



## **Documento 3: Propiedad Intelectual**

### ***Coordinador***

*Guillermo E. Vidaurreta*

### ***Integrantes***

*Alejandra Aoun*

*Alejo Barrenechea*

*Roxana Blasetti*

*Juan Correa*

*Martín Cortese*

*Mariano Genovesi*

*Gabriel Gette*

*Nicolás Hermida*

*Jorge Kors*

*Delia Lipszyc*

*Vanesa Lowenstein*

## **I. Introducción**

El Mercosur y la Unión Europea negociaron un área de libre comercio birregional desde abril de 2000. Desde 1995 las relaciones entre estos bloques fueron guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación Mercosur – UE, firmado el 15 de diciembre de 1995 y que entró en vigor en julio de 1999. Dentro de este contexto, el 28 de junio de 2019 la Unión Europea y el Mercosur, para sorpresa de muchos, concluían las negociaciones del capítulo sobre comercio e inversiones del Acuerdo de Asociación que ambas partes negociaban, de forma discontinua, desde hacía veinte años.

La negociación del capítulo de propiedad intelectual fue llevada adelante por el Grupo de Trabajo Birregional sobre Propiedad Intelectual. Como no podría ser de otro modo, la negociación de los acuerdos en materia de propiedad intelectual reflejó los vaivenes en los que osciló la discusión de todo el Acuerdo a lo largo de tantos años.

Los antecedentes mostraban que el formato de los tratados de libre comercio de la UE contaba con capítulos ambiciosos en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual y contenía estándares de protección superiores al Acuerdo sobre los ADPIC, en particular sobre temas relacionados con extensión de plazo de patente, derechos exclusivos sobre datos de prueba, indicaciones geográficas y observancia.

Ello previno al bloque Mercosur, que se mostró reacio a incluir un capítulo de propiedad intelectual, proponiendo en su lugar un diálogo birregional y estableciendo, además, «líneas rojas» que a través de los debates sostuvo como estrategia negociadora hasta la etapa final de la negociación. El Mercosur se mostró aferrado a los estándares de protección dispuestos en el Acuerdo sobre los ADPIC, cuya adhesión por parte de todos los países del Mercosur era demostrativo de su vocación por aceptar los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual, pero sin resignar las flexibilidades que el Acuerdo establecía.

Este Acuerdo, al igual que la mayoría de los TLC se negoció bajo el principio denominado «*single undertaking*», que puede ser resumido en el siguiente precepto «nada está acordado hasta que todo esté acordado». Por lo tanto, aunque existieron acuerdos parciales en algunas cuestiones a lo largo del proceso negociador, dichos pactos no fueron operativos ni surtieron efectos hasta que se logró el consenso necesario en todos los temas en discusión. Así se revela hasta qué punto, la falta de acuerdo en una materia concreta podía bloquear el pacto global. De ahí la importancia para el Mercosur de mantener las

líneas rojas y de evitar que las mismas se transformaran en concesiones a cambio de un mejor acceso al mercado europeo. Así, el Mercosur, al mantenerse en esta posición, diseñó un sistema de negociación donde su rasgo definitorio estuvo dado por el límite constituido por líneas rojas no negociables.

La demanda de la UE por la elevación de los estándares de protección de las indicaciones geográficas condicionaba, además, la negociación del acceso de productos agrícolas, siendo por lo tanto el capítulo de propiedad intelectual rehén de las mejoras de acceso de bienes, lo cual era una táctica predecible.

Menos imaginable, resultaba la idea de que la persistencia y resiliencia del Mercosur lograra en el capítulo de propiedad intelectual que la UE hiciera tabla rasa respecto de los anteriores acuerdos de libre comercio arribando a un resultado equilibrado que, lógicamente, refleja las concesiones de ambas partes.

Así, no queda, pues, ninguna duda, que el Mercosur ha debido hacer concesiones importantes en materia de propiedad intelectual (fundamentalmente en materia de indicaciones geográficas), sin embargo, si se compara el capítulo de propiedad intelectual de este Acuerdo con otros acuerdos de libre comercio firmados por la UE, se advertirá que los niveles de compromiso asumidos fueron mucho menores.

El presente documento, que tiene como objeto realizar un estudio preliminar del capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo Mercosur – UE, fue realizado en el seno de la Comisión de Propiedad Intelectual del Observatorio de implementación del Acuerdo Mercosur – Unión Europea del CEIDIE, creado por la Resolución 4628/19 (21/08/2019) del decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es el resultado de tres reuniones ordinarias de la Comisión, realizadas los días 3 y 21 de octubre y el 27 de noviembre de 2019, donde se discutió colaborativamente los borradores que previamente fueron redactados en forma coordinada. Los autores se han beneficiado con los comentarios realizados por la profesora Delia Lipszyc y el Dr. Juan I. Correa, investigadores del CEIDIE y miembros de la Comisión, que tuvieron la delicadeza de leer los originales de este documento.

Resulta importante realizar una aclaración sobre el documento en el que se basó este trabajo, dado que, el texto definitivo del Acuerdo aún no se ha hecho público. En atención al creciente interés público en el contenido del Acuerdo firmado entre la UE y el Mercosur, la cancillería argentina dio a conocer los textos del Acuerdo «en principio»

Mercosur -UE anunciado en Bruselas el día 28 de junio de 2019. Esta publicación fue realizada con la siguiente advertencia:

... los textos se publican con fines informativos y pueden sufrir modificaciones adicionales como resultado del proceso de revisión legal de los mismos, sin perjuicio de no alterar los compromisos en las concesiones alcanzados en el acuerdo anunciado entre el Mercosur y la UE. Los textos serán definitivos una vez firmado el Acuerdo. El acuerdo será obligatorio para las Partes en virtud del derecho internacional solo después de que cada una de ellas complete los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional)<sup>1</sup>.

De tales consideraciones se desprende que el estudio que aquí se realiza es provisional y sujeto al texto definitivo del Acuerdo. Sin embargo, y como lo hace notar el texto transcrito de la Cancillería argentina, las modificaciones que se hagan en el proceso de traducción, revisión y aprobación, no podrán alterar los compromisos alcanzados.

Para finalizar, resta señalar la estructura y el contenido de este trabajo. El documento sigue el orden establecido en el Capítulo XX del Acuerdo, que tiene dos secciones: la sección A establece las disposiciones generales y principios; mientras que la sección B, entra de lleno en los acuerdos relativos a los distintos derechos intelectuales. Así, el punto II de este trabajo comenta las disposiciones relativas a las disposiciones generales; objetivos; naturaleza y alcance de las obligaciones; principios; trato nacional; biodiversidad y conocimientos tradicionales, agotamiento de derechos y el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Luego el resto de los puntos, abordan los diferentes derechos de propiedad intelectual: el acápite III, Derecho de autor; IV. Marcas; V. Modelos y diseños industriales; VI. Indicaciones geográficas; VII. Patentes; VIII. Variedades vegetales; IX. Protección de la información no divulgada; X. Medidas de observancia y XI. Medidas en frontera. Finalmente, el lector podrá encontrar en el epígrafe XII una conclusión general.

---

<sup>1</sup>Ver MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Texto del Acuerdo de Asociación Mercosur – Unión Europea, Propiedad Intelectual, «Disclaimer», Buenos Aires. Disponible [en línea]: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue/propiedad-intelectual>. Última vez consultada: 2 de diciembre de 2019.

## II. Disposiciones generales y principios

### 1) Disposiciones generales

El artículo 1º no parece agregar mucho a la situación legal previa al Acuerdo UE – Mercosur, pero, no obstante, asume tres compromisos de alto valor conceptual para la aplicación e interpretación del Acuerdo:

#### *a. Reafirmación de los derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC*

El artículo 1º.1, confirma los derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que incluye, no solo la totalidad de las flexibilidades establecidas en el mismo, sino también la interpretación de los derechos y obligaciones negociados que ha hecho el Órgano de Solución de Disputas de la OMC. Asimismo, la norma ratifica todos los derechos y obligaciones consagrados en otros tratados multilaterales, en la medida que hayan sido firmados por los distintos países.

#### *b. Implementación*

El artículo 1º.2 reafirma la libertad de implementación del capítulo en el marco de la práctica y sistemas legales de los Estados parte. Sin embargo, a diferencia del Acuerdo sobre los ADPIC, limita tal libertad, condicionándola a la consistencia con los objetivos y principios del mismo Acuerdo sobre los ADPIC y del Acuerdo UE – Mercosur. Esto último lo diferencia del artículo 1º.1 del Acuerdo ADPIC donde la limitación está dada por la concordancia con las disposiciones del Acuerdo. En cambio, la remisión a los principios y objetivos de los artículos 7º y 8º del Acuerdo sobre los ADPIC, y los del Acuerdo bajo análisis es mucho más amplia y parece dotar de mayor flexibilidad a los Estados al momento de implementar el Acuerdo.

Es decir, el margen de maniobra dado a los Estados parte al momento de aplicar el Acuerdo no está necesariamente condicionado por la sección sustantiva donde expresamente prima el alcance de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de exclusiva que detenta su titular. Por el contrario, se complementa con disposiciones que consideran además los derechos legítimos de terceros, la transferencia de tecnología, el equilibrio de derechos y obligaciones, la defensa de la competencia y el acceso a la salud.

*c. El Acuerdo no puede ser invocado en forma directa*

El artículo 1º.3 establece en forma expresa, que ninguno de los derechos u obligaciones establecidas en el capítulo referido a propiedad intelectual, podrá ser interpretado en el sentido de que el mismo permita su invocación directa en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros.

La no aplicación o invocación directa o, dicho de otro modo, la aplicación del texto a través de normas regionales o nacionales toma especial relevancia en un capítulo como el de propiedad intelectual donde se negocian «derechos», dejando margen a los países para definir la forma en que esos derechos se aplicarán en los territorios nacionales. En otros términos, es posible afirmar que la fórmula es la siguiente: el Acuerdo fija los estándares de protección —derechos y obligaciones— y cada país define a nivel nacional de qué forma se implementan estos nuevos paradigmas de protección.

Esta disposición resulta de sumo interés para la Argentina, puesto que, en su momento, la cuestión en torno a la aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC fue extensamente debatida en los tribunales, con motivo de las medidas cautelares dispuestas por el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC. Este debate aún no se encuentra saldado, sin embargo, ahora el Acuerdo entreabre la puerta que antes parecía cerrada, al impedir su aplicación directa.

El caso de la Unión Europea y Brasil es distinto, dado que ambos se han expedido hace tiempo a favor de la no invocación directa de los textos internacionales en el fuero local. Por lo tanto, estas provisiones estableciendo la no ejecutoriedad del Acuerdo son plenamente acordes a su idiosincrasia jurídica.

Finalmente, es posible afirmar que este artículo deja un margen de maniobra importante para los países al momento de aplicar el acuerdo ya sea a nivel regional o nacional.

## **2) Objetivos**

El artículo 2º del Acuerdo, establece los objetivos del Acuerdo Mercosur - UE. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) dispone en la sección referida a interpretación de los tratados —artículo 31— que la regla general de interpretación es que «Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin». Ahí radica la mayor importancia de los objetivos en los acuerdos comerciales, toda vez, que no constituyen meras declamaciones, sino que se encuentran destinados a surtir efectos jurídicos.

Este artículo, además de fijar el marco y contexto a las disposiciones sustantivas del Acuerdo, debe ser utilizado como guía para la interpretación del resto de las disposiciones, en particular, cuando opere el mecanismo de solución de controversias ante cualquier incumplimiento. Ello es importante ya que los laudos del mecanismo de solución de controversias del Acuerdo Mercosur - UE no pueden ampliar ni disminuir las obligaciones específicamente negociadas por las Partes<sup>2</sup>.

Se trata de un lenguaje que con diferentes matices fue utilizado en los últimos modelos de tratados de libre comercio de la UE<sup>3</sup>. Sin embargo, un término utilizado en dos ocasiones, dentro del lenguaje del artículo es *acceso*<sup>4</sup>, dotándolo de una enorme significación. Así, se establece como objetivo el de facilitar el acceso a la producción y la comercialización de productos innovadores y creativos y fomentar el comercio y la inversión entre los Estados miembros, contribuyendo a una economía más sostenible, equitativa e inclusiva. También constituye un fin del Acuerdo, el de fomentar medidas que ayuden a las partes a promover la investigación, el desarrollo y el acceso al conocimiento.

Finalmente, se describe la necesidad de un balance entre los derechos de propiedad intelectual, que deben brindar incentivos y recompensas a la innovación, pero también, contribuir a la transferencia y difusión efectiva de la tecnología, favorecer el

---

<sup>2</sup> Ver MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Texto del Acuerdo de Asociación Mercosur – Unión Europea, «Solución de diferencias», TITLE XXX, CHAPTER III, ARTICLE, 12.9. Disponible [en línea]: <https://www.dipublico.org/112173/acuerdo-de-asociacion-mercosur-union-europea-sintesis-del-acuerdo-textos-del-acuerdo/> . Última vez consultada: 10 de noviembre de 2019.

<sup>3</sup> Ver Acuerdo entre la UE - Vietnam, Capítulo 12, Artículo 12.1. Disponible [en línea]: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc\\_157370.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157370.pdf). Última vez consultada: 10 de noviembre de 2019. Ver también EU – Australia Trade Negotiations: Intellectual Property, CHAPTER XX, ARTICLE 1. Disponible [en línea]: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc\\_157190.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157190.pdf). Última vez consultada: 25 de octubre de 2019.

<sup>4</sup> El artículo 2º.a: dice «Facilitar el *acceso*, la producción y la comercialización de productos innovadores...» y el artículo 2º.c «Fomentar medidas que ayuden a las partes a promover la investigación y el desarrollo, y el *acceso* al conocimiento...». (La traducción es de los autores – Ver MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Texto del Acuerdo de Asociación Mercosur – Unión Europea, «Propiedad intelectual», CHAPTER XX, ARTICLE 2.a y 2.b. Disponible [en línea]: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue/propiedad-intelectual> Última vez consultada: 20 de octubre de 2019.

bienestar social y económico y, asimismo, asegurar el equilibrio entre los derechos de los titulares y el interés público. En las raíces de este artículo puede encontrarse el mismo concepto descrito en el artículo 7° del Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido de que los derechos de propiedad intelectual no pueden constituir un impedimento a la transferencia de tecnología.

El significado real e importancia de estas disposiciones quedará plasmada en el contenido de las normas que los Estados parte elaboren para implementar el Acuerdo, el uso de los espacios y flexibilidades y la interpretación que a futuro realice el mecanismo de solución de controversias, ante una eventual disputa.

### **3) Naturaleza y alcance de las Obligaciones**

El artículo 3° al establecer la naturaleza y alcance de las obligaciones, acuerda lo siguiente:

#### *a. Delimitación de las categorías que comprenden los derechos de propiedad intelectual*

En forma concordante con lo dispuesto en el artículo 1°.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 3°.1 del Acuerdo UE – Mercosur señala que los derechos de propiedad intelectual se refieren a todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de tratamiento en las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber:

- i. Derecho de autor;
- ii. Marcas;
- iii. Indicaciones geográficas;
- iv. Modelos y diseños industriales;
- v. Patentes;
- vi. Esquema de trazados (topografía) de los circuitos integrados;
- vii. Protección de la información no divulgada.

Luego procede a listar como derechos de propiedad intelectual a todas las disposiciones comprendidas desde el artículo 9° al artículo 43 del capítulo XX. En este punto es donde surge el interrogante desarrollado en el punto VIII de este documento respecto de si las variedades vegetales (artículo 41) ingresan como categoría de derechos

de propiedad intelectual, o si sólo se aplica el Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y su alcance específico. En principio se considera que las variedades vegetales se incorporan como una nueva categoría de derecho de propiedad intelectual, lo que constituye una modificación dentro de los sistemas de propiedad intelectual del Mercosur. Sin embargo, la extensión del derecho de las variedades vegetales en el Acuerdo mantiene la alternativa de protección (Acta UPOV 78 O UPOV 91), es decir que sigue siendo un derecho *sui generis* implementado para el Mercosur a través del Convenio UPOV, Acta 1978 ratificada por cada uno de los países del Bloque del Sur. La UE ha adherido a UPOV 91 e implementará la protección a través de la misma.

*b. Protección contra la competencia desleal*

El artículo 3º.2 ratifica que la protección de la propiedad intelectual incluye la garantía legal contra la competencia desleal a que se refiere el artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967).

*c. Medidas contra abusos de los titulares de derechos*

El artículo 3º, en sus párrafos tercero y cuarto, establece una disposición muy importante, toda vez que señala que los Estados parte se encuentran en absoluta libertad de adoptar las medidas que considere necesarias para evitar el abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares de derechos o el recurso a prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología, siempre que dichas medidas sean consistentes con las disposiciones del capítulo sobre propiedad intelectual. Asimismo, ratifica todas las disposiciones sobre derecho de la competencia prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.

*d. Estándares de protección*

El artículo 3º.5, establece algunas definiciones sobre los estándares de protección que resulta importante destacar. En primer término, ningún Estado parte se encuentra obligado a implementar una protección mayor a la pactada en el Acuerdo. Sin embargo, ello no impide a los países que así lo deseen aplicar disposiciones de derecho interno que introduzcan estándares más altos para la protección y la observancia de la propiedad intelectual, siempre que no violen las disposiciones del Acuerdo.

#### **4) Principios**

El artículo 4° de la sección A, del capítulo XX sobre propiedad intelectual del Acuerdo UE – Mercosur, lista los principios que inspiran la regulación de los derechos de propiedad intelectual.

Así, señala que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual *pueden y deben* conducir al progreso económico, social y científico.

Otro aspecto importante, es cuando se ratifica el derecho de los Estados para establecer excepciones y hacer uso de las flexibilidades permitidas por los instrumentos multilaterales de los cuales los Estados parte son signatarios.

También se reafirma el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En el párrafo 4° del mencionado artículo, las partes reconocen expresamente su apoyo a la Resolución WHA 60.28 adoptada en la sexagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud, por la cual se estableció la necesidad de adoptar prácticas responsables y preventivas ante el caso de una influenza pandémica, coordinado el intercambio de los virus de influenza y el acceso a las vacunas y a otros beneficios.

Además, en la referida Resolución —junto a otras como la Resolución 56.19 y 58.5, la Organización Mundial de la Salud (OMS)— se propuso trabajar con los Estados miembros en una serie de actividades, incluida la coordinación en consonancia con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), la designación de las fases mundiales de la pandemia, el cambio hacia una producción de vacunas antipandémicas, la coordinación de una operación rápida de contención y el suministro de evaluaciones tempranas sobre la gravedad de la pandemia.

A más de ello, en el párrafo 5°, las partes reconocen la importancia de la implementación del Plan de Estrategia Global y de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (EGPA), aprobada en la 61ª Asamblea Mundial de la Salud de la Resolución WHA61.21, por el cual, en octubre de 2008, en su 48° periodo de sesiones, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue respaldada a través de la Resolución sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (CD.48R15), instando a los Estados Miembros a promover la investigación e innovación tecnológica en los sectores farmacéutico, científico e industrial y a fortalecer

la interrelación y colaboración de aquellos actores claves que desde distintos sectores — público, privado, académico, industrial y científico— puedan jugar un papel en la implementación de la estrategia mundial.

A la par, se reconoce las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 2007 por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Finalmente, la UE solicitó incorporar que cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual se encontrare sujeta a la concesión o registro del derecho, cada Estado arte hará todo lo posible para garantizar que los procedimientos para la concesión o el registro del derecho se haga efectivo dentro de un período de tiempo razonable para evitar una reducción injustificada del período de protección. Ello fue aceptado por Mercosur, porque la demanda de la UE era un compromiso plus ADPIC, ya que reclamaba la extensión del plazo de protección por patentes por todo el plazo que durara el trámite de concesión del derecho o registro del apto sanitario.

#### **5) Trato nacional**

El artículo 5° adopta el principio de trato nacional en los mismos términos del artículo 3° del Acuerdo sobre los ADPIC, al que remite al momento de establecer las excepciones admitidas. Conforme al principio de trato nacional cada Estado parte debe otorgar a los nacionales de la otra parte el mismo trato que a los nacionales con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. No se trata de reciprocidad, sino simplemente de equiparar en el tratamiento a los nacionales con los ciudadanos de los otros países contratantes. Respecto al ámbito de aplicación de este principio, el mismo incluye los temas relacionados con la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y cumplimiento y uso de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, se aplicó la misma definición de protección que la de la nota al pie número 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las excepciones son las establecidas en los artículos 3° y 5° del Acuerdo de los ADPIC, relacionadas con la que ya estaban permitidas y con los Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección gestionados por la OMPI.

## **6) Biodiversidad y conocimientos tradicionales**

Se debe al interés del Mercosur el ingreso al Tratado de esta cuestión, y realmente constituye un logro su incorporación. El artículo a la par de reconocer la importancia y el valor de la diversidad biológica y sus componentes y de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados de las comunidades indígenas y locales, reafirman los derechos soberanos de los Estados parte sobre sus recursos naturales conforme lo establecido por el Convenio de Diversidad Biológica de 1992 (CBD) con respecto al acceso a los recursos genéticos y al reparto justo y equitativo de beneficios derivados de la utilización de estos recursos genéticos. Asimismo, las partes ratifican los compromisos dimanantes del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura (2001).

La negociación queda abierta y los compromisos sujetos a revisión, dado que las partes no pudieron llegar a un consenso más profundo sobre este punto, ante la conocida negativa de la UE de reconocer la obligatoriedad de la divulgación del origen de los recursos genéticos en la solicitud de la patente que, en contrapunto, constituía la aspiración del Mercosur.

## **7) Agotamiento de derechos**

El artículo 7° establece que cada Estado parte tendrá libertad para establecer su propio régimen para el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sujetos a la disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. Este artículo debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1°.2 del Acuerdo UE – Mercosur, en el sentido que los Estados parte tienen la libertad de implementar esta disposición en el marco de la práctica y sistemas legales de cada país.

Sin embargo, el artículo 7° en su segundo párrafo, establece una limitación no prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, cuando señala que, en el área de derechos de autor y derechos conexos, el agotamiento de los derechos se aplica únicamente a la distribución al público mediante la venta o no del original de obras o copias tangibles de las mismas, es decir, excluye el agotamiento del entorno digital.

## **8) Acuerdo sobre los ADPIC y salud pública**

La incorporación en el texto de la temática, y los principios cristalizados en el Acuerdo fue un logro de la negociación del Mercosur. En el artículo 8°, párrafo 1°, referido al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, las partes declaran la importancia de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha, Qatar.

Es muy importante su incorporación expresa en el texto del Acuerdo ya que esta Declaración fue formulada con miras a promover una interpretación y una aplicación adecuada de las disposiciones incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de proteger la salud pública y a promover el acceso universal a los medicamentos, además se reafirmó el derecho de los Estados miembros de la OMC a hacer uso de las flexibilidades relativas a la salud pública previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Para advertir la importancia del reconocimiento de esta Declaración dada en Doha, resulta importante destacar lo dispuesto en su párrafo 4°: «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»

Asimismo, se incorporó expresamente el párrafo 2° del artículo 8°, que señala que las partes aplicaran el artículo 31*bis* del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicho artículo establece un procedimiento para —aún más allá de lo dispuesto en el artículo 31.f del Acuerdo sobre los ADPIC— autorizar la exportación de productos farmacéuticos producidos bajo licencia obligatoria.

Además, el artículo 31*bis*, menciona que cuando un Miembro exportador conceda una licencia obligatoria, recibirá una remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31, habida cuenta del valor económico que tenga para el Estado miembro importador el uso autorizado en el Estado miembro exportador. Cuando se conceda dicha licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el miembro importador habilitado, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud del

apartado h) del artículo 3, no será aplicable respecto de aquellos productos por los que se reciba en el Miembro exportador una remuneración.

Agrega la posibilidad de aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos; cuando un país en desarrollo Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial regional, en el sentido del artículo XXIV del GATT de 1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979, la obligación que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado f) del artículo 31, no será aplicable en la medida necesaria para que un producto farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo partes en el acuerdo comercial regional que compartan el problema de salud en cuestión; esta situación última, fue vari as veces cuestionada e interpretada .

Por último, en el apéndice del anexo al Acuerdo sobre los ADPIC, trata respecto de las maneras de determinación de las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico de los países menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes.

En este punto, recordemos que las licencias obligatorias son utilizadas para referirse a los casos en que se ordena al titular de una patente permitir determinados actos de explotación de un producto o procedimiento patentado por una decisión estatal tomado ante determinadas circunstancias. Se trata entonces de una excepción o limitación a los derechos del titular de la patente mediante la concesión de una licencia de patente en forma compulsiva.

Finalmente, es de destacar que, a diferencia de otros tratados de libre comercio firmados por la Unión Europea, no fue incluida una cláusula expresa con el fin de extender las patentes por demora administrativa, en la autorización comercial de productos farmacéuticos, siendo acorde a las políticas en salud que vienen llevando a cabo los países miembros del Mercosur.

### **III. Derecho de autor y derechos conexos**

El Acuerdo Mercosur - Unión Europea reconoce derechos fundamentales tanto para los autores como para los artistas intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión, en un todo de acuerdo con el mínimo de protección

establecida en los tratados internacionales administrados por la OMPI. Los compromisos asumidos en materia de derechos de autor y derechos conexos se encuentran en la subsección primera, de la sección B del Capítulo XX sobre propiedad intelectual.

La regulación se centra en la enumeración de los derechos correspondientes a cada uno de los titulares, su plazo mínimo de protección, y el criterio para el establecimiento de excepciones (*regla de los tres pasos*).

El Acuerdo reitera los criterios de protección previstos en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas —destacando que los organismos de radiodifusión no estaban incluidos dentro de los titulares tutelados por este último y si lo están en el presente Acuerdo— vinculados con las medidas de protección tecnológica y obligaciones relativas a la información de gestión de derechos.

Asimismo, el tratado aborda ciertos aspectos en materia de gestión colectiva de derechos, en un todo de acuerdo con los estándares establecidos en la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

La otra cuestión importante se refiere a la incorporación en la regulación, del derecho de reventa, aunque lo establece con carácter facultativo.

La República Argentina en términos generales cumple con los mínimos de protección establecidos en dichos tratados —no obstante señalar que a la fecha no ha ratificado el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales— sin perjuicio de que la regulación interna no es sistemática, no recoge expresamente las nuevas posibilidades de explotación, ni se encuentra recogida en una única norma.

### **1) Tratados internacionales**

Bajo las prescripciones del artículo 9°, las partes afirman sus derechos y obligaciones bajo los acuerdos sobre la materia: Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión; Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto

impreso; Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; y Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. No obstante, se establece que no son vinculantes para aquellos Estados que no son parte de alguno de ellos.

Sobre el particular cabe señalar que la Argentina ha ratificado todos los tratados mencionados excepto el de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

## **2) Autores**

El acuerdo reconoce, en su artículo 10, el derecho exclusivo de los autores, de autorizar o prohibir la:

- a. Reproducción, directa o indirecta, temporal o permanente, total o parcial, de las obras;
- b. Distribución al público mediante venta u otra forma de las obras o sus copias;
- c. Comunicación al público de las obras por medios alámbricos o inalámbricos;
- d. Puesta a disposición al público de sus obras, de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellas en el lugar y al tiempo que individualmente decidan.

El reconocimiento de estos derechos a los autores en la legislación nacional se infiere dada la amplitud de la regulación contenida en el artículo 2° de la ley 11.723.

## **3) Intérpretes**

El artículo 11 del Acuerdo reconoce el derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes, de autorizar o prohibir la:

- a. Fijación de sus interpretaciones;
- b. Reproducción, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de todo o parte de las fijaciones de sus interpretaciones;
- c. Distribución al público mediante venta u otra forma de las fijaciones de sus interpretaciones;
- d. Radiodifusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones, excepto cuando ésta ya sea en sí misma una emisión o se realice a partir de una fijación. Este artículo también se aplica a la transmisión por cable cuando la legislación de un Estado parte lo permita.

- e. Puesta a disposición al público de sus interpretaciones, de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellas en el lugar y al tiempo que individualmente decidan.

Como se observa el artículo menciona el derecho de los titulares de «autorizar» o «prohibir», mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC solo nombra el de «impedir» (art. 14) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas únicamente alude al derecho de «autorizar» (art. 6°).

También incorpora, en el inciso 4°, relativo a la radiodifusión y la comunicación al público, al cable, aunque lo supedita a que el ordenamiento jurídico nacional lo permita.

No obstante, las normas que tratan en la legislación nacional el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes en la legislación nacional no es ordenada ni completa, consideramos que se reconocen los derechos previstos en el Acuerdo.

#### **4) Productores de fonogramas**

El artículo 12 reconoce el derecho exclusivo de los productores de fonogramas, de autorizar o prohibir la:

- a. Reproducción, directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de todo o parte de sus fonogramas;
- b. Distribución al público mediante venta u otra forma de sus fonogramas o copias de ellos;
- c. Puesta a disposición al público de sus fonogramas, de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellas en el lugar y al tiempo que individualmente decidan.

Si bien la regulación del derecho de los productores de fonogramas en la legislación argentina es limitada, resulta consistente con los derechos previstos en el Acuerdo.

#### **5) Organismos de radiodifusión**

El Acuerdo prevé en su artículo 13, que cada Estado podrá estipular los requisitos legales a los fines de considerar un organismo de radiodifusión; al mismo tiempo, la norma dispone el reconocimiento a los titulares del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la:

- a. Fijación de sus emisiones;
- b. Reproducción, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de todo o parte de las fijaciones de sus emisiones;
- c. Puesta a disposición al público de sus emisiones, por cable o por medios inalámbricos, de la fijación de sus emisiones, ya sea que estas emisiones se transmitan por cable o por aire, incluido el cable o satélite, de manera tal que los miembros del público puedan acceder a ellas en el lugar y al tiempo que individualmente decidan;
- d. Distribución al público mediante venta u otra forma de las fijaciones de sus emisiones;
- e. La retransmisión por medios inalámbricos, o cuando la legislación nacional prevea la retransmisión por cable, así como la comunicación al público de sus transmisiones si dicha comunicación se realiza en lugares accesibles al público mediante el pago de una entrada.

La legislación nacional no regula expresamente los derechos a los organismos de radiodifusión, sin perjuicio de reiterar que la Argentina ha ratificado la Convención de Roma y el Acuerdo sobre los ADPIC.

**6) Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público de fonogramas publicados con fines comerciales.**

El artículo 14, establece el derecho de remuneración por radiodifusión y comunicación al público de fonogramas publicados con fines comerciales, en los siguientes términos:

- a. Se concederá un derecho para garantizar que el usuario pague una remuneración a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, por la reproducción, la radiodifusión por medios inalámbricos o por cualquier comunicación al público de un fonograma, publicado con fines comerciales;
- b. Cada Parte dispondrá que la remuneración sea solicitada al usuario por el artista intérprete, o el productor de un fonograma, o por ambos. Cada Parte podrá promulgar legislación para que a falta de un acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, establezca las condiciones según las cuales los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas compartirán dicha remuneración.

La legislación local reconoce el derecho de comunicación pública en cabeza de ambos titulares —artistas intérpretes o ejecutantes y productores fonográficos— que se gestiona mediante un órgano conjunto de recaudación.

## **7) Plazo de protección**

Los plazos de protección se encuentran previsto en el artículo 15, a saber:

- a. Los derechos del autor de una obra literaria o artística en el sentido del artículo 2° del Convenio de Berna se extenderán durante la vida del autor y no menos de 50 años o, cuando la legislación nacional de un Estado parte así lo disponga, 70 años después de la muerte del autor. Con respecto a las obras fotográficas y cinematográficas, cada país establecerá el plazo de protección de conformidad con sus leyes nacionales.
- b. En caso de una obra en coautoría, el término se calculará a partir del fallecimiento del último autor superviviente.
- c. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección no será inferior a 50 años o, cuando la legislación interna de un Estado parte así lo disponga, a 70 años, una vez que la obra esté legalmente a disposición del público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje lugar a dudas en cuanto a su identidad, o si el autor revela su identidad durante el período mencionado precedentemente, el período de protección aplicable será el establecido en el apartado 1.
- d. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes en una interpretación o ejecución distinta de un fonograma expirarán como mínimo cincuenta años después de la fecha de la interpretación o ejecución.
- e. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas expirarán como mínimo 50 años o, si la legislación nacional de un país así lo dispone, 70 años después de que la fijación se publique legalmente o se comunique legalmente al público. Según su legislación nacional, cada Estado parte podrá adoptar medidas eficaces para garantizar que los beneficios generados durante los 20 años de protección más allá de 50 años se repartan equitativamente entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores.
- f. El plazo de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión será de al menos 20 años o, cuando la legislación nacional de un Estado parte así lo disponga, 50 años a partir de la primera transmisión.

- g. Las condiciones establecidas en el presente artículo se calcularán a partir del 1 de enero del año siguiente al acontecimiento que las origine.
- h. Las condiciones de protección podrán exceder los plazos previstos en el presente artículo.

La legislación local es coincidente con el Acuerdo, al reconocer el plazo de protección mínimo establecido en el mismo para los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores fonográficos.

Cabe señalar que el Acuerdo deja supeditado a la legislación nacional lo relativo al plazo de protección de las obras fotográficas y cinematográficas. Posiblemente esto se deba a dos razones: por un lado, a la deficiente legislación argentina respecto de la obra fotográfica y, por el otro, al hecho que la República Federativa de Brasil no ha ratificado el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el cual, a través de su artículo 9°, determina que a las obras fotográficas les resulta aplicable el plazo de protección general del Convenio de Berna.

La legislación argentina no fija un plazo de protección para los organismos de radiodifusión.

## **8) Derecho de reventa**

La legislación argentina no reconoce el derecho de reventa o *droit de suite*, mientras que el Acuerdo establece una regulación que es optativa para las partes. Efectivamente, el Artículo 16, señala:

- a. Cada Parte podrá prever, en beneficio del autor del arte gráfico o plástico, un derecho de participación, definido como un derecho inalienable, al que no podrá renunciarse, ni siquiera por adelantado, para recibir un porcentaje del precio obtenido de cualquier reventa de esa obra, después de la primera transferencia de esa obra por el autor.
- b. El derecho contemplado en el apartado 1 podrá aplicarse a todos los actos de reventa en los que intervengan como vendedores, compradores o intermediarios profesionales del mercado del arte, tales como salas de venta, galerías de arte y, en general, distribuidores de obras de arte.
- c. Cada Parte podrá disponer que el derecho contemplado en el apartado 1 no se aplique a los actos de reventa cuando el vendedor haya adquirido la obra directamente al autor menos de tres años antes de dicha reventa y cuando el precio de reventa no exceda de una cantidad mínima.

- d. Cada Parte podrá disponer que los autores que sean nacionales de terceros países y sus causahabientes sólo puedan disfrutar del derecho de participación de conformidad con el presente artículo y la legislación de la parte interesada si la legislación del país de que el autor o su causahabiente sea un nacional permite la protección del derecho de participación en ese país para los autores de la Parte interesada y sus derechohabientes.

## **9) Cooperación en materia de gestión colectiva de derechos**

Artículo 17 dispone las reglas básicas para la cooperación en materia de gestión colectiva de derechos:

- a. Las Partes acuerdan promover la cooperación, la transparencia y la no discriminación de las entidades de gestión colectiva, en particular en lo que se refiere a los ingresos que perciben, las deducciones aplicadas a dichos ingresos, la utilización de los cánones percibidos, la política de distribución y su repertorio, incluso en el entorno digital.
- b. Cuando una entidad de gestión colectiva establecida en el territorio de un Estado parte represente a una entidad de gestión colectiva establecida en el territorio de otra parte mediante un acuerdo de representación, cada país velará para que la entidad de gestión colectiva representativa no discrimine a los miembros con derecho a ello de la entidad representada y, asimismo, para que la entidad de gestión colectiva representativa pague con exactitud, regularidad y diligencia, y con total transparencia, las cantidades adeudadas a la organización representada y facilitar a la organización representada información sobre los importes de los ingresos percibidos en su nombre y las deducciones efectuadas.

La legislación nacional no tiene normas relativas al funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo en virtud de los estatutos de cada una de ella y que son aprobados por la Inspección General de Justicia.

## **10) Excepciones y limitaciones**

Las excepciones y limitaciones previstas en el artículo 18, son las siguientes:

- a. Cada Parte establecerá excepciones y limitaciones a los derechos, únicamente en determinados casos especiales, que no entren en conflicto con una explotación

normal del trabajo u otra materia, y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos.

- b. Cada Parte dispondrá que los actos temporales de reproducción que sean transitorios o incidentales, que sean parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuyo único objetivo sea permitir:
  - i. una transmisión en red entre terceros por un intermediario; o
  - ii. un uso lícito de una obra u otra materia que deba hacerse, y que no tenga importancia económica independiente, quedará exento del derecho de reproducción.

La legislación local no recoge expresamente la denominada «regla de los tres pasos» sin perjuicio de que las excepciones previstas en la norma cumplen adecuadamente con ésta. Por otra parte, la legislación argentina no prevé una excepción como la establecida en el apartado 2° del presente artículo.

### **11) Medidas de protección tecnológica**

En consonancia con lo dispuesto en el artículo X.19, cada Estado parte proporcionará una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que utilicen los titulares de derechos en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente y que restringen los actos que no están autorizados por los titulares de derechos afectados o permitidos por la ley.

También, si la legislación nacional de cada Estado miembro lo permitiere, podrán establecerse normas dirigidas a garantizar que los titulares de derechos pongan a disposición del beneficiario de una excepción o limitación los medios para beneficiarse de dicha excepción o limitación, en la medida necesaria para ello.

La legislación local no establece medidas de protección tecnológica como las previstas en este artículo.

### **12) Obligaciones relativas a la información de gestión de derechos**

Sobre el particular el artículo X.20, describe los siguientes compromisos:

- a. Cada Parte proporcionará una protección jurídica adecuada contra toda persona que, a sabiendas, realice sin autorización alguno de los actos siguientes: Elimine o altere cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; o

Distribuya, importe para su distribución, difunda, comunique o ponga a disposición del público de obras u otros objetos protegidos en virtud de la presente subsección cuya información de gestión ha sido eliminada o alterada sin autorización, si dicha persona sabe, o tiene motivos razonables para saber, que al hacerlo está induciendo, permitir, facilitar u ocultar una infracción de los derechos de autor o de los derechos afines.

- b. A efectos del presente artículo, se entenderá por «información sobre la gestión de derechos» toda información facilitada por los titulares de derechos que identifique la obra u otro objeto a que se refiere la presente subsección, el autor o cualquier otro titular de derechos, o información sobre los términos y condiciones de uso de la obra u otra materia, y los números o códigos que representen dicha información.
- c. El párrafo primero se aplicará cuando cualquiera de estos elementos de información vaya asociada a una copia de una obra u otro objeto a que se refiere el presente artículo, o aparezca en relación con la comunicación al público.
- d. Las Partes velarán por que esta protección no perjudique a los usos que no constituyan una infracción.

La legislación local no establece obligaciones relativas a la información de gestión de derechos como las previstas en el artículo.

## **IV. Marcas**

El Acuerdo Unión Europea – Mercosur contempla los compromisos arribados por las partes en materia de derecho de marcas, en la subsección 2, de la sección B, del Capítulo XX sobre propiedad intelectual y a través de los artículos 21 a 26.

### **1) Acuerdos internacionales**

Con relación a los acuerdos internacionales el artículo 21, se refiere al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas<sup>5</sup> y al Protocolo relacionado con el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> El Acuerdo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas fue firmado en Niza el 15 de junio de 1957 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

<sup>6</sup> El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas fue adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificado por última vez el 12 de noviembre de 2007.

En cuanto al Acuerdo de Niza, el mencionado artículo obliga a las partes a cumplir con el mismo, agregando que esta obligación solo se aplica a las marcas registradas después de la fecha de adopción de los criterios de clasificación de Niza o de la adhesión al instrumento. La Argentina<sup>7</sup> y Uruguay son parte de este tratado, a diferencia de Brasil y Paraguay que aún no lo han firmado.

Respecto al Protocolo de Madrid, el Acuerdo establece que las partes realizarán «los mejores esfuerzos» para cumplir con el mismo.

Resulta importante aclarar que el Protocolo de Madrid es un instrumento internacional que permite al solicitante de una marca en más de una jurisdicción, designar los países y/o regiones de interés que sean parte del sistema presentando una sola solicitud de marca a nivel internacional, empleando para ello un único idioma y pagando una tasa única.

En el sistema que impera actualmente, tanto los nacionales como los extranjeros que deseen registrar una marca en la Argentina, deben comenzar y concluir el trámite en el país. De ahí, que una eventual adhesión al Protocolo de Madrid implicaría un cambio sustancial en el régimen marcario nacional. De esta manera, el compromiso asumido para «realizar los mejores esfuerzos», que no implica la obligación de firmar el Protocolo de Madrid en forma directa, debe ser valorado en forma positiva dado que permite al país analizar en profundidad, la conveniencia o no de adherir al mismo.

## **2) Procedimiento de registro**

El artículo 22 establece que, en caso de negativa final, incluida la denegación parcial del registro, el procedimiento debe prever una notificación por escrito por parte de la oficina de marcas debidamente motivada y abierta a impugnación.

También debe contemplarse un sistema de oposición a las solicitudes de registro de marcas o, cuando corresponda, al registro de marcas. Dichos procedimientos de oposición deben ser contradictorios.

Otra provisión, señala que cada Estado parte debe proporcionar una base de datos electrónica pública de aplicaciones y registros de marcas registradas.

---

<sup>7</sup> El Congreso argentino aprobó el Arreglo de Niza en 2007 mediante la sanción de la ley N° 26.230 y entró en vigencia el día 24 de enero de 2008.

Todos estos compromisos se encuentran contemplados en la normativa argentina hace muchos años ya, por lo tanto, ellos no impactan en la legislación y práctica nacional.

En particular, en cuanto a las decisiones negativas finales incluyendo la denegación parcial de registro, son emitidas por la Administración de marcas por escrito, debidamente motivadas y abiertas a impugnación. Además, existen diferentes recursos adicionales a los contemplados en el Acuerdo, como por ejemplo, el recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio e incluso el recurso de Alzada ante el Ministro de Producción.

Respecto del procedimiento de oposiciones, la ley de marcas contempla la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro de marcas y cuando corresponda al registro de marcas, y dichos procedimientos son contradictorios.

Por último, la Argentina proporciona una base de datos electrónica pública de solicitudes y registros de marcas.

### **3) Derechos conferidos por una marca registrada**

Conforme al artículo 23, la marca registrada confiere a su titular el derecho a impedir que cualquier tercero que no tenga su consentimiento utilicen en el curso de operaciones comerciales:

- a. Cualquier signo que sea idéntico a la marca registrada en relación con bienes o servicios que sean idénticos a aquellos para los cuales está registrada la marca registrada;
- b. Cualquier signo donde, debido a su identidad o similitud con la marca comercial y la identidad o similitud de los productos o servicios cubiertos por la marca comercial y el signo, existe un riesgo de confusión por parte del público, que incluye la probabilidad de asociación entre el signo y la marca registrada.

Al respecto, la Ley de Marcas argentina (Ley N° 22 362) y la normativa vigente confieren al titular de una marca derechos exclusivos sobre la misma y lo habilita a iniciar medidas cautelares y juicios por cese de uso de marcas para evitar los usos en infracción detallados en el Artículo 23.

#### **4) Marcas notorias**

El artículo 24 reitera la aplicación del artículo *6bis* del Convenio de París (1967) para las marcas notorias, en los mismos términos que lo hace el artículo 16.2. y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC:

- a. que el Artículo *6bis* del Convenio de París se aplica asimismo las marcas conocidas de servicios y
- b. que para otorgar protección no es necesario que la marca que se imita sea notoria en el país donde se reclama la protección.

Respecto del último párrafo del artículo 24, con el fin de dar efecto a la protección de marcas notorias, se establece que las partes deben tener en cuenta las recomendaciones gestadas en organismos internacionales que establecen parámetros claros para caracterizar a las marcas notorias, es decir, la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en 1999.

Respecto a las marcas notorias, la legislación y la jurisprudencia argentina desde hace muchos años ha ofrecido una amplia y adecuada protección, motivo por lo cual, lo acordado en este punto en nada impacta en la normativa, práctica administrativa y jurisprudencia nacional.

#### **5) Invalidación de la solicitud de registro de mala fe.**

De conformidad con el artículo 25, una marca puede ser declarada inválida cuando la solicitud de registro de la marca fue hecha de mala fe por el solicitante, existiendo la posibilidad de que un país decida estipular que dicha marca no resulte registrable.

Esta situación está contemplada en la ley de marcas argentina (Ley N° 22 362) previendo la posibilidad de interponer oposiciones e incluso llamados de atención por parte de quien tenga interés legítimo. Por otra parte, en caso de que la marca se hubiere registrado, la normativa prevé la posibilidad de que el interesado pueda plantear la nulidad de la marca.

## **6) Excepciones a los derechos conferidos por una marca registrada**

El artículo 26 establece que cada parte establecerá excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca registrada, siempre que dichas excepciones tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Por ejemplo, se admiten las excepciones de uso justo de términos descriptivos, incluso en el caso de indicaciones geográficas.

Al comparar las normas del Acuerdo UE – Mercosur con las del Acuerdo sobre los ADPIC, se podrá advertir que las mismas difieren. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone: «Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros», así, el Acuerdo sobre los ADPIC permite, pero no obliga, a los Estados miembros a establecer este tipo de excepciones; en cambio, el Acuerdo UE - Mercosur obliga a las partes a establecer dichas excepciones. Por lo tanto en este punto la Argentina debería eventualmente modificar su normativa interna para cumplir con el compromiso indicado.

En cuanto al párrafo 2º del artículo 26 del Acuerdo UE - Mercosur, se disponen los límites a los derechos exclusivos y lo que queda fuera de la órbita de los derechos otorgados por la marca a su titular. En este punto la Argentina también debería modificar la normativa para adecuarla al mencionado compromiso.

## **V. Modelos y diseños industriales**

Los acuerdos referidos a los modelos y diseños industriales se encuentran dispuestos en la subsección 3, de la sección B, del capítulo XX sobre propiedad intelectual, en los artículos que van desde el 27 al 32.

### **1) Tratados internacionales**

El artículo 27 refleja la realidad de los países del bloque Mercosur, los cuales no se pueden comprometer a adherir al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, firmada en Ginebra el 2 de julio de 1999. Por lo tanto, el compromiso se limita solamente a realizar los «mejores esfuerzos» para cumplir con lo dispuesto en dicho Acuerdo. Una fórmula de compromiso

que permite estandarizar criterios sin la tensión de adhesiones independientes a acuerdos internacionales de cada país miembro de Mercosur.

Tal como ocurrió con otros derechos de propiedad intelectual negociados en el Acuerdo, la posición de la UE en lo que respecta a los modelos y diseños industriales fue moderada, en contraste con otros acuerdos de libre comercio firmado por los europeos con anterioridad. Por ejemplo, en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA<sup>8</sup>) con Canadá, los europeos requirieron realizar los mejores esfuerzos para la adhesión al Arreglo de La Haya<sup>9</sup>. Incluso, la postura de la UE en cuanto al capítulo de propiedad intelectual en acuerdos comerciales recientes se mostró más exigente a la hora de exigir la adhesión al Arreglo de La Haya, como puede observarse en el tratado con Vietnam, firmado en el 2019, donde figura el compromiso del país asiático de adherir al Arreglo de La Haya en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo<sup>10</sup>.

## 2) Protección de diseños y modelos industriales – Alcance

El artículo 28 determina la necesidad de proteger diseños y modelos industriales que sean novedosos y originales mediante registro. No define el alcance de la novedad, la cual se ajusta a la definición de la legislación nacional. Al respecto, en la Argentina, el artículo 6° del decreto-ley 6.673/63 (Ref. ley 27.444) requiere que el modelo o diseño en cuestión no haya sido publicado o explotado públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro.

En cuanto a la originalidad, y conforme a la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, equipara el requisito de «carácter singular<sup>11</sup>» europeo a originalidad para dar cumplimiento con dicha legislación.

---

<sup>8</sup> CETA, por su acrónimo en inglés *Comprehensive Economic and Trade Agreement*.

<sup>9</sup> Ver CETA, capítulo 20 - Propiedad Intelectual, Subsección D - Dibujos y modelos, Artículos 20.24. Disponible [en línea]: [https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index\\_es.htm](https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_es.htm). Última vez consultada: 10 de octubre.

<sup>10</sup> Ver Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam, subsección 4 - Dibujos y modelos industriales, artículo 12.34. Disponible [en línea]: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc\\_157370.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157370.pdf). Última vez consultada: 20 de octubre de 2019.

<sup>11</sup> Ver DIRECTIVA 98/71/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, artículo 5°. Disponible [en línea]: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:399f8f58-0b0e-4252-a0a8-8c8600f55c5e.0010.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:399f8f58-0b0e-4252-a0a8-8c8600f55c5e.0010.02/DOC_1&format=PDF). Última vez consultada: 10 de octubre de 2019.

La segunda parte del artículo 28 amplía el alcance del derecho del titular del registro en comparación con el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>12</sup>, al incluir derechos exclusivos relacionados con la exportación y stock de mercancía.

Con relación a la interacción con el derecho de autor, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, no existen disposiciones específicas, dejando en libertad a los Estados parte para que determinen el alcance y condiciones de la protección, incluido el nivel de originalidad requerido, por lo tanto, opera el criterio de los países miembros del Mercosur y la UE al respecto.

En lo referido a las excepciones, el artículo 31.1 del Acuerdo Mercosur – UE, adopta una fórmula similar a la establecida en el artículo 26.2 del Acuerdo de los ADPIC, al establecer que cada Estado parte puede establecer excepciones limitadas a la protección de los modelos y diseños industriales, siempre que dichas excepciones no entren en conflicto irrazonablemente con la explotación normal de los diseños protegidos y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del propietario del diseño protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

## **VI. Indicaciones geográficas**

Las indicaciones geográficas se encuentran regladas en el Acuerdo UE – Mercosur, en los artículos 33 a 39 de la subsección 4 del capítulo XX sobre propiedad intelectual. Esta regulación se integra con tres anexos. El anexo I analiza la legislación de las partes; el anexo II lista las indicaciones geográficas protegidas y el anexo III recoge las indicaciones geográficas no agrícolas puestas en la mesa de negociación por Brasil y Paraguay; estas indicaciones geográficas no encuentran regulación ni en la UE, ni en Argentina, ni en Uruguay, por tal razón, su efectividad queda postergada hasta que la UE modifique su legislación.

Con respecto al nivel de protección comprometido, cabe señalar que esta subsección ha sido la concesión más importante aceptada por el Mercosur en el capítulo de propiedad intelectual, dado que sus regulaciones, contienen estándares de protección muy superiores al Acuerdo sobre los ADPIC.

El amparo asegurado a las indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC, esquemáticamente puede ser resumido de la siguiente manera: el artículo 23,

---

<sup>12</sup> Ver artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

para el caso de los vinos y demás bebidas espirituosas, otorga la máxima protección mediante la estrategia de conceder derechos exclusivos o dicho en otros términos, otorgando a las personas autorizadas para utilizar una indicación geográfica, la facultad de impedir que cualquier tercero identifique un producto como originario del territorio de un Estado miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Mientras que para los demás productos agrícolas el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, solo le reservaba la protección mediante la disciplina de la competencia desleal, conforme a lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París, pero sin conceder derechos exclusivos.

Diferentemente, con la firma del Acuerdo UE - Mercosur, los estándares de protección se han aumentado radicalmente, dado que se concede la protección mediante derechos exclusivos a todos los productos agrícolas (Ver artículo 35.2.b). El alcance de la protección incluye a los casos en los cuales se utiliza términos como «tipo», «estilo», «similar», aun cuando se indique el verdadero origen del producto.

El acuerdo todavía va más lejos, pues no solo reconoce las exclusividades señaladas, sino que se ha constituido en derredor de las indicaciones geográficas un blindaje a través de una serie de compromisos, entre ellos, el de renunciar a las excepciones contempladas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC y, además, tipificar a la evocación como una infracción de los derechos del titular de la indicación geográfica, ampliando sustancialmente de esta manera, la extensión del derecho conferido (ver artículo 35.2.c).

No obstante, conviene destacar que el Mercosur obtuvo la «continuidad del uso» para muchos términos —en muchos más casos que los admitidos en cualquier otro acuerdo de libre comercio—. Además, resulta oportuno destacar que el concepto de nivel de protección del Acuerdo incluye los derechos de los usuarios anteriores, contemplados como situaciones especiales: coexistencia con marcas preexistentes al Acuerdo, homónimos, denominación habitual en el lenguaje común (genéricos), nombre habitual de una variedad vegetal o de una raza animal, componente individual de un término multicomponente.

También el Acuerdo introduce la coexistencia de las marcas con las indicaciones geográficas, lo cual es una novedad para las legislaciones de los países del Mercosur, que necesariamente llevará a la necesidad de modificar las normas nacionales.

Finalmente, las partes se comprometen a proteger desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo aquellas indicaciones geográficas (listadas en el Anexo II) de acuerdo con el nivel de protección establecido en la subsección de indicaciones geográficas, incluidas las disposiciones específicamente relacionadas. Por otra parte, el compromiso de protección comienza a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Cabe advertir asimismo que Mercosur admitió incorporar a las indicaciones geográficas dentro de las medidas en frontera (Ver artículo 58), a diferencia de la exclusión realizada en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Otro aspecto importante de señalar es que no se han establecido normas específicas que determinen la forma en que la implementación de la protección deberá ser realizada. De ahí, que el modo de poner en funcionamiento las medidas de protección de las indicaciones geográficas queda librado al arbitrio de cada parte contratante.

Finalmente, de conformidad con el anexo II, las indicaciones geográficas de la UE que los Estados parte del Mercosur se obligan a proteger son 355<sup>13</sup> nombres y las del Mercosur que la UE se obliga a proteger son 220<sup>14</sup>.

## VII. Patentes

Los compromisos en materia de patentes fueron establecidos en el Artículo 40 de la subsección 5, de la sección B, del capítulo XX sobre propiedad intelectual.

Quizás la sección más llamativa del capítulo de propiedad intelectual sea la de patentes, ya que involucra un solo artículo que contiene una disposición no obligatoria, ya que establece que los Estados Parte realizarán sus «mayores esfuerzos» para ratificar

---

<sup>13</sup> Entre los que se encuentran, por ejemplo, Prosciutto di Parma; Camembert de Normandie; Emmental de Savoie; Aceto Balsámico di Modena; Roquefort y para vinos y bebidas espirituosas: Chablis; Champagne; Cognac; Chanti y Marsala y Scotch Whisky.

<sup>14</sup> Entre los que se encuentran, por ejemplo, de Argentina: Dulce de Membrillo Rubio de San Juan; Salame típico de Colonia Caroya; Yerba mate argentina y, para vinos, Mendoza; San Juan; San Carlos de Mendoza; Cafayate – Valle de Cafayate, entre otros.

el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, también conocido por su acrónimo en inglés, PCT<sup>15</sup>.

Luego de varios cuestionamientos tanto dentro como fuera de su territorio, la Unión Europea ha comenzado un proceso de flexibilización de su texto modelo en materia de patentes, con el que viene negociando desde hace más de 10 años. Ya con el acuerdo de libre comercio con Vietnam, preveía sólo 3 artículos —los mismos que la UE le presentó a Nueva Zelanda y Australia— uno referido al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), otro a patentes y salud pública —que en el caso del Acuerdo UE - Mercosur se encuentra dentro de los principios generales— y un tercero sobre compensación por retrasos administrativos tanto en la obtención del apto sanitario, como en la concesión del título de la patente<sup>16</sup>.

Con Colombia y Perú la UE negoció un sólo artículo (artículo 230) con cuatro incisos relacionados con: a. el reconocimiento del Tratado de Budapest sobre depósito de Microorganismos; b. la realización de «esfuerzos razonables» para adherir al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT); c. la realización de los mejores esfuerzos para procesar solicitudes de patentes que requieren aptos sanitarios y d. establecimiento de un eventual mecanismo de compensación por demoras irrazonables.

A diferencia de lo que ocurrió con otros modelos de TLC firmados por Europa, el texto acordado con el Mercosur es el único no vinculante pues solo prevé «mejores esfuerzos» para el PCT y no su ratificación. Además, es el único que no aborda el tema de compensación de plazos dentro de esta sección.

## VIII. Variedades vegetales

El Acuerdo regula las variedades vegetales en la subsección 6ª, de la sección B, del capítulo XX sobre propiedad intelectual, por medio del solo artículo 41.

Para el caso de las semillas los países del Mercosur negociaron con la Unión Europea un artículo de compromiso donde cada región tiene la opción de brindar protección a las variedades vegetales según el Convenio Internacional para la Protección

---

<sup>15</sup> PCT, por *Patent Cooperation Treaty*.

<sup>16</sup> Ver Acuerdo de libre comercio UE – Vietnam Sección 5 – Patentes – Artículos 12.38, 12.39 y 12.40. Disponible [en línea]: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc\\_157370.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157370.pdf). Última vez consultada: 12 de octubre de 2019.

de las Obtenciones Vegetales en su versión del Acta del año 1978 (UPOV - 1978) o, bien, bajo los términos del Acta del año 1991 (UPOV – 1991)<sup>17</sup>. De esta forma cada bloque puede mantener el sistema de registro y protección que ya opera en los diferentes países.

Sin embargo, al leer en forma conjunta el artículo 3° referido al alcance de las obligaciones y el artículo 41 sobre variedades vegetales, parecería ser que las variedades vegetales deben ser consideradas como una nueva categoría de derechos de propiedad intelectual a los efectos de la implementación del Acuerdo, aunque con un alcance *sui generis*.

Dado que las variedades vegetales son reguladas en la subsección 6ª, artículo 41, de la lectura del artículo 3° podría deducirse que ellas se encuentran comprendidas dentro de las categorías de los derechos de propiedad intelectual abarcadas por el Acuerdo. Si ello fuera así, cabría determinar si la subsección de *enforcement* del capítulo XX sobre propiedad intelectual del Acuerdo, resulta aplicable a las variedades vegetales y, asimismo, si para este tipo de derechos reconocidos opera el mecanismo de solución de controversias del tratado ante posibles infracciones.

Para dilucidar estas cuestiones resulta necesario analizar también, el formato de incorporación, ya que existen diferentes formas de reenvío mediante las cuales se dispone la incorporación de otros cuerdos. Son distintas capas con diferentes resultados. Por ejemplo, algunos incorporan ciertos artículos con una leyenda del tipo «se deberá cumplir» o «se deberá aplicar» —p.ej. el artículo 2° del Acuerdo sobre los ADPIC— otros remiten al modo de protección establecido en otro tratado. En resumen, existen diferentes formas de incorporación de tratados internacionales y con distintos efectos, según el formato de incorporación.

En suma, la inquietud que surge respecto del texto del Acuerdo UE – Mercosur, es si la incorporación de UPOV con flexibilidad en cuanto a la versión a aplicar con la sólo mención del título en la sección implica que las variedades son una nueva categoría de derecho de propiedad intelectual. Siguiendo tal razonamiento, otro aspecto que resulta necesario clarificar, es la aplicación del resto del capítulo y, finalmente, del sistema de solución de controversias.

---

<sup>17</sup> El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales fue adoptado en París en 1961 y revisado en 1972, 1978 y 1991. El Convenio a su vez instituyó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), organismo internacional destinado a administrar el Convenio.

Las categorías de propiedad intelectual son dinámicas, no existe una definición internacionalmente reconocida que expresamente liste qué es la propiedad intelectual. Ello hace que cada acuerdo, dentro de sus primeros artículos, determine el alcance de los derechos de propiedad intelectual que abarca<sup>18</sup> y regula

Otro interrogante que surge se encuentra relacionado con la aplicación de las normas sobre *enforcement* a las variedades vegetales en el acuerdo UE - Mercosur.

Además, el artículo sobre medidas en frontera (artículo 58) sólo obliga a establecer medidas respecto de infracciones de marcas, derecho de autor e indicaciones geográficas.

En el caso de Argentina, las medidas civiles y administrativas operan a través de la ley de semillas 20.247 y su Reglamento, de UPOV 78 (internalizada por ley nacional), y varias Resoluciones del Instituto Nacional de Semillas.

Dentro de este contexto se podría interpretar que el TLC realiza un reenvío a la legislación nacional y que la protección de la subsección sobre variedades vegetales quedaría cubierta por la normativa actual que ya tienen los países del Mercosur.

Por último, si las variedades vegetales fueran consideradas una nueva categoría de derechos de propiedad intelectual, otra de las cuestiones para analizar es la posibilidad de utilizar el mecanismo de solución de controversias ante un posible incumplimiento.

Hasta ahora, a nivel internacional, el mecanismo de solución de controversias del derecho de obtentor estaba compuesto por el Artículo 30.1 i) del Acta de 1991 y en el Artículo 30.1 a) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.

El artículo 30.1 del Acta 1991, del Convenio UPOV señala:

Aplicación del Convenio. 1) [Medidas de aplicación] Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio y, concretamente i) preverá los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los derechos de obtentor [...].

---

<sup>18</sup> Según un sector de la doctrina, hablar de propiedad intelectual es referirse a discos, videos, libros, prensa, radio, televisión, espectáculos, programas informáticos, bases de datos, Internet, etc., y de cómo las personas obtienen bienes o servicios protegidos por la propiedad intelectual cada vez que compran, escuchan, ven, utilizan una computadora o acceden a un contenido cultural poniendo en relación los términos a los cuales aludimos con anterioridad. De esta forma, aludir a propiedad intelectual implicaría hacer referencia a la cultura, a su generación, a su difusión y, como puente entre aquella y éstas, del mercado de la cultura, basado como el resto de mercado en el reconocimiento de la propiedad privada y de la libertad de empresa (Ver R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 151 ss.)

Por su lado, el artículo 30 del Acta 1978 del Convenio UPOV, establece:

Aplicación del Convenio a nivel nacional; acuerdos especiales para la utilización común de los servicios encargados del examen: 1) Cada Estado de la Unión adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio y, especialmente: a) preverá los recursos legales apropiados que permitan la defensa eficaz de los derechos previstos en el presente Convenio [...].

A modo de síntesis, algunos comentarios que surgen de esta sección se relacionan con el ingreso de las variedades vegetales al mundo de los TLC, como nueva categoría de DPI a través del Acuerdo UE - Mercosur.

El alcance e impacto de la incorporación de la cláusula relativa a la adhesión de UPOV, en cualquiera de sus versiones, requiere de un análisis mayor, ya que en otras secciones del capítulo se promueve la no aplicación directa ni operativa del TLC. Además, el alcance de esta disposición no implica un nuevo estándar, sino que ratifica un sistema preexistente en todos los países que integran el Mercosur.

La cuestión estriba entonces en precisar si se trata de una nueva categoría de derechos de propiedad intelectual dentro de los TLC, y la interpretación e impacto de dicha cláusula en el texto.

## **IX. Protección de la información no divulgada**

Bajo el título que se inscribe este capítulo, el Acuerdo Unión Europea – Mercosur trata la cuestión en la Subsección 7 compuesta por los artículos 42 y 43.

Cabe destacar que el contenido de la misma tiene como antecedente en la Directiva Europea respecto de la Protección de los Secretos Comerciales de fecha 14 de abril de 2016 por lo que se puede reconocer en este documento internacional de carácter regional, como herramienta de trabajo de la delegación negociadora de la Unión Europea.

En el caso de los países miembros del Mercosur, en Argentina las disposiciones están reguladas en la ley 24.766 que no presentan diferencias sustanciales con las normas del Acuerdo. En igual sentido las legislaciones de Brasil, ley 10603, Uruguay por su adhesión al Acuerdo de los ADPIC y Paraguay, ley 3283/2007. En todos estos casos con un menor desarrollo legislativo que la Directiva Europea.

El artículo 42.1 del Acuerdo reconoce como fuente y referencia el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se establece que cada Parte proporcionará los procedimientos y recursos judiciales civiles apropiados para cualquier persona legalmente en control de un secreto comercial. Reitera en esta subsección la remisión a las disposiciones de los ordenamientos jurídicos nacionales sin necesidad de establecer otras normas que las que ya dispone tanto procesales como de fondo.

### **1) Alcance de la Protección**

El artículo 42.1 limita el alcance de la protección de la información secreta a los párrafos 1º y 2º del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir que el marco será «... garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París [...]» para impedir usarla o divulgarla sin su consentimiento «... de manera contraria a los usos comerciales honestos».

La sanción a la violación de un secreto industrial o comercial se encuentra encuadrada en las reglas de la competencia desleal, diferenciadas claramente de las reglas propias previstas en los regímenes de protección de las patentes de invención

Cabe aclarar que al referirse exclusivamente a los incisos 1º y 2º del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, se excluye la disposición del inciso c) de dicho texto que señala:

... los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.

Por lo tanto, estas disposiciones quedan a cargo de la cada uno de los miembros firmantes en forma soberana pudiendo establecer los mecanismos que consideren consistentes con su legislación.

## **2) Definición de secreto comercial**

El artículo X.42.2 transcribe casi literalmente las disposiciones del artículo 39 inciso 2° del Acuerdo ADPIC definiendo en forma descriptiva el secreto comercial y lo hace de la siguiente forma:

- a. Secreto en el sentido de que no es una información generalmente conocida y fácilmente accesible para los círculos que normalmente se ocupan de ese tipo de información.
- b. Que tiene valor comercial por ser secreto
- c. Que ha estado sujeto a medidas razonables para mantenerlo en secreto.

## **3) Conductas contrarias a las prácticas comerciales honestas**

El inciso 3° establece las condiciones para determinar cuáles son las conductas consideradas contrarias a las prácticas comerciales honestas: la adquisición de un secreto comercial sin el consentimiento del titular, siempre que se realice mediante un acceso no autorizado a la información y, también, el uso o divulgación, siempre que se lleve a cabo sin el consentimiento del titular del secreto efectuado por personas que se encuentren en estas condiciones: i. haber adquirido la información ilegalmente; ii. haber incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otro deber de no revelar la información y iii. incumplir un deber contractual o de cualquier otro tipo de limitar el uso del secreto comercial.

## **4) Conductas admitidas como prácticas comerciales honestas**

El artículo 42.4 distingue aquellas conductas que están admitidas de las no admitidas de acuerdo con lo dicho en el punto 4°:

- a. La creación independiente de la información secreta relevante;
- b. La realización de la denominada ingeniería inversa por aquél que posee la información técnica y no tiene ningún deber de confidencialidad sobre el secreto;
- c. La adquisición, uso o divulgación de información permitida por la legislación nacional;
- d. El uso por parte de los empleados de su experiencia y habilidades adquiridas honestamente en el curso de su relación laboral.

## **5) Libertad de expresión**

El artículo 42.5 establece que nada de lo previsto en ese capítulo podrá ser entendido como restricción de la libertad de expresión e información incluida la libertad de los medios de comunicación según la protección que cada país tenga.

## **6) Procedimientos judiciales y recursos**

El artículo 43 regula los procedimientos judiciales civiles y los recursos. Nuevamente se recalca que se trata de los procedimientos judiciales no los procedimientos administrativos.

Además, no trata las cuestiones penales que quedan a cargo de los Miembros del Acuerdo conforme con sus propias legislaciones.

El inciso 3° del artículo 43 ratifica las disposiciones anteriores en el sentido de que no se exigirá a las partes que prevean nuevos procedimientos y recursos judiciales sino que se regirán de acuerdo a sus legislaciones nacionales sin requerir normas especiales.

El inciso 1° establece que la persona que participe en los procedimientos judiciales civiles o que tenga acceso a los documentos que forman parte de procedimientos legales en virtud de su participación en ellos, no tendrá permitido el uso ni la posibilidad de revelar cualquier secreto, cuando la parte interesada lo identifique debidamente como confidencial.

Las autoridades jurisdiccionales tendrán las siguientes facultades:

- a. Ordenar medidas provisionales para proteger pruebas y medidas cautelares. Aplicar sanciones a las partes sujetas al tribunal por violación de las órdenes judiciales relativas a la protección de un secreto comercial;
- b. Ordenar el pago por los daños y perjuicios reales ocasionados al legítimo titular de un secreto como resultado de un acceso ilegal a la información confidencial.

## **7) Observaciones finales**

- a. *Crítica General*

Las disposiciones establecidas en esta subsección se encuentran encuadradas en el Acuerdo sobre los ADPIC en particular el artículo 39 en los incisos 1° y 2°.

Sin embargo, los contenidos y la conceptualización de la protección del secreto comercial e industrial en el caso de los conocimientos técnicos no patentados, se ha extendido y desarrollado en función de la directiva europea que se menciona en los antecedentes de este trabajo y tal como se dijo al comienzo, ha sido utilizada como herramienta de trabajo por la delegación de la Unión Europea.

La negociación llevada a cabo por los representantes del Mercosur para establecer un texto final ha permitido en cierto sentido, limitar y aprovechar algunos criterios que se han enunciado —o se han omitido— en los artículos 42 y 43 del Acuerdo.

Pero en la medida en que la información confidencial tiene categoría de propiedad intelectual desde la vigencia del Acuerdo de los ADPIC que así lo señala en su artículo 1.2, existe la posibilidad de que sus prerrogativas se acerquen cada vez más, a las de las patentes de invención, cuando en realidad estas últimas son un monopolio de derecho que estimulan las invenciones y los secretos comerciales o industriales son monopolios de hecho que duran en la medida que duran esos secretos, que al no ser dados a conocer impiden su divulgación y la posibilidad de investigar por terceros sin haber siquiera cumplido con los requisitos que las patentes exigen.

Ese en realidad es un aspecto negativo para los países en desarrollo que se proponen en acceso a la innovación y a la tecnología.

Si bien la protección legal ha quedado supuestamente limitada a las disposiciones del artículo 10*bis* del Convenio de París referidas a las prácticas comerciales deshonestas, se ha pasado de las normas de ese tratado a su desarrollo legislativo en el Acuerdo sobre los ADPIC, a la Directiva Europea de 2016 y a los distintos acuerdos bilaterales que se han diseminado en forma geométrica en estos últimos 25 años.

En todos estos instrumentos del Derecho Internacional se han incorporado mayores y más explícitas disposiciones relativas a la protección de los secretos que en este acuerdo, por lo menos en sus aspectos generales que se han conocido, afortunadamente no se han extendido.

#### *b. Flexibilidades*

- i. Protección de los datos de prueba: Hay que destacar que la protección aquí prevista se refiere a los incisos 1 y 2 del artículo 39 del Acuerdo de los ADPIC es decir que las disposiciones del inciso 3° quedarán fijadas exclusivamente en lo dispuesto en ese Acuerdo marco excluyéndose los Datos de Prueba del Acuerdo UE/Mercosur;
- ii. Las conductas contrarias a las prácticas comerciales honestas están circunscriptas a las que se describen en el artículo 42 inciso 3°;
- iii. Sin perjuicio de las que pudieran considerarse como tales dentro de la definición del artículo 10*bis* del Convenio de París;
- iv. Se establecen como conductas comerciales honestas la ingeniería inversa, la creación independiente, la adquisición, uso o divulgación de información permitida por la legislación nacional y el uso por parte de los empleados de su experiencia laboral adquirida durante su relación de trabajo. El avance consiste en que estas conductas no se mencionaron antes como prácticas permitidas;
- v. Se afirma la no restricción a la libertad de expresión, cuestión debatida en el parlamento europeo a raíz de reclamos efectuados por trabajadores vinculados a los medios de comunicación tal como se lo menciona en el punto 6);
- vi. No se le exige a los Miembros prever o modificar los procedimientos ya establecidos para los reclamos judiciales y los recursos ni se establecen cuestiones prioritarias de jurisdicción y competencia, los que se regirán de acuerdo a sus legislaciones nacionales.

## **X. Observancia de los derechos de propiedad intelectual**

En la parte comercial del Acuerdo de Asociación UE - Mercosur, se encuentran regulados los derechos y obligaciones originados en los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Las normas que abarcan las disposiciones que se ocupan de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se encuentran en la Sección C, Subsección primera «Aplicación Civil y Administrativa», artículos X44 a X56 inclusive.

Bajo el concepto de observancia se protege «el cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla» según definición del diccionario de la Real Academia Española.

### **1) Ámbito de Aplicación**

Desde la denominación del capítulo se entiende que esta regulación abarcará sólo los aspectos civiles y administrativos, pero no penales.

El derecho sancionatorio en esta materia quedará en consecuencia reservado a los ordenamientos jurídicos nacionales no estando contemplada en este tratado ninguna norma específica de derecho penal.

Podría entenderse que una disposición excepcional a esta exclusión es la referencia del artículo 47. 2.b) que señala en relación con el derecho a la información, que se autoriza su uso en *procedimientos civiles o penales*.

El artículo 44.1 del Acuerdo reafirma la validez y vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC y en particular su parte III, que será el marco de referencia de toda la normativa relacionada en este capítulo.

Las normas de observancia establecidas en este párrafo serán aplicables a todos los DPI con excepción de la Protección de información no divulgada (arts. 42 y 43) ya que ésta se rige por las disposiciones especiales enunciadas en la Subsección 7 del Acuerdo.

### **2) Sistemas judiciales locales**

El artículo. 44 inciso 1°, dispone que se garantizará la observancia de los DPI de conformidad con la legislación nacional y «dentro de su propio sistema y práctica jurídicos».

Este principio es reiterado en el inciso 5°, que dice que el Tratado «no crea ninguna obligación de establecer un sistema judicial para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual distinta del de la aplicación de la ley en general y de acuerdo con la legislación interna, ni afecta la capacidad de las Partes para hacer cumplir su ley en general»

Las disposiciones transcriptas son muy claras en el sentido del respeto de las soberanías nacionales en lo que hace a los sistemas judiciales y a la aplicación de su ley interna.

Cabe consignar que se ha seguido aquí la línea del Acuerdo sobre los ADPIC que tiene una disposición idéntica en su artículo 41 inciso 5, Parte III, de las Observancias.

### **3) Características de los procedimientos**

El inciso 3° señala que los procedimientos que habrán de adoptarse tendrán las siguientes características:

- a. serán efectivos, justos y equitativos,
- b. no serán innecesariamente complicados ni costosos
- c. no tendrán tiempos irrazonables ni demoras injustificadas.
- d. Actuarán como disuasorios respecto de nuevas infracciones.

Estas características estarán regidas por la *proporcionalidad* entre la infracción y los derechos de las partes involucradas.

### **4) Límites al ejercicio de los derechos. El abuso del derecho.**

El inciso tercero recién analizado, tiene la característica de establecer principios programáticos y declarativos. A su vez el inciso 4° se ocupa de fijar los límites al ejercicio abusivo de los derechos, operando como un balance entre derechos y obligaciones. Tales garantías son las siguientes:

- a. los procedimientos no podrán crear barreras al comercio legítimo
- b. se deben establecer salvaguardas contra el abuso de los derechos.

Teniendo en cuenta que los derechos de propiedad intelectual en general y los de propiedad industrial en particular son de carácter monopólicos, el ejercicio de estos derechos puede generar graves distorsiones en el mercado en cuanto al exceso de posición dominante de sus titulares.

De tal manera que estos límites (obligaciones) deben actuar en forma mancomunada con los derechos.

## 5) Quienes pueden solicitar los procedimientos.

El artículo 45 del Acuerdo determina que las personas con interés legítimo para solicitar la aplicación de los procedimientos en defensa de la observancia de sus derechos son:

### *a. Los titulares de los derechos de derechos de propiedad intelectual. (artículo 45.a)*

Corresponde a aquellas personas físicas o jurídicas que ostenten legítimamente la titularidad a través de los mecanismos establecidos en su legislación.

Salvo el caso de la Información Confidencial identificada en el artículo 39, incisos 1°, 2° y 3° del Acuerdo de los ADPIC que consiste en mantener un monopolio de hecho (preservación del secreto) que obviamente no se registra y el Derecho de Autor cuya titularidad permite todo tipo de prueba pero no exige necesariamente su registro para probarla, los demás derechos industriales —patentes, marcas, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad— se registran en los organismos estatales, con mayor o menor exigencia respecto de sus condiciones.

### *b. Los licenciatarios exclusivos (art.45.b)*

De acuerdo a la norma se trata de los licenciatarios **exclusivos** no los licenciatarios en general. La disposición aclara que podrán actuar «en la medida en que lo autoricen los titulares de los derechos».

En caso de presunta o real violación a los derechos de propiedad intelectual, el licenciatario exclusivo debe notificar de ello al titular y solo puede actuar con instrucciones del mismo o cuando frente al silencio de éste, las medidas a tomar sean urgentes o cuando se vean directamente afectados los derechos del licenciatario exclusivo.

### *c. Los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual*

Los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual que estén legal y expresamente reconocidos por tener derecho a representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual. La expresión de DPI en esta parte del texto se refiere básicamente a la gestión de los Derechos de Autor.

## 6) Evidencias. Preservación de las pruebas. Medidas Provisionales

Cabe destacar que las tramitaciones para preservar las pruebas y las evidencias, sólo están previstas en este artículo para su reclamo ante las autoridades judiciales y no expresamente por lo menos, a las administrativas.

Es llamativo que no se lo contemple para las autoridades de aplicación cuando la tendencia internacional es que sean éstas y no los jueces quienes inicien procesos de esta naturaleza, siendo la etapa jurisdiccional la que opera como instancia de apelación.

El artículo 46.1 establece que cuando una de las partes con interés legítimo, haya presentado pruebas que a criterio de la autoridad judicial sean suficientes para acreditar que un derecho de propiedad intelectual ha sido infringido o está a punto de serlo, puede solicitar en forma inmediata que se ordenen *medidas provisionales* a fin de preservar las pruebas que hacen a su derecho.

Esta facultad tiene las siguientes características:

- a. las medidas provisionales destinadas a la preservación de pruebas, deberán ser *rápidas y efectivas*. La norma dice que cada parte *asegurará* la factibilidad del pedido ante el juez competente, pero la rapidez y efectividad requerida es una simple recomendación ya que no habiendo parámetros y en ausencia de calificaciones razonables, no habrá sanciones posibles pues el acuerdo no las prevé.
- b. Estas medidas están destinadas a la preservación de las evidencias, lo que en el derecho procesal se denomina *anticipar la prueba* que deberá tramitarse en forma reservada sin la participación del presunto infractor (*in audita parte*) hasta que la medida se haya cumplido.
- c. Toda la información obtenida debe estar sujeta a la protección de la confidencialidad.
- d. Caución. El inciso 4 del artículo 46 establece que el juez que entienda en la causa podrá fijar una caución suficiente que garantice una compensación adecuada por cualquier daño que estas medidas puedan causarle al demandado.

## **7) Revocación de la medida**

El inciso 5 del artículo en estudio establece las siguientes causales de revocación de la medida:

- a) por caducidad del pedido debido a cualquier acto u omisión del solicitante.
- b) Cuando posteriormente se determine que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual.

En estos casos los jueces tendrán la potestad exigir que el accionante proporcione una compensación adecuada al demandado por cualquier daño causado por esas medidas.

## **8) Derecho a la información**

Como parte de las medidas provisionales, el artículo 47 establece que el solicitante podrá pedir que el infractor y/o cualquier otra persona vinculada al hecho, sea obligado a dar información relevante sobre el origen y las redes de distribución de los bienes o servicios infractores.

Prevé como medida excepcional, que el accionado tenga derecho a una oportunidad para negarse a proporcionar información que obligaría a su persona a admitir su participación o la de sus parientes cercanos.

## **9) Medidas Cautelares**

El artículo 48 regula las Medidas Provisionales o Cautelares *«para evitar que se produzca una infracción de un DPI y en particular, evitar que las mercancías infractoras entren en los canales de comercio»*

Podrán pedir igualmente la incautación de los bienes sospechosos de infringir un DPI. Para lograrlo, el solicitante debe acreditar en grado suficiente de certeza respecto de la titularidad de los derechos y que existe peligro inminente de infracción por la demora. El solicitante a su vez deberá constituir garantías suficientes para proteger al acusado respecto de los daños injustificados que se puedan producir y evitar abusos.

Las autoridades judiciales pueden en caso de comprobarse la infracción, ordenar el decomiso y la destrucción de los bienes sin derecho a compensación alguna por parte del infractor.

Al concederse las medidas cautelares los tribunales deberán tener en cuenta la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las soluciones adoptadas, y también los intereses de terceros.

El artículo 50 dispone que cuando por una decisión judicial se detecte una infracción, la autoridad judicial podrá ordenar la prohibición del uso del DPI. Esta disposición omite la distinción entre las patentes de invención y el resto de los DPI y no establece requisitos especiales para determinar con mayor ajuste, el contenido técnico de la patente supuestamente violada, lo cual puede significar una omisión peligrosa.

### **10) Daños y Perjuicios**

El Acuerdo prevé la posibilidad del reclamo de los daños y perjuicios ocasionados por el infractor a la parte lesionada, habiendo actuado «a sabiendas o con fundamentos razonables para saber que participó en una actividad infractora». Se requiere dolo o culpa grave aun cuando de la redacción pueda inferirse que no se aplica en los casos de culpa simple.

Para la fijación del pago deberá tener en cuenta el perjuicio real sufrido, tal como las ganancias perdidas por el titular, así como las ganancias injustas obtenidas por el infractor y el perjuicio moral sufrido.

En forma alternativa se podrán establecer los daños por una suma global.

### **11) Costos legales. Publicación de las decisiones judiciales.**

Los costos y las costas legales del juicio serán soportados de acuerdo con las previsiones de las leyes locales.

Asimismo, y para el caso de considerarlo necesario, la autoridad judicial podrá ordenar la publicación de las sentencias definitivas.

### **12) Observaciones finales**

- a. *Vinculación y Consistencia del Acuerdo Unión Europea / Mercosur y el Acuerdo de los ADPIC.*

Se reafirma en esta sección la consistencia entre ambos tratados siendo en el orden jerárquico de las normas internacionales el ADPIC contiene al TLC UE-Mercosur —el TLC se encuadra en el Artículo XXXIV del GATT-OMC—. Esta conclusión de consistencia se sostiene no solo por la referencia directa al ADPIC en el Acuerdo birregional, sino también por la reproducción casi textual de la redacción del articulado en la mayoría de los casos.

No existen disposiciones que superen los estándares mínimos en las soluciones recomendadas (ADPIC-PLUS) ni cuestiones que van más allá de las reglas de la observancia (ADPIC-EXTRA).

*b. Flexibilidades*

Este Acuerdo mantiene el criterio de flexibilización de sus disposiciones siguiendo las prácticas del Acuerdo de los ADPIC que han permitido encontrar caminos para equilibrar posiciones y defender alguno de sus derechos a los países más débiles frente a los más fuertes. Ejemplo de ellas son:

- i. la decisión sobre los *mecanismos de procedimientos* queda en manos de los Miembros no exigiéndose ninguna adecuación especial para su aplicación ni determinando competencias y jurisdicciones extrañas a los países. Esta disposición está contemplada en los dos Tratados.
- ii. la *proporcionalidad* de las medidas destinadas a garantizar la observancia. En este caso cabe destacar que la misma está mejor desarrollada en el Acuerdo UE/M que en los ADPIC que sólo la menciona en cuando al derecho de información que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción.
- iii. no se propone ninguna medida de naturaleza *penal* ya sean procesales o sustanciales
- iv. la *obligación de informar* está morigerada en tanto en éste acuerdo permite a la persona responsable, que pueda negarse a hacerlo cuando pueda quedar implicada por su posible participación en el hecho o la de sus familiares directos.

## **XI. Medidas en frontera**

El artículo 58 se ocupa de las *medidas en frontera*. Allí se indica que cada Estado parte deberá contar con un procedimiento que permita solicitar a las autoridades aduaneras, que suspendan o impidan el despacho a plaza de la mercadería bajo su control que presenten sospecha de contar con: marcas falsificadas, infracción de indicaciones geográficas o piratería en escala de derechos de autor y conexos. Facultativamente, los Estados podrán extender tal procedimiento a los bienes en tránsito.

Se propicia para las autoridades aduaneras: uso de medios electrónico, respeto de plazos razonables, accionar de oficio —con excepción del consentimiento de los titulares de derecho— colaboración en brindar información y cooperación.

Cada Estado puede establecer procedimientos, administrativos o judiciales, que permitan la destrucción de bienes sospechosos de falsificación de marcas o piratería de derechos de autor, con conformidad de los interesados; asimismo, si dichos bienes no se destruyen, cada Estado asegurará que se eliminen de los canales comerciales externos evitándose cualquier daño al titular del derecho.

Las medidas mencionadas pueden excluirse para los bienes de carácter no comercial contenidos en el equipaje personal de los viajeros, también cuando exista consentimiento de los titulares de derechos.

Se aplicará el Protocolo sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros respecto de las infracciones de la legislación sobre DPI cuya aplicación incumbe a las autoridades aduaneras según el artículo reseñado.

El proyecto de texto legal, cotejándolo con el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, amplía los DPI que dan lugar a requerir a las autoridades aduaneras una «medida en frontera», ya que el texto de la OMC prevé los casos de marcas falsificadas y de mercadería que lesione el derecho de autor, y el TLC incluye a las indicaciones geográficas.

En efecto el artículo propiciado obliga a los Estados a contar con un procedimiento que permita solicitar la suspensión o prohibición del despacho a plaza de la mercadería bajo su control y que se sospeche infrinjan indicaciones geográficas.

El texto del futuro Acuerdo se diferencia del Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo<sup>19</sup>, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. Este por su artículo 2°, apartado 1.c), se también extiende a casos de patentes y variedades vegetales protegidas.

En el ámbito nacional, la Resolución General AFIP N° 2216/2007 (complementada y actualizada por su similar 4571/2019), está destinada sólo a “marcas de fábrica o de comercio o de derechos de autor y derechos conexos”, en consonancia con el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## **XII. Conclusiones**

La década de los noventa marcó un hito en las discusiones internacionales en materia de derechos intelectuales. La aprobación del Acuerdo sobre los ADPIC en el ámbito del GATT/OMC, en 1994, implicó el ingreso de los temas relativos a los derechos de propiedad intelectual a la esfera de las negociaciones comerciales.

El Acuerdo sobre los ADPIC obligó a los países a establecer en su legislación estándares mínimos de protección generales, sin distinguir el nivel de desarrollo o las necesidades de los países, limitando así, la capacidad de los Estados para diseñar políticas públicas en la materia, por ejemplo, para fomentar el acceso a las medicinas o al conocimiento.

---

<sup>19</sup> Ver REGLAMENTO (CE) N° 1383/2003 DEL CONSEJO DE 22 de julio de 2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercaderías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercaderías que vulneren esos derechos. Disponible [en línea]: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:ES:PDF> Última vez consultada: 5 de noviembre de 2019.

Pero en este contexto de expansión de los derechos de propiedad intelectual establecido por el Acuerdo de los ADPIC, los países también pudieron arribar a pactos importantes destinados a moderar el impacto de los mayores estándares de protección a través del uso de las «flexibilidades».

Si las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC fueron un paliativo salvador, y tal vez inesperado, la habitualidad de incorporar los temas de propiedad intelectual en las negociaciones de comercio ha llevado el debate de los derechos de propiedad intelectual a los acuerdos de libre comercio. En estos ALC se establecieron capítulos que no solamente elevaban los estándares de protección o creaban nuevos derechos de propiedad intelectual, sino que, además, buscaban limitar las flexibilidades dispuestas en el Acuerdo de los ADPIC.

La impronta negociadora de la UE en los acuerdos de libre comercio se caracterizó por priorizar los avances en los compromisos sobre indicaciones geográficas; la firma de los acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual; el mantenimiento de los compromisos arribados en el Acuerdo sobre los ADPIC y, eventualmente, la extensión del plazo de protección por demoras en el trámite de concesión de la patente o en el proceso de autorización del apto sanitario. Poco de todo esto se observa en el Acuerdo Mercosur - UE.

Es inevitable realizar un cotejo entre el Acuerdo Mercosur - UE y los que ha celebrado la UE con Canadá y Vietnam por ser los más próximos en el tiempo, y es allí cuando resulta posible observar que el contenido del Acuerdo Mercosur - UE es claramente acotado en cuanto a los derechos se refiere, como así también, lo es en cuanto a la extensión de las limitaciones. Ello abre el interrogante respecto de acuerdos venideros del bloque europeo por las tensiones y debates que suscita la temática dentro de la Unión.

La sección relativa a derecho de autor y derechos conexos en cierta medida acompaña al resto del capítulo de propiedad intelectual en cuanto a su extensión y ambición. Efectivamente el proceso de negociación sucedido en los últimos años ha suavizado su contenido.

También refleja circunstancias y dinámicas propias de ambos bloques. Respecto de la UE no se encuentran disposiciones relativas a la responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios de Internet. La subsección relativa al tema era extensa y

pormenorizada durante la negociación de texto, pero a la par que crecía el conflicto y resistencia en Europa respecto a la que resultó ser la Directiva sobre derecho de autor en el mercado único digital<sup>20</sup>, el tema perdió fuerza al punto de ser retirado por dicho bloque en las últimas rondas de negociación.

Las asimetrías en cuanto a estándares dentro del bloque Mercosur también han condicionado el contenido de la subsección de derecho de autor, evitando tomar compromisos relativos a la adhesión a Acuerdos internacionales como ser el TODA y TOIEF. No obstante, se han plasmado ciertos lineamientos sustantivos de los mismos en el texto del acuerdo creando un equilibrio a las demandas de las partes.

De igual manera, es posible afirmar que los compromisos arribados en materia de derecho de marcas, resultan contenidos y referidos básicamente a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, salvo respecto a la cuestión referida a las excepciones a los derechos conferidos por una marca. El Acuerdo Mercosur – UE requiere a las partes la implementación de dichas excepciones, mientras que, en el Acuerdo sobre los ADPIC, ello es facultad de los Estados miembros.

En cuanto a la realización de los mejores esfuerzos para adherir al Protocolo de Madrid, dicho compromiso deberá ir acompañado del correspondiente análisis que deberá hacer la Argentina, comparando nuestro actual sistema de registro de marcas con los cambios de paradigma que implicarían una eventual adhesión a dicho instrumento.

Al repasar la subsección de los modelos y diseños industriales, la única cuestión importante a señalar es el compromiso de realizar los «mejores esfuerzos» para la firma del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales que, hasta el presente, los cuatro países integrantes del Mercosur no han firmado.

En el capítulo sobre indicaciones geográficas, y como era de prever, es donde más ha cedido el Mercosur a favor de la UE, al establecer estándares superiores a los del Acuerdo sobre los ADPIC. Sobre este punto hasta se podría decir, que el bloque europeo colmó sus aspiraciones, al lograr el reconocimiento y protección exclusiva de 355 indicaciones geográficas, no solo para vinos y bebidas espirituosas —compromiso ya

---

<sup>20</sup> DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. Disponible [en línea]: [https://www.wipo.int/news/es/wipolex/2019/article\\_0008.html](https://www.wipo.int/news/es/wipolex/2019/article_0008.html) Última vez consultada: 2 de diciembre de 2019.

asumido en el Acuerdo de los ADPIC— sino para todos los productos agrícolas. Pero en realidad, los casos de continuidad del uso de nombres genéricos, variedades vegetales y razas animales, homónimos y coexistencia marcaría limitan esa exclusividad para algunos de los nombres icónicos de la UE (*parmesano reggiano, fontina, grappa, gruyère*, etc).

Como contrapartida, el acuerdo protege en territorio europeo en exclusividad 220 indicaciones geográficas del Mercosur. Si bien este mutuo reconocimiento, parecería mostrar cierta paridad entre lo acordado, a poco de analizar el valor comercial de los nombres europeos, se podrá advertir el desequilibrio y el enorme impacto económico que implica la aceptación de este nuevo régimen legal para la industria alimenticia de los países del Mercosur.

Además, se extreman los alcances del derecho conferido, cuando se renuncia a muchos de los nombres amparados las excepciones del Acuerdo de los ADPIC (*champagne, jerez, oporto, pecorino romano, prosecco*) y se tipifica a la evocación como una infracción de los derechos del titular de la indicación geográfica. También constituye un ADPIC-plus, incorporar a las medidas en frontera a las indicaciones geográficas.

Aunque también es cierto que, en comparación con otros acuerdos de libre comercio firmado por la UE, se han logrado remarcables ventajas, por ejemplo, en la cantidad de casos en que se obtuvo la «continuidad en el uso» y diversas situaciones y derechos reconocidos a usuarios anteriores en casos especiales.

En materia de patentes lo único acordado consiste en la cláusula de realizar «los mayores esfuerzos» para adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este tipo de cláusulas no parecen imperativas. Cuando se desempeñaba como comisario de comercio de la UE y quien fuera posteriormente director general de la OMC, Pascal Lamy, declaró que la cláusula de realizar los mayores esfuerzos «no constituye una obligación firme en sí misma»<sup>21</sup>.

Más allá de la evaluación que se realice del capítulo de propiedad intelectual en un todo, y del TLC en general, se podría decir que la sección de patentes ha sido un logro mayor desde la perspectiva de los países del Mercosur. La regulación internacional del

---

<sup>21</sup> Citado en ROFFE, Pedro – Maximiliano SANTA CRUZ, *Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados*, CEPAL, División de Comercio Internacional e integración, Santiago de Chile, abril de 2006, p. 35. Disponible [en línea]: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4416/1/S2006610\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4416/1/S2006610_es.pdf). Última vez consultada: 29 de noviembre de 2019.

derecho de patentes es una de las más sensibles para los países en desarrollo, más aún para los que cuentan con un sistema público de salud, o los que quieren mantener espacios para la definición nacional de políticas vinculadas con temas de innovación.

Independientemente de la aspiración recurrente de incluir disposiciones específicas sobre divulgación, exclusiones y otro tipo de flexibilidades, el actual texto de la sección deja espacio para que esos temas puedan ser regulados a nivel nacional o eventualmente dentro del bloque del Mercosur.

En lo que respecta a la información no divulgada —en forma coincidente con el Acuerdo sobre los ADPIC— el Acuerdo Mercosur – UE ha regulado los datos de prueba para obtener la autorización sanitaria, por medio de la disciplina de la competencia desleal, en los términos del artículo 10*bis* del Convenio de París y no a través de otorgar derechos exclusivos, disipando los temores existentes al respecto a lo largo de la negociación, en lo que constituye, sin lugar a dudas, otro importante logro del Mercosur.

Respecto a las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que fue uno de los pilares en los que se reposó la estructura del Acuerdo de los ADPIC, no mereció en el Acuerdo Mercosur – UE, cambio alguno aplicándose las mismas normas.

En el caso de medidas en fronteras y, como ya se ha dicho, la novedad se encuentra dada por la posibilidad de detener despachos en plaza de productos que infrinjan las indicaciones geográficas, un estándar de protección superior que no figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Dentro de este contexto hay un interrogante que resuena cada vez que analizamos acuerdos comerciales con disciplinas ADPIC-plus ¿qué impacto tiene el principio de nación más favorecida (NMF) respecto del capítulo de propiedad intelectual del Tratado Mercosur - UE con terceros países?

El artículo 4° del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere al trato de la nación más favorecida, dispone 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. Sin embargo, existen algunas excepciones a esa obligación.

El Acuerdo Mercosur – UE contiene disposiciones ADPIC-*plus* principalmente en indicaciones geográficas, donde establece dos nuevos estándares, uno de extensión de

protección por indicaciones geográficas a productos agroindustriales, y otro para los productos indicados en las listas.

Respecto de la extensión a productos agroindustriales, aunque se aplique el principio de NMF, se trata de estándares que ya están incorporados en la legislación argentina a través del Régimen Legal de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios constituido por la Ley N° 25.380 y su modificatoria Ley N° 25.966, y Decreto Reglamentario N° 556/2009. El impacto entonces es residual.

Con las listas, la situación legal es diferente ya que si sólo el nombre listado puede ser utilizado por quien fabrique con ese método y materia prima proveniente de dicho lugar, y serán esos productores los que tengan derecho exclusivo de uso, resulta imposible hacer extensiva la protección del nombre a productos elaborados en otro territorio con materia prima proveniente de terceros mercados.

Además, cuando hacemos referencia a mayores estándares de protección, la implementación de los mismo termina siendo efectiva a través de la modificación de la legislación nacional que no discrimina entre nacionales de los diferentes países respecto de la protección de derechos de propiedad intelectual.

A modo de conclusión, debemos señalar varias cuestiones que juegan simultáneamente. La primera es el capítulo de propiedad Intelectual dentro de los TLC suele ser un capítulo de imposición de condiciones y alcances por parte de la UE. La ventaja de los Acuerdos se suele buscar en otras secciones, y se compensa con la elevación de los estándares de propiedad intelectual. No parece ser el caso en el TLC Mercosur - UE, el capítulo de propiedad intelectual puede definirse como poco ambicioso desde la perspectiva del bloque europeo, con ausencias notorias de compromisos vinculantes en subsecciones como la de patentes.

También ha jugado su rol en la dinámica de la negociación la realidad del Mercosur, el cual frente a las asimetrías internas ha asumido obligaciones teniendo como baza el estándar mínimo del miembro que tuviera la protección menor en tal o cual derecho. Vemos compromisos de mejores esfuerzos en temáticas que para la UE suelen ser imposiciones y obligaciones asumidas por la contraparte. Un ejemplo de ello son los diversos tratados de propiedad intelectual administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Por último, se abre un interrogante sobre la postura de la UE sobre sus propias bases negociadoras, ha demostrado que puede flexibilizar las temáticas y el tenor que un capítulo de propiedad intelectual implica, algo impensado hasta hace poco tiempo. Contrasta fuertemente con los recientes acuerdos que ha celebrado con Canadá y Vietnam a modo de ejemplo.