendo riesgo.

## Diapositiva 3

¿Quién es responsable de la aplicación de los DPI?

Esencialmente, los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. Por lo tanto, el titular del derecho es principalmente responsable de buscar soluciones y proteger sus derechos. El titular del derecho debe supervisar las actividades de sus competidores, rastrear los desarrollos en el mercado y actuar para detener las violaciones o recuperar cualquier pérdida.

Sin embargo, en casos graves, especialmente cuando la violación a los DPI es intencional y para propósitos comerciales, muchos países considerarán que tal actividad es de naturaleza criminal. En estos casos, la aplicación efectiva puede requerir el involucramiento de varias personas o entidades, tales como aquellas detalladas en la diapositiva, además del titular del derecho.

#### **Diapositiva 4**

¿Qué nivel de protección está a la disposición de los titulares de la IP? El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (u el "Acuerdo del ADPIC") proporciona un conjunto de reglas y estándares internacionales comunes para la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Todos los miembros de la OMC están obligados a incorporar estos estándares y reglas en sus regímenes legales nacionales.

Esta estandarización de la protección y aplicación de los DPI en todas las economías mundiales proporciona un nuevo nivel de previsibilidad. Permite que los inversionistas introduzcan sus productos o ideas a los mercados nuevos. Antes del acuerdo del ADPIC, existían diferencias significativas en la forma en que se aplicaban los derechos de propiedad intelectual, si es que acaso se aplicaban. El Acuerdo del ADPIC introdujo estándares mínimos para la aplicación esperada de parte de todos los miembros de la OMC. Adicionalmente, si un miembro de la OMC no cumplía con sus obligaciones de proporcionar estos estándares mínimos, el Acuerdo del ADPIC proporcionaba un mecanismo de resolución de disputas basado en la OMC.

#### **Diapositiva 5**

Por lo tanto, se requiere que los Miembros de la OMC se aseguren que los procedimientos de aplicación estén disponibles a través de sus leyes nacionales, para proporcionar acción efectiva contra la violación de los derechos de propiedad intelectual cubiertos por el Acuerdo del ADPIC.

#### **Diapositiva 6**

Ahora bien, tener buenas leyes vigentes para proteger los DPI es importante, pero la clave es aplicar esas leyes de manera efectiva. Sin aplicación, el acuerdo del ADPIC simplemente estaría proporcionando derechos sin soluciones y por lo tanto, éstos no serían derechos en absoluto.

Las Disposiciones de aplicación del Acuerdo del ADPIC se encuentran en la Parte 3. Éstas están divididas cinco secciones, que se enumeran en la diapositiva. Estas disposiciones proporcionan los principios de cómo deberían establecer sus procedimientos nacionales los miembros de la OMC y qué recursos deberían estar a la disposición del titular del derecho que está aplicando sus DPI.

## Diapositiva 7

La primera sección sobre aplicación en el Acuerdo del ADPIC se establece en el Artículo 41. Este artículo establece las obligaciones generales del Acuerdo del ADPIC, que incluyen el principio global de que los procedimientos implementados por los Miembros deben ser efectivos y justos.

## Diapositiva 8

Además, el Artículo 41 establece que los recursos que se proporcionan al titular del derecho deben ser rápidos y suficientemente significativos para que funcionen para impedir violaciones futuras. Por ejemplo, esto podría significar que las multas monetarias deberían ser mucho más que sólo el "costo de hacer negocios" para un transgresor. Este artículo también indica que los procedimientos de aplicación deben ser justos y equitativos, y no demasiado complicados o costosos de implementar y no deben imponer ninguna barrera al comercio legítimo.

## Diapositiva 9

El Artículo 41 también proporciona lineamientos para garantizar que las decisiones de los casos de DPI, como lo son las decisiones escritas sobre los méritos del caso, sean "transparentes" y se pongan a la disposición para que las partes puedan entender el razonamiento del tribunal a la hora de tomar la decisión. En los EE.UU., las decisiones judiciales se publican en publicaciones impresas. Muchas también están disponibles en línea y los casos también tienen referencias bibliográficas para su fácil localización. A las decisiones también se les llama "opiniones", las cuales incluyen generalmente una exposición de los hechos con preguntas específicas de leyes que el tribunal responderá. El tribunal también declarará en qué evidencia y jurisprudencia se basó para tomar su decisión. En el sistema legal de los EE.UU., las decisiones judiciales son fuentes primarias de ley, conjuntamente con la Constitución, estatutos y reglamentos de los EE.UU. Por lo tanto, las opiniones del tribunal crean un precedente legal que guía a los jueces al decidir sobre casos similares en el futuro.

## Diapositiva 10

La Sección 2 cubre los Recursos y procedimientos administrativos y civiles. Estipula que debe haber procedimientos judiciales civiles disponibles para abordar cualquier actividad que transgreda los derechos de propiedad intelectual que cubre el ADPIC.

## Diapositiva 11

El Artículo 42 proporciona un marco para establecer procedimientos judiciales civiles que obedezcan el principio del debido proceso, al requerir procedimientos que permitan una participación justa y equitativa de todas las partes de un caso civil. Por ejemplo, el artículo establece que los Demandados en un proceso civil de DPI deben tener derecho a ser notificados

por escrito de forma oportuna y con suficiente detalle, que incluya la base de la queja; que los Procedimientos no deben imponer requerimientos demasiado complicados, como requerir comparecencias personales obligatorias y que todas las partes tendrán derecho a respaldar sus reclamos mediante la presentación de todas la evidencias correspondientes. Finalmente, el artículo requiere procedimientos judiciales que proporcionen un medio de protección para la información confidencial. En los EE.UU., las órdenes de protección permiten la presentación de evidencias durante un caso civil, sin que haya divulgación de la información de la propiedad. Es posible que los documentos estén designados "Sólo para el conocimiento de los abogados" y algunas veces hasta los procedimientos del tribunal están restringidos para todos menos para los abogados. Las Normas de los procedimientos civiles federales controlan el progreso y período de ocurrencia de los litigios civiles en los EE.UU., incluyendo los casos de los DPI, y permiten procedimientos equitativos y justos.

### **Diapositiva 12**

El Artículo 43 cubre la forma en que los tribunales pueden asegurar que las partes presenten la evidencia correspondiente de un caso de DPI civil. Esta habilidad para exigir evidencia es la clave para ponerle un alto a las violaciones de los DPI, ya con frecuencia el transgresor el único que cuenta con evidencia. Por lo tanto, este artículo estipula que si la evidencia importante del caso está bajo el control de una de las partes, el tribunal puede, en ciertas condiciones, exigir que la parte presente la evidencia. Sin embargo, si dicha parte se niega a presentar la evidencia, las autoridades judiciales podrían tomar una decisión sobre el caso basándose únicamente en la evidencia que se ha presentada. Naturalmente, la evidencia es uno de los asuntos más importantes en el litigio civil, particularmente qué tipo de evidencia consideran las autoridades judiciales durante un caso. Los tipos de evidencia disponibles varían con cada uno de los diferentes sistemas legales. En los EE.UU., la evidencia incluye la presentación de documentos y objetos relativos a un caso; declaraciones juradas (que son las declaraciones oficiales de los testigos que no necesariamente testifican en un juicio) e interrogatorios (pliegos de posiciones de una parte a la otra, contestados por escrito, bajo juramento).

### **Diapositiva 13**

El Artículo 44 se refiere a los requerimientos judiciales, una herramienta muy poderosa en lo que respecta a la aplicación de los DPI. Ésta faculta a la autoridad judicial para ordenar a una parte que detenga inmediatamente la actividad que transgrede la ley, lo que podría también incluir una orden para detener el ingreso de los bienes que violan la ley a los canales de distribución locales, una vez que los mismos hayan pasado por las aduanas.

## Diapositiva 14

El acuerdo del ADPIC, en el artículo 45, estipula que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar a las partes que violan la ley, el pago al titular del derecho de la legítima compensación en concepto de daños, cuando la parte que transgrede la ley actuó de mala fe.

Estos daños podrían incluir:

- Indemnización por daños, que son daños suficientemente adecuados para compensar los perjuicios sufridos por el titular del derecho o para que el titular del derecho quede intacto o para colocarlo de nuevo en la posición en la que estaría si la violación no hubiera ocurrido;
- Los gastos incurridos por parte del titular del derecho por haber llevado el caso al tribunal civil, incluyendo los honorarios del abogado,
- Y aún en el caso en que el transgresor no lo haya hecho de mala fe, es posible que el tribunal ordene al transgresor que pague los daños de las ganancias obtenidas por la venta de los bienes que transgredan la ley o que pague daños preestablecidos. A los daños preestablecidos también se les conoce como "daños reglamentarios" en algunos sistemas, debido a que la misma ley estipula una variedad de daños y aborda las dificultades de resarcir daños en los casos de los DPI.

## Diapositiva 15

Para crear un disuasivo efectivo para una violación, el Artículo 46 del Acuerdo de ADPIC requiere que los Miembros de la OMC faculten a las autoridades judiciales para ordenar que se destruyan o descarten los bienes que transgreden la ley, para que no vuelvan a ingresar al flujo comercial. Para minimizar el riesgo de futuras violaciones, las autoridades también pueden ordenar que los materiales o implementos utilizados para fabricar los bienes que transgreden la ley también se descarten. En este caso, la disuasión es la clave y estas acciones ayudan a asegurar que los bienes que transgreden la ley no se utilicen de nuevo en el futuro y que el impacto del transgresor sea mayor que el costo de hacer negocios.

## Diapositiva 16

Para ayudar a los titulares del derecho a rastrear la violación hasta su origen, las autoridades judiciales pueden estar facultadas para ordenar que el transgressor divulgue información de terceros, como distribuidores y clientes, involucrados en las actividades que transgreden la ley. El "derecho a la información" estipulado en el Artículo 47 es una herramienta clave en contra de los transgresores profesionales y ayuda a los titulares del derecho a realizar acciones de aplicación de la ley en contra de otros transgresores involucrados en los canales ascendentes y descendentes de producción y distribución.

## **Diapositiva 17**

El Artículo 48 está diseñado para prevenir el abuso en lo que respecta a los procedimientos de aplicación de los DPI, al proporcionar un recurso a la parte contra la que se realizaron acciones de aplicación de manera ilegal. A la parte que abusa de los procedimientos de aplicación de la ley se le puede ordenar que pague a la otra parte una compensación por los perjuicios sufridos y los gastos incurridos durante la acción de aplicación de la ley. Sin embargo, el artículo exime a los funcionarios y autoridades públicas que están llevando a cabo de buena fe las acciones de aplicación de la ley.

## **Diapositiva 18**

En muchos países, los procedimientos administrativos pueden ser la manera predominante para establecer recursos a los titulares del derecho. El Artículo 49 aclara que las mismas normas que rigen los recursos civiles que se acaban de discutir también se aplicarían a los procedimientos administrativos.

## **Diapositiva 19**

Las medidas provisionales, o medidas de protección temporales son útiles debido a que dependiendo de la complejidad del caso de violación, los procedimientos del tribunal podrían ser bastante largos. El titular del derecho querrá tratar de prevenir que la actividad que transgrede la ley continúe y que la situación empeore, mientras espera que el caso sea presentado ante el tribunal. La Sección 3, que es el Artículo 50 de la Sección de aplicación del ADPIC, contiene las disposiciones para este tipo de medidas.

## **Diapositiva 20**

El Artículo 50 requiere que las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas provisionales rápidas y efectivas para prevenir más daño, para: Primero, para evitar que ocurran más violaciones y que los bienes que transgreden la ley ingresen a canales locales de distribución. Segundo, para preservar la evidencia correspondiente de la supuesta violación.

## **Diapositiva 21**

También se requiere que las autoridades judiciales estén facultadas para tomar acción a solicitud de una parte, sin aviso previo a la otra parte. El Artículo 50 se refiere a esto como "inaudita altera parte". Por ejemplo, cuando existe riesgo de que el supuesto transgresor pueda destruir o esconder la evidencia que está en su poder, el tribunal puede emitir una orden de registro y confiscación en la propiedad del demandado, sin previa notificación de tal acción. Esta es una de las herramientas de aplicación más importantes para los titulares del derecho y, a menudo, el único medio efectivo de combatir la piratería y la falsificación, debido a que los

transgresores profesionales pocas veces permanecen a la disposición para el pago de los daños y costos impuestos por los méritos de un caso.

### **Diapositiva 22**

El Artículo 50 también contiene varias protecciones para prevenir el abuso de las medidas provisionales, que podría incluir el requerimiento de que la persona que afirme ser un titular del derecho proporcione evidencia de su propiedad o de que la violación es inminente. También se le podría requerir al Solicitante que proporcione una fianza, garantía o cualquier otro tipo de aseguramiento para proteger al demandado y proporcionarlo de una compensación en situaciones en las que las medidas provisionales se revoquen o en las que se determine posteriormente que no hubo tal violación. El Artículo 50 también promueve el uso rápido de las medidas provisionales, debido a que las mismas no se pueden implementar indefinidamente. Si un titular del derecho no inicia rápidamente los procedimientos legales de la violación (el Acuerdo del ADPIC sugiere dentro de los siguientes 20 días hábiles o 31 días calendario), las medidas provisionales podrían revocarse. Cuando se toman medidas sin previo aviso para la otra parte, se le debe dar aviso inmediato a la parte afectada a más tardar después que las medidas hayan sido ejecutadas. Luego, la parte afectada tiene el derecho de solicitar a las autoridades que revisen si las medidas deberían modificarse, revocarse o confirmarse, según sea pertinente.

### **Diapositiva 23**

La Sección cuatro reconoce la importancia de las medidas de aplicación fronteriza, al prevenir que los bienes falsificados y plagiados ingresen a los canales de comercio del mercado de un Miembro de la OMC. A diferencia de las otras disposiciones de aplicación que hemos discutido, las cuales están diseñadas para abordar las ofensas a los DPI que se llevan a cabo dentro de las fronteras de un Miembro, la sección cuatro reconoce que la naturaleza de nuestro ambiente de comercio internacional incluye productos legítimos e ilegítimos producidos cada vez más en otros lugares, y luego importados a otros mercados en todo el mundo. Efectivamente, en muchos de estos mercados, las confiscaciones fronterizas relacionadas con los DPI están aumentando; en el 2007, las confiscaciones en la frontera de EE.UU. aumentaron el 27%, a \$196.7 millones e incluyeron una variedad de productos falsos potencialmente nocivos, como pasta dental, champú, productos farmacéuticos, alimentos, baterías, cables de extensión y bombillas.

### **Diapositiva 24**

Esta sección establece que, como mínimo, los Miembros deben proporcionar a los titulares del derecho la capacidad de poder presentar su solicitud a las autoridades nacionales adecuadas para prevenir la importación de marcas registradas

falsificadas y bienes de derechos de autor plagiados. Generalmente, estas autoridades son las responsables de la protección fronteriza. Los Miembros pueden decidir si deben extender esta protección fronteriza a otros tipos de DPI, como las patentes. Aunque el Acuerdo de ADPIC requiere que los Miembros desarrollen procedimientos para prevenir la importación de bienes que transgreden la ley, depende del Miembro extender dichas prácticas a la exportación de bienes que transgreden la ley. En los EE.UU., los titulares del derecho pueden presentar solicitudes para prevenir la exportación de bienes que transgredan la ley. En la práctica, cuando se requiere el establecimiento de medidas fronterizas, es esencial que los titulares del derecho se comuniquen estrechamente con las autoridades aduaneras para educarlos sobre cómo identificar las diferencias entre los bienes auténticos e ilegales. Esta educación podría tomar la forma de una capacitación continua a los inspectores aduaneros o un desarrollo de los materiales de capacitación para la identificación de productos.

### **Diapositiva 25**

También se requiere que los miembros designen a una autoridad competente para la recepción de solicitudes de parte de los titulares del derecho que desean solicitar aplicación fronteriza contra las importaciones que transgreden la ley. En los Estados Unidos, los titulares del derecho “registran” sus marcas registradas o derechos de autor en Aduanas y patrulla fronteriza de los EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). Actualmente, CBP permite que los titulares del derecho presenten sus solicitudes en línea y posteriormente la información en la solicitud se pone a la disposición del personal aduanero de los puertos de entrada de todo el país para monitorear activamente los embarques y prevenir la importación o exportación de bienes que transgredan la ley.

### **Diapositiva 26**

Así mismo, como sucede con la sección anterior sobre medidas provisionales, se proporcionan protecciones para prevenir el abuso de los procedimientos de aplicación fronteriza. Se puede pedir a un solicitante que proporcione una garantía de aseguramiento para poder gozar de los beneficios de las protecciones de la aplicación fronteriza. También es necesario que los solicitantes inicien rápidamente los procedimientos contra la supuesta violación; de lo contrario, los bienes serán liberados. En un procedimiento relacionado, la parte afectada tiene el derecho de solicitar a las autoridades que revisen si la suspensión debería modificarse, revocarse o confirmarse, según sea pertinente. En caso de que los bienes hayan sido suspendidos ilegalmente o que el solicitante no haya iniciado los procedimientos oportunamente, es posible que se requiera una compensación para el importador, destinatario y propietario de los bienes en concepto de perjuicios sufridos como resultado de la retención de sus bienes en la frontera.

## Diapositiva 27

El Artículo 57 establece que ambas partes, el solicitante y el importador, tienen la misma oportunidad de inspeccionar los bienes en cuestión para ayudar a establecer su queja o defensa. Si se determina que existe una violación, los Miembros también pueden permitir que el titular del derecho se mantenga informado de cualquier dato relacionado con la importación de los bienes que transgreden la ley, como los nombres y direcciones del remitente, destinatario e importador, para ayudar al titular del derecho en sus esfuerzos para detener la violación en otros puntos de la cadena de distribución.

## Diapositiva 28

Cada Miembro también puede decidir si va a facultar a sus Autoridades aduaneras para que actúen ex officio (que significa bajo iniciativa propia) en lo que respecta a la suspensión de bienes que supuestamente transgreden la ley. Se considera que la autoridad ex officio es beneficiosa para muchos titulares del derecho, pues significa que las autoridades aduaneras pueden monitorear continuamente en busca de importaciones que transgredan la ley y actuar rápidamente en base a su experiencia y sospechas, sin la necesidad de que el titular del derecho presente una solicitud o de que se tenga que esperar la resolución de una determinación judicial de violación iniciada por el titular del derecho, que puede ser lenta y costosa. Si las Autoridades aduaneras pueden actuar ex officio, estarán exentas de responsabilidad, siempre y cuando realicen sus acciones de buena fe.

## Diapositiva 29

El Artículo 59 requiere que las autoridades estén facultadas para ordenar que los bienes que transgreden la ley que hayan sido confiscados durante las acciones de aplicación fronteriza sean destruidos o retirados de los canales de comercio, para impedir futuras violaciones y daños al titular del derecho. Adicionalmente, con respecto a los bienes de marcas registradas falsificadas, no se permite la reexportación debido a que se corre el riesgo de que los bienes que transgreden la ley puedan introducirse a un tercer país.

## Diapositiva 30

Finalmente, el artículo 60 permite que los Miembros excluyan de minimis (que significa en cantidades muy pequeñas) las importaciones de naturaleza no commercial de las medidas de aplicación fronteriza. Sin embargo, algunos Miembros ya han derogado esta excepción, pues creen que no debe haber tolerancia en lo que respecta a los productos falsificados o plagiados.

## Diapositiva 31

La sección final del capítulo de aplicación del Acuerdo del ADPIC estipula en términos muy generales los procedimientos penales y multas que debe implementar un miembro de la OMC

para abordar las violaciones a los DPI que ascienden a la categoría de actividades criminales. Es una sección corta, conformada por un único Artículo, que deja a los Miembros con mucha libertad para determinar qué constituye un crimen contra los DPI y qué nivel de multas es el apropiado.

### **Diapositiva 32**

El Artículo 61 establece que, como mínimo, se requiere que los Miembros establezcan procedimientos penales y multas para los casos de actos voluntarios de falsificación de marcas registradas o piratería de derechos de autor a una escala comercial. Los Miembros cuentan con discreción para decidir si van a extender los procedimientos penales a otros tipos de propiedad intelectual, como la violación de patentes o robo de secretos comerciales. Muchos países están intentando definir qué constituye piratería o falsificación "a escala comercial", al buscar conseguir un equilibrio entre los tipos de violaciones que deberían penalizarse. También se requiere que los Miembros establezcan recursos para subsanar las violaciones penales, lo que incluye encarcelamiento y multas monetarias. Finalmente, las multas deben tener como objetivo el impedimento de violaciones futuras, por lo que los Miembros deben establecer los recursos para solucionarlas a un nivel que logre este objetivo.

### **Diapositiva 33**

El Artículo 61 también establece que los recursos penales en los casos apropiados también deben incluir la confiscación, decomiso y destrucción de los materiales y equipo utilizados para producir los bienes que transgreden la ley. Esto ayuda a asegurar que los bienes que transgreden la ley no volverán a ingresar a los canales de comercio y que la producción de equipo y materiales relacionados no se utilizará de nuevo para propósitos ilícitos.

### **Diapositiva 34**

Para cerrar, es importante hacer notar que el Acuerdo del ADPIC únicamente estableció estándares mínimos para la protección y aplicación de los DPI para los países y economías de todo el mundo, pero los tiempos han cambiado, y, de la misma manera, también han cambiado la sofisticación tecnológica de los falsificadores y piratas. Muchos países se han dado cuenta de la necesidad de abordar la naturaleza progresiva de la falsificación y la piratería, y han implementado disposiciones de aplicación de los DPI más estrictas a sus leyes nacionales. A medida que más países ven los beneficios de seguridad y de salud y los beneficios económicos y sociales que trae consigo una estricta protección y aplicación de los DPI, es probable que estos mismos países suban sus propios estándares de aplicación de los DPI. Gracias.