

## La defensa de la propiedad intelectual ante la Organización Mundial del Comercio

Mario PUJOLS ORTIZ

Socio fundador de la firma Pujols Canals, Consultores Legales. Miembro de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardia

### Resumen

La República Dominicana, en su condición de miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha iniciado un proceso bajo los lineamientos del Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC, como consecuencia de la aplicación de una serie de disposiciones legales por parte de Australia que exigen que los cigarrillos y otros productos del tabaco sean comercializados en dicho mercado en empaques genéricos que no muestren marcas de fábrica ni logos de ningún tipo. Entre otras argumentaciones, la República Dominicana alega que Australia ha ignorado sus obligaciones bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), mientras que Australia aduce que ha adoptado estas medidas con la finalidad de proteger la salud de su población.

El conocimiento de este caso, con certeza, ha de aclarar la relación entre política comercial y política sanitaria y trazará lineamientos que deberán ser ponderados por los países miembros en sus procesos internos de delimitación de políticas públicas. Además, quienes decidan

esta diferencia en Ginebra deberán aclarar si los Acuerdos de la OMC permiten la adopción de medidas que, motivadas en justificaciones de índole sanitaria, restrinjan el comercio o afecten derechos de propiedad intelectual que se encuentran debidamente protegidos.

**PALABRAS CLAVES:** ADPIC - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - SALUD PÚBLICA - RESTRICCIÓN AL COMERCIO - ARTÍCULO XX.

### **Abstract**

The Dominican Republic as a member of the World Trade Organization (WTO), has initiated a dispute resolution process following the guidelines of the Dispute Settlement Understanding of the WTO as a result of Australia's implementation of a series of legal provisions by which cigarettes and other tobacco products will have to sell in their market in generic packaging. This provision forbids them to show marks or logos of any kind. Among other arguments, the Dominican Republic argues that Australia has ignored its obligations under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), while Australia claims to have taken these steps in order to protect the health of their population.

The knowledge of this case certainly has to clarify the relationship between trade and health policy. It should also set up guidelines to be considered by Member States in their internal processes of delimitation of their public policy. In addition, those who decide this dispute in Geneva, should clarify whether the WTO agreements allow measures that motivated by health justifications, can restrict trade or affect intellectual property rights that are also duly protected.

**KEYWORDS:** TRIPS - DISPUTE SETTLEMENT - PUBLIC HEALTH - RESTRICTION ON TRADE - ARTICLE XX.

**Sumario:** I. Introducción. II. La propiedad intelectual en la OMC. III. La protección de la propiedad intelectual y la protección de la salud pública en la OMC.

## I. INTRODUCCIÓN

El 15 de abril de 1994, la República Dominicana firmó, junto a un centenar de países, el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, la cual incluía el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.

Este Acuerdo tenía por objetivo, entre otros, «[...] desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, más viable y duradero, que abarque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos de liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay [...]» y establece un nuevo organismo encargado de facilitar la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay: la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El indicado Acuerdo de Marrakech contenía una serie de importantísimos anexos, como es el caso del Anexo 1A, que comprendía los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías (en donde figura el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT, por sus siglas en inglés–); el Anexo 1B, que incluye el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y el Anexo 1C, en donde figura el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

La lectura de estos textos legales, de cumplimiento obligatorio para la República Dominicana, se hace más que necesaria para comprender las motivaciones que han provocado las acciones que nuestro país ha iniciado, bajo los lineamientos del Entendimiento de Solución de Controversias de la OMC, como consecuencia de la aplicación de una serie de disposiciones legales por parte de Australia que exigen que los cigarrillos y otros productos del tabaco sean comercializados en empaques genéricos que no muestren marcas de fábrica ni logos de ningún tipo. El producto en cuestión se identificaría solo por letras estándar y se incorporarían advertencias sanitarias gráficas a los empaques correspondientes.

El seguimiento al desarrollo de este caso en Ginebra debe ser de altísima prioridad para nuestros sectores productivos y para nuestros tomadores de decisión ya que se anticipa que, a través del mismo, la OMC aportará claridad a la relación entre política comercial y política sanitaria y trazará lineamientos que deberán ser ponderados por los países miembros en sus procesos internos de delimitación de políticas públicas.

## II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA OMC

En el marco de la OMC, los temas relacionados con la propiedad intelectual están cubiertos por el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El ADPIC establece niveles mínimos de protección que cada miembro debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. Constituye, por sí solo, el acuerdo multilateral más completo y abarcador sobre propiedad intelectual y establece un esquema de apoyo mutuo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Este Acuerdo abarca disposiciones sobre derecho de autor y los derechos conexos; las marcas de fábrica; las indicaciones geográficas (incluye las denominaciones de origen); los dibujos y modelos industriales; las patentes; los esquemas de trazado de los circuitos integrados y la protección de información no divulgada (como es el caso de los secretos comerciales y los datos sobre pruebas). En la estructura del ADPIC, respecto a cada una de las disposiciones indicadas anteriormente, se definen con claridad los elementos y materias sujetos de protección, los derechos conferidos, las limitaciones y excepciones a dichos derechos, así como la duración mínima de protección.

Además, se exige a los miembros que se dé cumplimiento, por referencia, a las obligaciones dimanantes de algunos de los más importantes convenios administrados por la OMPI, esto es, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;<sup>1</sup> el Convenio de Berna

---

<sup>1</sup> El artículo 2.1 del ADPIC dispone que «en lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los Artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas<sup>2</sup> (con excepción de las disposiciones sobre derechos morales); la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión,<sup>3</sup> y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Debe resaltarse, además, el hecho de que el texto mismo del ADPIC incorpora cláusulas sobre 1) Trato Nacional,<sup>4</sup> al indicar que «cada Miembro concederá a los nacionales y a los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales», prohibiendo de esta manera la discriminación entre los nacionales de un determinado miembro y los nacionales de los demás Miembros; y 2) Trato de Nación Más Favorecida,<sup>5</sup> cuando indica que «con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros», prohibiéndose así cualquier tipo de discriminación en este sentido. Ambos principios constituyen obligaciones generales, bajo reserva de cualquier disposición en contrario establecida en los Convenios de París y Roma.

Finalmente, el ADPIC dispone que en caso de diferencias entre miembros de la OMC con relación al cumplimiento de las disposiciones comprendidas en este, dichas diferencias quedarán sujetas al procedimiento establecido en el Entendimiento Relativo a las

---

Convenio de París (1967)».

<sup>2</sup> En el artículo 9.1 del ADPIC se establece que «los Miembros observarán los Artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 *bis* de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo».

<sup>3</sup> El ADPIC, en la primera parte de su artículo 14.6, precisa que, respecto a los derechos conferidos a intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, «todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma [...]».

<sup>4</sup> Artículo 3 ADPIC.

<sup>5</sup> Artículo 4 ADPIC.

Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC.<sup>6</sup>

### III. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA OMC

A partir de la creación de la OMC, se han conocido diversos casos que han ido aclarando, bajo el sistema de solución de controversias, la relación entre las reglas comerciales multilaterales y la política sanitaria que cada miembro tiene el derecho de aplicar a lo interno de su territorio. Incluso, a finales de los años ochenta y antes de la estructuración de la OMC, se comenzó a discutir sobre la relación entre las normas comerciales y las políticas sanitarias a través de una decisión emblemática consecuencia de una controversia entre Tailandia y los Estados Unidos de América, iniciada por este último a fin de lograr abrir el mercado tailandés a las exportaciones de productos de tabaco estadounidenses.<sup>7</sup>

Tailandia, en virtud de la Ley del Tabaco de 1966, prohibió la importación de cigarrillos, limitó las actividades publicitarias y estableció diversos impuestos aplicados a este tipo de productos, permitiendo, no obstante, la venta de cigarrillos nacionales. Esto último afectó considerablemente la defensa tailandesa, que pretendía argumentar que era una medida aplicada para proteger la salud de sus ciudadanos. En ese entonces, mediante una resolución del GATT, se constató que las restricciones a las importaciones no eran necesarias porque se podían utilizar otros métodos para proteger la salud pública, sin favorecer la producción nacional. Tailandia pudo mantener su prohibición de la publicidad y quedó en libertad de fijar los impuestos que considerase

---

<sup>6</sup> El artículo 64 del ADPIC establece que para las consultas y la solución de diferencias en el ámbito del mismo, serán de aplicación «las disposiciones de los Artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento de Solución de Diferencias».

<sup>7</sup> Informe del Grupo Especial, *Tailandia - Restricciones a la importación de impuestos internos a los cigarrillos* (DS10/R - 37S/200), adoptado el 7 de noviembre de 1990.

necesarios, en la medida en que no se discriminase entre productos nacionales y productos importados.

Desde entonces, se ha analizado la influencia de los acuerdos comerciales de la OMC en la salud pública y en la política sanitaria de sus miembros.

En este sentido, en el año 2002, la Secretaría de la OMC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) prepararon un estudio conjunto denominado *Los Acuerdos de la OMC y la Salud Pública*<sup>8</sup> a través del cual se procura fomentar una cooperación más estrecha entre los responsables de la política comercial y de la política sanitaria, a los fines de salvaguardar la coherencia entre sus respectivas esferas de responsabilidad. En este interesante documento se resalta que «los Acuerdos de la OMC autorizan explícitamente a los gobiernos a que, al aplicar su política nacional de sanidad y otras políticas, adopten medidas restrictivas para el comercio a fin de proteger la salud».

No obstante, vale decir que aunque los gobiernos mantienen su facultad regulatoria en lo que respecta a la adopción de medidas que restrinjan el comercio de conformidad con sus objetivos nacionales de política sanitaria, la normativa de la OMC se enfoca en examinar, con alto nivel de detalle, la manera en que dichas medidas son aplicadas. Esto es, las medidas que resulten de la mencionada facultad regulatoria deben tener un carácter no discriminatorio y deben evitar causar cualquier tipo de efectos restrictivos para el comercio.

En lo que respecta a la propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene una serie de disposiciones que dan la facultad a los países miembros de «aplicar sus regímenes de propiedad intelectual teniendo en cuenta consideraciones de salud pública inmediatas y de más largo plazo».<sup>9</sup> En adición, debe resaltarse uno de los principios del ADPIC, el cual establece:

---

<sup>8</sup> Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de la Salud, *Los Acuerdos de la OMC y la Salud Pública: Un estudio conjunto de la OMS y la Secretaría de la OMC*, 2002.

<sup>9</sup> *Ibíd.*, pág. 45.

[...] los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.<sup>10</sup>

Sobre este particular, los países miembros de la OMC, reunidos en el marco de la Conferencia Ministerial de Doha en noviembre de 2001, adoptaron la Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, la cual dispone:

El Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos. A ese respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.<sup>11</sup>

La pregunta obligada, luego de los comentarios que hemos compartido anteriormente, es si los Acuerdos de la OMC permiten la adopción de medidas que, basándose en consideraciones de carácter sanitario, restrinjan el comercio o afecten derechos de propiedad intelectual previamente reconocidos. La respuesta necesariamente dependerá de la manera en que la medida sea redactada y cómo sea aplicada.

En ese sentido, podemos decir que los países miembros de la OMC tienen cierta «flexibilidad» normativa que encuentra sustento en el literal b) del artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-

---

<sup>10</sup> Artículo 8.1 ADPIC

<sup>11</sup> Conferencia Ministerial de Doha, Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC, numeral 4.

ros y Comercio, el cual permite a los países miembros adoptar medidas que sean «necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales», siempre y cuando estas medidas no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable o bien establezcan una restricción encubierta al comercio internacional.

No obstante, la jurisprudencia de la OMC ha ido delimitando las condiciones que deben observarse para poder aplicar dicho tipo de medidas. De no observarse estas condiciones, las medidas pudieran ser consideradas como no conformes a las obligaciones de los miembros de la OMC.

La primera de dichas condiciones es que la medida en cuestión haya sido aplicada tomando en consideración uno de los literales establecidos en el artículo XX del GATT. Estos literales comprenden, aparte de la ya mencionada facultad de dictar medidas para proteger la salud, medidas necesarias para proteger la moral pública; medidas necesarias para lograr la observancia de leyes y reglamentos; medidas relativas a artículos fabricados en prisiones; medidas relativas a la conservación de recursos naturales agotables, entre otros.

La segunda (y última) condición exige que, cuando alguna medida sea aplicada en virtud a lo dispuesto en la parte inicial del artículo XX, se observe con especial atención la obligatoriedad de que sea aplicada de una manera que no establezca una discriminación «arbitraria o injustificable» o una «restricción encubierta al comercio internacional». Con esto, lo que se procura es evitar que los países miembros de la OMC utilicen las excepciones generales contenidas en dicho artículo de manera irresponsable y que injustificadamente afecten los derechos de acceso a mercado de otros países miembros.

Estas dos condiciones conforman un riguroso doble examen que toda medida debe pasar antes de ser considerada consistente con el artículo XX y, en consecuencia, poder calificar como una excepción general a las obligaciones dimanantes del GATT. Estos criterios han sido desarrollados para asegurar que los miembros, por un lado, actúen de buena fe y, por otro, no apliquen medidas de manera discriminatoria o que, de manera encubierta, restrinjan el comercio.

Para el caso de las medidas aplicadas para proteger la salud pública, se ha definido un análisis adicional que procura validar que dicho tipo de medida sea, en efecto, «necesaria», lo cual requiere un análisis de una serie de factores, como 1) la importancia de los derechos que se quieren proteger con la medida; 2) la eficacia de la medida para lograr sus objetivos, y 3) el impacto de la medida (ley o regulación) en las importaciones, *vis-à-vis* los productos similares nacionales.

Para citar un ejemplo de este tipo de medidas, podemos mencionar las particularidades de la demanda<sup>12</sup> presentada por Canadá contra la Comunidad Europea en 1998 y motivada en una prohibición aplicada por Francia a la importación de amianto y de productos que contienen amianto, que afectaba a los exportadores canadienses en dicho mercado. Tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación consideraron, luego de llevar a cabo el examen correspondiente, que la medida aplicada por Francia «protegía la salud o la vida de las personas» y que no existía una «medida alternativa razonablemente disponible» para estos fines y que, por ende, la prohibición estaba justificada como una excepción acorde al artículo XX literal b) del GATT. El Grupo Especial también determinó que la medida satisfacía las condiciones establecidas en la parte inicial del artículo XX en el sentido de que no discriminaba de manera arbitraria e injustificable ni representaba una restricción encubierta del comercio.

Otro caso en el que podemos apreciar la importancia del doble examen mencionado anteriormente es en el proceso<sup>13</sup> incoado por India, Malasia, Paquistán y Tailandia contra los Estados Unidos de América al prohibir estos la importación de camarón y sus productos procedentes de países «no certificados» (por ejemplo, que no utilizasen un determinado tipo de red para capturar los camarones). Aunque el Órgano

---

<sup>12</sup> Informe del Órgano de Apelación: *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto* (WT/DS135/AB/R), adoptado el 5 de abril de 2001, DSR 2001:VII, p. 3,243.

<sup>13</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos* (WT/DS58/AB/R), adoptado el 6 de noviembre de 1998, DSR 1998:VII, p. 2755.

de Apelación consideró que la medida aplicada por los Estados Unidos quedaba cubierta por la excepción del artículo XX literal g), no podía ser justificada bajo la parte inicial del mismo al constituir la prohibición una discriminación «arbitraria e injustificada» motivada en la rigidez en su aplicación y la falta de transparencia en la administración de sus normas comerciales. En esta decisión, el Órgano de Apelación establece la «secuencia apropiada» de pasos para analizar si una medida puede justificarse provisionalmente bajo uno de los literales del artículo XX y, luego, analizar esa misma medida a la luz de la parte inicial del mismo artículo.

Es evidente que, en el caso mencionado entre la República Dominicana<sup>14</sup> y Australia, esta última intentará justificar que ha aplicado dichas restricciones de manera acorde a las disposiciones del artículo XX (b) del GATT. Australia deberá, además, probar ante el Grupo Especial que ha de conocer esta controversia el hecho de que la medida es «necesaria» para proteger la salud humana y que no ha sido aplicada de manera discriminatoria ni representa una restricción encubierta del comercio.

Este último se ventila como un caso que pudiese polarizar a los miembros de la OMC en dos grupos: un primer grupo que considera que la medida tomada por Australia constituye una medida legítima para proteger la salud pública de sus ciudadanos, y un segundo grupo que procura proteger las disposiciones del ADPIC y evitar que se menoscaben los derechos de propiedad intelectual utilizados para distinguir los diferentes productos del tabaco que sean comercializados en dicho mercado. Nuestro país, encabezando este segundo grupo, ha recibido el apoyo de Ecuador, Filipinas, Honduras, México, Nicaragua, entre otros.

---

<sup>14</sup> *Australia - Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos* (DS458). El 18 de julio de 2012, la República Dominicana solicitó la celebración de consultas con Australia en relación con determinadas leyes y reglamentos de ese país que imponen restricciones en materia de marcas de fábrica o de comercio y otras prescripciones de empaquetado genérico a los productos de tabaco.

El tema también resulta en extremo interesante por el efecto dominó que pudiese provocar desde el punto de vista regulatorio y es que otros países, como es el caso de Irlanda, ya han dejado saber su intención de establecer políticas sanitarias similares a las aplicadas por Australia. En discusiones sobre el particular sostenidas en Ginebra, países como Brasil, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Uruguay parecen alinearse con este criterio. De su parte, la Unión Europea ha dejado saber que el ADPIC permite a los países miembros tomar este tipo de medidas e incluso menciona que constituyen acciones recomendadas por el Convenio Marco de la oms para el Control del Tabaco,<sup>15</sup> del cual Australia es parte y la República Dominicana no.

En definitiva, los reportes, análisis y discusiones que han de producirse en la OMC respecto a este caso representarán un plato fuerte para todos aquellos a los que nos interesan los temas relacionados con el comercio internacional y deberían serlo también para todos aquellos con incidencia en la delimitación de nuestras políticas públicas, sean de carácter comercial o sanitario.

---

<sup>15</sup> El Convenio Marco de la oms para el Control del Tabaco es el primer tratado internacional negociado con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Fue adoptado el 21 de mayo de 2003 por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor el 27 de febrero de 2005, <<http://www.who.int/fctc/about/es/>>. [Consulta: 26/2/2014].