

**CANADÁ - PERÍODO DE PROTECCIÓN
MEDIANTE PATENTE**

Informe del Grupo Especial

El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Canadá - Período de protección mediante patente* se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD). El informe se distribuye como documento no reservado a partir del 5 de mayo de 2000, de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia pueden presentar una apelación en relación con el informe de un grupo especial, que las apelaciones están limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en el informe del Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas que éste haga y que no se podrá establecer comunicación *ex parte* alguna con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación respecto de las cuestiones que el Grupo o el Órgano estén examinando.

Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. ASPECTOS FÁCTICOS	2
III. CONSTATAACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS.....	5
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES.....	5
V. REEXAMEN INTERMEDIO.....	5
VI. CONSTATAACIONES.....	6
A. ASUNTOS PRELIMINARES.....	6
1. Cuestiones que debe abordar el Grupo Especial.....	6
2. La carga de la prueba.....	8
3. Reglas de interpretación.....	9
B. APLICABILIDAD DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 70 DEL <i>ACUERDO SOBRE LOS ADPIC</i> A LAS INVENCIONES PROTEGIDAS POR PATENTES CONCEDIDAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY.....	9
1. Argumentos de las partes	9
2. Evaluación del Grupo Especial.....	12
a) Examen de la alegación de los Estados Unidos, de que la "materia [...] que esté protegida" mencionada en el párrafo 2 del artículo 70 abarca las invenciones que gozaban de protección al 1º de enero de 1996.	13
b) Examen de los argumentos del Canadá	14
<i>i) El argumento de que el párrafo 2 del artículo 70 cede ante el párrafo 1 de dicho artículo</i>	<i>14</i>
<i>ii) El argumento de que el párrafo 2 del artículo 70 no incluye la obligación prevista en el artículo 33</i>	<i>18</i>
3. Conclusión general con respecto al artículo 70	19
C. CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 45 DE LA <i>LEY DE PATENTES</i> DEL CANADÁ CON EL ARTÍCULO 33 DEL <i>ACUERDO SOBRE LOS ADPIC</i>	19
1. Argumentos de las partes	20
2. Evaluación del Grupo Especial.....	24
a) Examen de la reclamación de los Estados Unidos en relación con el artículo 33	25
b) Examen del argumento del Canadá sobre la equivalencia	27

objeto de litigio, la inexistencia de terceros y otras circunstancias. En la reunión de organización celebrada el 25 de octubre de 1999, los Estados Unidos ofrecieron presentar su primera comunicación inmediatamente y solicitaron que se pidiera al Canadá que presentara su primera comunicación dos semanas más tarde. El Canadá se opuso a esta petición. El Grupo Especial señaló que, debido a que el tiempo disponible de sus miembros era objeto de otros requerimientos, no podía acelerar el calendario con antelación a la primera reunión sustantiva. En su respuesta, los Estados Unidos propusieron que cada parte presentara su primera comunicación y su comunicación de réplica antes de la primera reunión sustantiva, a fin de acelerar el procedimiento. Después de la reunión, el Canadá se opuso a esta propuesta, alegando, que no daría a las partes tiempo suficiente para preparar sus comunicaciones adecuadamente, aunque no se opuso a un calendario que se ajustara a los plazos mínimos sugeridos en el Apéndice 3 del *ESD*. El 29 de octubre de 1999, el Grupo Especial estableció su calendario basado en esos períodos mínimos y se comprometió a hacer todo lo posible para emitir su informe tan pronto como fuera posible, después de la segunda reunión sustantiva.²

2.2 Lo esencial del artículo 45 se introdujo por primera vez en el Parlamento el 6 de noviembre de 1986 mediante el Proyecto de Ley C-22, conjuntamente con un gran número de otros proyectos de modificaciones a la *Ley de Patentes*. Aunque se lo sigue mencionando corrientemente como Proyecto de Ley C-22, este proyecto fue sancionado y se convirtió en ley con el título de *Ley que modifica la Ley de patentes y establece ciertas disposiciones conexas (An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto)*⁶ (denominada indistintamente "Proyecto de Ley C-22" o "Proyecto") el 17 de noviembre de 1987.

2.3 No obstante, por diversas razones vinculadas a la necesidad de concebir y redactar normas reglamentarias complementarias, resolver otras cuestiones transitorias y dar tiempo al sector de la propiedad intelectual para adaptarse al nuevo sistema, la mayor parte de las modificaciones de "modernización", incluidas las relativas al período de protección, no entraron en vigor hasta el 1º de octubre de 1989.

2.4 La referencia contenida en los artículos 44 y 45 a una fecha límite relativa a la presentación de solicitudes cumplía claramente una de las funciones de transición necesarias para introducir el cambio de un sistema que utilizaba un plazo de "17 años contados desde la concesión" a otro que empleaba un plazo de "20 años contados desde la presentación de la solicitud". Sin embargo, no se preveía un mecanismo de conversión entre ambos sistemas. Teniendo en cuenta este hecho, el Proyecto de Ley C-22 incluyó una disposición transitoria adicional en la que se determinaba cuál sería la ley aplicable a las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha límite. La regla se estableció en el artículo 27 del Proyecto, que estipulaba lo siguiente:

"27. Las solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Ley a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 33 [que incluía la disposición sobre el plazo de 17 años] se registrarán por la *Ley de Patentes* en su versión inmediatamente anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones."⁷

2.5 La ley aplicable a estas solicitudes se suele denominar "antigua Ley". Las patentes concedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989, cuyo período de protección se establece en el artículo 45, son denominadas "patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley". Las patentes otorgadas sobre la base de solicitudes presentadas a partir del 1º de octubre de 1989, cuyo período de protección se establece en el artículo 44, se denominan "patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley".

2.6 Durante las consultas y a lo largo del procedimiento, el Canadá presentó estadísticas provenientes de su Oficina de Patentes, que los Estados Unidos no impugnaron. Un examen de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativos a las patentes concedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 y que aún existían cuando el *Acuerdo sobre los ADPIC* entró en vigor en el Canadá indica que, al 1º de octubre de 1996⁸, 142.494, o sea algo más del 60 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a la sazón en existencia

⁶ S.C. 1987, capítulo 41, artículos 46 y 47. La parte pertinente se reproduce en la Prueba documental N° 3 del Canadá.

⁷ Prueba documental N° 3 del Canadá. La cláusula 27 del Proyecto se convirtió en el artículo 27 al ser promulgada como parte de la Ley que modificó la Ley de Patentes.

⁸ Por motivos relacionados con problemas que afectaban a la entrada de datos de las fechas de

(236.431) tenían períodos de protección que, suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, no expirarían antes del vencimiento del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, o lo harían mucho después. En un número muy grande de estos casos, la fecha de expiración oscilaría entre 2 y 5 después del vencimiento del plazo de 20 años.

2.7 Al 1° de octubre de 1996, 93.937 de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban vigentes a la sazón (algo menos del 40 por ciento) tenían plazos que, suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarían antes de terminado el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En el 84 por ciento de estos casos, la patente expiraría durante el 19° año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. De estos casos en los que la patente expiraría en el "19°" año, el 52 por ciento vencería en el segundo semestre del año, mientras que el 32 por ciento restante lo haría durante el primer semestre.

2.8 Un examen complementario llevado a cabo en los archivos de la Oficina de Patentes con relación a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que seguirían estando en vigor el 1° de enero del año 2000, demostró resultados similares. Así, de las 169.966 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que, si se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, seguirían estando en vigor, 103.030, o sea algo más del 60 por ciento, no expirarían antes del vencimiento del período de 20 años contados desde las correspondientes fechas de presentación de las solicitudes, o lo harían mucho después.

2.9 Correlativamente, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, o sea algo menos del 40 por ciento, que aún estarían en vigor el 1° de enero del año 2000 si se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarían antes del plazo de 20 años posterior a las fechas respectivas de presentación de las solicitudes. En el 77 por ciento de estos casos, la patente expiraría durante el 19° año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. De las patentes que expirarían en este "19°" año, el 55 por ciento lo haría en el segundo semestre del año, mientras que el 22 por ciento restante expiraría durante el primer semestre.

2.10 Un análisis de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativo a las solicitudes presentadas en el Canadá a partir del 1° de octubre de 1989 demuestra que, al 1° de noviembre de 1999, se habían presentado 285.678 solicitudes con arreglo a la nueva Ley desde que ésta entró en vigor. De estas solicitudes, 125.406 (aproximadamente el 43 por ciento) habían solicitado el examen

III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS

3.1

necesidad de modificar sus leyes para establecer un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Según los Estados Unidos, de esos siete Miembros, seis modificaron sus leyes, y el Canadá es la única excepción. Los Estados Unidos reiteran que "otros Miembros de la OMC no modificaron sus leyes por la sencilla razón de que éstas ya estaban en conformidad con el Acuerdo". Los Estados Unidos alegan que, como el Canadá no cuestionó estos hechos, ellos demuestran suficientemente la "práctica ulteriormente seguida" en la aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

5.4 El Canadá está de acuerdo con nuestra conclusión, pero por razones distintas. Observa que cada uno de los Miembros mencionados por los Estados Unidos tenía un período de protección diferente de los del Canadá. El Canadá sostiene que en cada caso la modificación fue un acto aislado del Miembro para responder a las circunstancias fácticas particulares que prevalecían en su jurisdicción, y que el hecho de que varios Miembros determinasen que tenían una necesidad similar, pero distinta, de modificar sus leyes, no altera el carácter de "acto aislado" de las diversas respuestas legislativas al problema. El Canadá alega que el hecho de que varios Miembros hagan cosas similares por razones diferentes no constituye una "práctica". Por lo tanto, sostiene que el hecho de que otros Miembros modificasen sus leyes para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 33 no tiene ningún valor ni pertinencia probatorios para formular una determinación análoga con respecto a las disposiciones canadienses sobre el período de protección o sobre la supuesta necesidad de modificarlas. El Canadá añade que el hecho de que no cuestionara los "hechos" relativos a las modificaciones o la ausencia de las mismas nada dice acerca de la postura del Canadá con respecto a la conclusión que los Estados Unidos tratan de extraer de los "hechos".

5.5 Deseamos en primer lugar hacer hincapié en que no hemos formulado una constatación en el sentido de que no existe una "práctica ulteriormente seguida". En cambio, hemos expresado en la nota 48 que el Grupo Especial no tenía ante sí pruebas suficientes para formular una determinación de que existe una serie "concordante, común y coherente" de actos que basten para determinar un "modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes" en lo que respecta a conferir una duración de la protección conforme lo exige el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

- i) en primer lugar, examinaremos si existe la obligación de aplicar las normas del *Acuerdo sobre los ADPIC* a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Para esto es necesario dilucidar en primer lugar si la "materia" existente "que esté protegida", según la expresión utilizada en el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, incluye las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicación de ese Acuerdo para el Canadá. Posteriormente, evaluaremos el argumento del Canadá de que la disposición pertinente es el párrafo 1 del artículo 70 y no el párrafo 2 del mismo artículo y que, aunque el párrafo 2 del artículo 70 se aplicara en general, el Canadá no está obligado a aplicar la disposición contenida en el artículo 33 a esas patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley; y
- ii) examinaremos después si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá está en conformidad con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y evaluaremos los argumentos del Canadá acerca de su conformidad, en primer lugar sobre la base de que los períodos de protección "efectiva" o de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" conferidos con arreglo al artículo 45 son equivalentes o superiores al período de protección conferido por el artículo 33, y en segundo lugar sobre la base de que el artículo 45 "pone a disposición" un período de protección que no expira antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

2. La carga de la prueba

6.8 Antes de examinar las cuestiones de fondo, es necesario que abordemos la cuestión de la carga de la prueba, ya que el Canadá ha alegado que los Estados Unidos estaban obligados a establecer una presunción *prima facie* de que el párrafo 2 del artículo 70 era aplicable a los "actos" de solicitud y de concesión de patentes anteriores a la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹⁰

6.9 El Órgano de Apelación, en el asunto *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, declaró lo siguiente:

"[...] la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción."¹¹

6.10 De conformidad con la regla establecida por el Órgano de Apelación, incumbe inicialmente a los Estados Unidos la carga de establecer una presunción *prima facie* de incompatibilidad con una determinada disposición del *Acuerdo sobre los ADPIC*, presentando pruebas suficientes para demostrar la presunción de que su alegación es cierta. Una vez establecida la presunción *prima facie* de incompatibilidad, la carga de la prueba se desplaza al Canadá, que deberá refutar la alegación de incompatibilidad. Nuestro análisis de las cuestiones planteadas se basa en este enfoque.

6.11 El Canadá se refiere también al artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (la "Convención de Viena")¹² en virtud del cual existe una presunción codificada contra

¹⁰ Primera comunicación del Canadá, párrafo 128; respuesta del Canadá a la pregunta N° 23 del Grupo Especial.

¹¹ WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 16.

¹² *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, hecha en Viena, el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; (1969) 8 International Legal Materials 679.

la aplicación retroactiva de las obligaciones derivadas de los tratados, que se aplica "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". El Canadá sostiene que incumbe a los Estados Unidos la carga de probar esa intención diferente con respecto a su interpretación del artículo 70. El argumento del Canadá exige en primer lugar una constatación de que el artículo 70 tiene aplicación retroactiva, lo que examinaremos a continuación.

3. Reglas de interpretación

6.12 Junto con acuerdos que regulan el comercio de bienes y de servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual, tal como está incluida en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, constituye una parte integrante del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* (el "

6.15

6.22 Los Estados Unidos también fundan su interpretación del párrafo 1 del artículo 70 en que si esa disposición significara que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no se aplica a la materia existente derivada de un acto anterior a la aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, carecerían de sentido y serían redundantes los párrafos 3, 4, 5 y 6 del artículo 70, y quedarían excluidos del *Acuerdo sobre los ADPIC* todos los derechos de propiedad intelectual existentes antes de 1996. Los Estados Unidos aducen que tal interpretación socavaría los efectos del Acuerdo y no está justificada por la práctica ulteriormente seguida por los Miembros ni por los antecedentes de la negociación del Acuerdo.

6.23 El **Canadá** sostiene que el párrafo 1 del artículo 70 "prevalece" sobre la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70, ("[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]") cualquiera sea su significado, y no puede hacer que las patentes concebidas con arreglo a la antigua Ley queden sujetas al Acuerdo. El Canadá alega que la frase no se limita a otras disposiciones del párrafo 2 del artículo 70, sino que hace referencia a la totalidad del Acuerdo. Sostiene que interpretar la

- ii) el párrafo 2 del artículo 70, incluso si fuera aplicable a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996, no exige que los Miembros apliquen la obligación contenida en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en relación con esas patentes.
- a) Examen de la alegación de los Estados Unidos, de que la "materia [...] que esté protegida" mencionada en el párrafo 2 del artículo 70 abarca las invenciones que gozaban de protección al 1º de enero de 1996.

6.32 Los Estados Unidos sostuvieron que el texto liso y llano del párrafo 2 del artículo 70 exige que el Canadá aplique las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* a todas las invenciones patentadas que existían al 1º de enero de 1996.¹⁵ El párrafo 2 del artículo 70 expresa en la parte pertinente:

"Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda *la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo* para el Miembro de que se trate y que esté *protegida* en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. [...]" (cursivas añadidas)

6.33 El párrafo 2 del artículo 70 genera obligaciones en el marco del *Acuerdo sobre los ADPIC* relativas a toda la "materia" existente en la fecha de aplicación del Acuerdo, siempre que la "materia" esté "protegida" en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Observamos que en el párrafo 2 del artículo 70 la palabra "materia" está seguida por la palabra "protegida", lo que da lugar a la expresión "materia [...] que esté protegida". Aunque el término "materia" no se define en el Acuerdo, es utilizado en varios subtítulos y disposiciones de las secciones 1 a 7 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* junto a la

pertinente de protección. Otros tipos de lo que denominamos "materiales" a los fines de este análisis se describen como "protegidos" o como elementos que atraen la "protección", por ejemplo, las expresiones "Protección de las indicaciones geográficas" que constituye el subtítulo del artículo 22, y "grupo o modelo industrial protegido" y "protección de los dibujos y modelos industriales" en los párrafos 1 y 2 del artículo 26, lo que es compatible con la opinión de que estos tipos de "materiales" son categorías específicas de materia. La palabra "protección" se refiere a un derecho intelectual específico en la expresión "protección del derecho de autor" que figura en el párrafo 2 del artículo 9, en el que se establece que la protección "abarcará las expresiones", lo que indica que el derecho de propiedad intelectual es una forma de protección, lo que es compatible con el criterio de que las "expresiones" se refieren a las obras literarias y artísticas, que son la categoría pertinente de materia. En rigor toda la finalidad de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* es describir categorías de "materiales", cuyos requisitos específicos, si se cumplen, autorizarán que se les conceda la protección bajo la forma de un derecho de propiedad intelectual determinado, y especificar después esos derechos y su duración.

6.36 Teniendo en cuenta lo expuesto, constatamos que el término "materia" se refiere a un "material" particular, que incluye las obras literarias y artísticas, los signos, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las invenciones, los esquemas de trazado de circuitos integrados y la información no divulgada que, si reúnen los requisitos pertinentes establecidos en la Parte II del Acuerdo, recibirán protección bajo la forma de los derechos de propiedad intelectual correspondientes establecidos en las secciones 1 a 7 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Por consiguiente, constatamos que la referencia a la "materia [...] que esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* que figura en el párrafo 2 del artículo 70 incluye las "invenciones" que gozaban de protección mediante patente en el Canadá al 1º de enero de 1996. Constatamos también que los Estados Unidos han establecido una presunción *prima facie* de que el párrafo 2 del artículo 70 es aplicable a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.¹⁷

b) Examen de los argumentos del Canadá

6.37 Teniendo en cuenta nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36, examinaremos a continuación los argumentos del Canadá opuestos a esa constatación.

i) *El argumento de que el párrafo 2 del artículo 70 cede ante el párrafo 1 de dicho artículo*

6.38 Existen dos elementos en el argumento canadiense de que el párrafo 2 del artículo 70 cede ante el párrafo 1 de dicho artículo. El primero se basa en la interpretación canadiense de la palabra "actos", tal como se la utiliza en el párrafo 1 del artículo 70, y el segundo se funda en la aplicación de la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario" que figura en el párrafo 2 del artículo 70. Examinaremos estos dos elementos y después aplicaremos al argumento del Canadá el principio de la interpretación efectiva de los tratados.

¹⁷ Los Estados Unidos señalaron que la "materia" es aquello que tiene o puede tener derecho a protección como propiedad intelectual, tal como las "emisiones que pueden ser objeto del derecho de autor, los signos que pueden ser objeto de una marca de fábrica o de comercio y las invenciones que pueden ser patentadas". Los Estados Unidos hacen hincapié en que su reclamación no se basa en ningún "acto" anterior a 1996, sino que se refiere únicamente a la materia (invenciones protegidas) que existía al 1º de enero de 1996. En consecuencia, los Estados Unidos observan que el párrafo 1 del artículo 70 no guarda relación con la presente diferencia y que el hecho de que esta disposición no guarde relación con los hechos concretos de esta diferencia no hace que ella carezca de sentido. Los Estados Unidos afirmaron que interpretar el primer párrafo del artículo 70 como una "disposición en contrario" tiene el efecto de excluir el segundo párrafo de ese artículo del *Acuerdo sobre los ADPIC* y presentaron la Nota para el Presidente de la reunión 10 + 10, que sugería que la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70 estaba destinada a aplicarse a la segunda frase del párrafo 2 de este artículo (véase la Prueba documental N° 11 de los Estados Unidos).

que esa protección ha continuado después del 1° de enero de 1996 en el Canadá, constituye una situación que no ha dejado de existir²⁶ en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* y, por tanto, está sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo a partir de esa fecha. Los actos de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* a tales situaciones con posterioridad a esa fecha no son "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro en cuestión y, por tanto, no están abarcados por el artículo 70.75 TD -242089 Tc 0.3licaci

6.46 Nuestra interpretación se ve también confirmada por los antecedentes de la negociación. Cuando se examinó la frase introductoria durante las negociaciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el Presidente del Grupo de Negociación expresó:

"En la primera línea [del párrafo 2 del artículo 70], la frase inicial se modificaría para que rezara así: 'Salvo disposición en contrario [...]' Esto aclararía que, por ejemplo, el artículo 18 del Convenio de Berna se aplica en virtud del párrafo 1 del artículo 9."²⁹

6.47 Por las razones expresadas anteriormente, no estamos de acuerdo en que la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario" del párrafo 2 del artículo 70 pueda interpretarse en el sentido de que se refiere al párrafo 1 del artículo 70.

Interpretación efectiva

6.48 Observamos que si aceptásemos el argumento del Canadá de que las patentes concedidas antes del 1º de enero de 1996 no están sujetas a las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* o de que el párrafo 1 del artículo 70 es una "disposición en contrario", los redactores del *Acuerdo sobre los ADPIC* no hubieran tenido necesidad de precisar la naturaleza de las obligaciones de los Miembros con respecto a "toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo" en el párrafo 2 del artículo 70. El argumento del Canadá haría que el párrafo 6 del artículo 70 fuera redundante o inútil. No sería necesario establecer en el párrafo 6 que los Miembros no están obligados a aplicar normas relativas a las licencias obligatorias concedidas antes de la fecha en que el Acuerdo fue conocido. Además, si el párrafo 1 del artículo 70 se interpretase en el sentido de que un Miembro no tiene obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a la propiedad intelectual cuya solicitud se presentó del 1º de enero de 1996, el párrafo 7 del artículo 70, que permite la modificación de las solicitudes de protección pendientes para reivindicar una protección mayor, resultaría inútil.

6.49 La interpretación del texto de un tratado que hace redundantes o inútiles determinadas disposiciones es contraria al principio de la interpretación efectiva.³⁰ En el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, el Órgano de Apelación expresó que "[u]no de los corolarios de la 'regla general de interpretación' de la *Convención de Viena* es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a

interpretación' de la *Convención de Viena*

todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".³¹

6.50 Nuestra interpretación en el sentido de que el párrafo 1 del artículo 70 no está incluido en la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" no hace que esa frase sea inútil. En nuestra opinión, la referencia contenida en la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70 alude a la segunda frase del párrafo 2 y a los párrafos 4 y 6 del artículo 70.

6.51 Por todas las razones expuestas anteriormente, confirmamos nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36.

ii) *El argumento de que el párrafo 2 del artículo 70 no incluye la obligación prevista en el artículo 33*

6.52 El Canadá alegó asimismo que, incluso si el párrafo 2 del artículo 70 se interpretara en el sentido de que abarca las patentes existentes, las abarcaría con respecto al alcance de los derechos de patente establecidos en el artículo 28 y la obligación del apartado h) del artículo 31, pero no con respecto a la obligación de conferir la duración de la protección establecida en el artículo 33. Este argumento se basa en el concepto de que, a diferencia de los derechos otorgados por una patente, que

se reatente, que

6.54 Nuestra interpretación se ve confirmada por la nota de pie de página 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*³³, que forma parte del contexto global del párrafo 2 del artículo 70. La redacción de la nota 3 sugiere que la protección concedida a los titulares de derechos de propiedad intelectual es amplia y no expresa ni da a entender que determinados derechos u obligaciones pueden separarse y considerarse aisladamente. En particular, y en lo que resulta pertinente en la presente diferencia, la expresión "aspectos relativos [al] alcance" de los derechos de propiedad intelectual se refiere, entre otras cosas, a la duración de la protección y confirma que la duración de la protección (de una patente, entre otros derechos de propiedad intelectual) debe protegerse juntamente con los derechos exclusivos comprendidos en el alcance de una patente, según lo dispuesto en el artículo 28.

6.55 Por las razones expuestas anteriormente, constatamos que el Canadá debe aplicar la obligación prevista en el artículo 33 a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996, y confirmamos nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36.

3. Conclusión general con respecto al artículo 70

6.56 Constatamos que los Estados Unidos han establecido una presunción *prima facie* de que el párrafo 2 del artículo 70 se aplica a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor al 1º de enero de 1996 y, por tanto, exige que los países desarrollados Miembros apliquen las obligaciones pertinentes derivadas del *Acuerdo sobre los ADPIC* a dichas invenciones a partir de esa fecha. Por las razones expresadas anteriormente, rechazamos el argumento del Canadá de que la norma de no retroactividad consagrada en el párrafo 1 del artículo 70 sea la disposición aplicable a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicación del Acuerdo con el fundamento de que dichas patentes habían sido concedidas de conformidad con un "acto administrativo" del Comisario de Patentes. Por esta razón, el párrafo 1 del artículo 70 no prevalece ante el párrafo 2 del mismo artículo, a pesar de la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario". También rechazamos el argumento del Canadá de que el párrafo 2 del artículo 70 no exige que los Miembros apliquen las obligaciones previstas en el artículo 33 a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Por lo tanto, confirmamos nuestra constatación de que, en el contexto de la presente diferencia, la "materia" se refiere a las invenciones que cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 y que las patentes constituyen una forma de protección de esas invenciones, con el resultado de que la expresión "materia [...] que esté protegida", tal como se la emplea en el párrafo 2 del artículo 70 incluye las invenciones protegidas por patentes, esto es, las invenciones patentadas. Habida cuenta de esta constatación, el Canadá estaba obligado a aplicar las obligaciones pertinentes del *Acuerdo sobre los ADPIC*, con inclusión de las establecidas en la sección 5 de la Parte II del Acuerdo, que comprende el artículo 33, a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor el 1º de enero de 1996.

C. CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 45 DE LA *LEY DE PATENTES* DEL CANADÁ CON EL ARTÍCULO 33 DEL *ACUERDO SOBRE LOS ADPIC*

6.57 En la presente sección examinaremos si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá está en conformidad con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Antes de evaluar la conformidad del artículo 45 con el artículo 33, se indican a continuación los principales argumentos expuestos por las partes.

³³ Observamos que en la nota de pie de página 3 se describe la "protección" "a los efectos de los artículos 3 y 4" del *Acuerdo sobre los ADPIC*. No obstante, consideramos que la nota de pie de página puede servir como contexto para interpretar la protección que se debe ofrecer a los derechos de propiedad intelectual.

1. Argumentos de las partes

6.58 Los **Estados Unidos** sostienen que el *Acuerdo sobre los ADPIC* exige que el Canadá confiera un período de protección mediante patente que tenga una duración de al menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos aducen que el significado liso y llano del artículo 33 indica que el período de protección establecido en el artículo 33 es un plazo mínimo y que esta interpretación se apoya contextualmente en el párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en el que se dispone que "los Miembros podrán prever [...], aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo". Con respecto a las patentes cuyas solicitudes se presentaron antes del 1° de octubre de 1989 y que fueron concedidas en un plazo inferior a tres años por el Comisario de Patentes canadiense y que estaban en vigor en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, los Estados Unidos alegan que el Canadá infringe el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 porque el período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente, conferido por el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá, expira a menudo antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.59 Los Estados Unidos sostienen que el Canadá infringe el *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a todas y a cada una de las patentes cuyo período de protección es inferior a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En lo que respecta a las patentes expedidas después de un trámite de exactamente tres años, los Estados Unidos observan que no existe ninguna diferencia entre la duración de la protección conferida por el Canadá y la exigida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos observan que si una patente requirió más de tres años para su concesión la duración de la protección sería más larga que la exigida.

6.60 Refiriéndose a las cifras indicadas en el párrafo 2.10, los Estados Unidos observan que, al 1° de enero del año 2000, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley expirarían antes de la fecha en que expirarían si el Canadá hubiese conferido un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos aducen que históricamente el 50 por ciento de las solicitudes de patentes presentadas en el Canadá corresponden a solicitantes estadounidenses. Por lo tanto, los Estados Unidos estiman que bastante más de 33.000 titulares de patentes estadounidenses disponen actualmente de patentes cuya duración es inferior a la exigida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.61 Los Estados Unidos observan que, en virtud de la *Convención de Viena*, "toda práctica ulteriormente seguida" en la aplicación de un Acuerdo puede establecer "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado". En este caso, según los Estados Unidos, la práctica estatal de otros países desarrollados Miembros de la OMC al aplicar los artículos 33 y 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* demuestra cuál es el período de protección mediante patente que otros Miembros han considerado exigidos legalmente por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos observan a este respecto que, además de los propios Estados Unidos, Australia, Alemania, Grecia, Nueva Zelandia y Portugal han modificado sus leyes para ajustarse al período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.62 El **Canadá** replica que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá ofrece a los titulares de derechos de patente una protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" que es "equivalente o superior" al período de protección del "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" ofrecido por el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.63 El Canadá alega que el artículo 33 no establece una protección mínima de 20 años para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" porque el período indicado en el artículo 33 se

párrafo 2 del artículo 62 reconoce que el período indicado en el artículo 33 se verá reducido por los procedimientos razonables que constituyan requisitos previos a la concesión de una patente.

6.64 El Canadá aduce que cuando normalmente, como sucede en el Canadá con respecto a las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley, se requieren cinco años para completar el procedimiento de examen de una patente cuyo período de protección está relacionado con la fecha de presentación de la solicitud, el período de exclusividad se verá reducido en consecuencia. Como el

que, en virtud del artículo 30 de la antigua Ley, los solicitantes pueden retrasar el trámite de la patente por un plazo de hasta 42 meses. El artículo 73 prevé otros 12 meses de retraso. Cuando los retrasos disponibles en virtud de los artículos 30 y 73 se suman al período de protección mediante patente de 17 años, la duración total de la protección disponible es de 21,5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, además de otros retrasos que pueden producirse en el procedimiento de examen.

6.74 El Canadá sostiene que un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ha estado disponible universalmente, y que el artículo 33 no exige que los Miembros impongan un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, contra la preferencia manifestada del solicitante.

6.75 El Canadá considera que ha actuado dentro del ámbito de libertad concedido a los Miembros por el párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC* para "establecer [...] el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". De forma compatible con el criterio jurídico establecido en el asunto *India - Patentes*, el Canadá sostiene que el "medio" por el cual puso a disponibilidad el período de protección mediante patente previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, se proporcionó sobre una "sólida base legal".

6.76 Los **Estados Unidos** responden que la ley canadiense no brinda una sólida base legal para que los solicitantes de patentes que presentaron sus solicitudes antes del 1º de octubre de 1989 obtengan un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos sostienen que las disposiciones legales citadas por el Canadá -los artículos 30 y 73 de la antigua Ley- no proporcionan esa base.

6.77 Los Estados Unidos aducen que un solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley podía obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud si abandonaba efectivamente la solicitud no sólo una vez, sino dos. Además, sostienen los Estados Unidos, después de abandonar dos veces su solicitud durante un período de tiempo máximo, y

-
- i) El solicitante puede conseguir el retraso del procedimiento simplemente solicitándolo al funcionario encargado del examen de las patentes. Según mi experiencia personal, no conozco ningún caso en que se haya rechazado tal petición.
 - ii) Un medio sencillo para retrasar la solicitud es que el solicitante espere hasta la finalización de cada plazo aplicable para realizar un acto determinado. Por ejemplo, el solicitante puede esperar hasta que finalice el período de seis meses para responder a cada informe emitido por el funcionario de la oficina y hasta el final del período de seis meses para pagar la tasa definitiva antes de la concesión de la patente.
 - iii) El solicitante puede también no responder al informe presentado por el funcionario dentro del plazo de seis meses posterior a la emisión de ese informe. La consecuencia de ello será que se considerará que la solicitud ha sido abandonada; no obstante, una solicitud abandonada se puede volver a activar dentro del plazo de 12 meses.
 - iv) consecuencia de esto es que se

6.86

6.89 Como el artículo 33 obliga a los Miembros a conferir un período de protección mínimo que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y como las cifras estadísticas precedentes demuestran que existe un número de hasta 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que existían en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* -y que seguían existiendo el 1º de enero del año 2000- que expirarían antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, a pesar del pago de todas las tasas de mantenimiento, constatamos con carácter preliminar que el artículo 45 es incompatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.⁴⁸

b) Examen del argumento del Canadá sobre la equivalencia

i) *El período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos"*

6.90 El Canadá expuso el argumento de que el artículo 45 está en conformidad y es compatible con el artículo 33 porque el plazo de 17 años de protección "efectiva" otorgada al "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley es "equivalente o superior" al período de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" otorgado por el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.⁴⁹ El Canadá formuló este argumento basándose en el hecho

⁴⁸ Los Estados Unidos alegaron que el apartado b) del párrafo 3 del artículo 31 de la *Convención de Viena* autoriza a los intérpretes de un tratado a tener en cuenta la "práctica ulteriormente seguida" para determinar "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado" y mencionaron seis países desarrollados Miembros, incluidos los Estados Unidos, que habían modificado sus leyes para aplicar el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En relación con la "práctica ulteriormente seguida", el Órgano de Apelación expresó en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, que "en esencia la práctica ulteriormente seguida en la interpretación de un tratado radica en una serie "concordante, común y coherente" de actos [...] que bastan para determinar un modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes acerca de su interpretación". A los fines de la presente diferencia, no consideramos necesario formular una constatación acerca de si existe una "práctica ulteriormente seguida" para determinar el requisito del artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y para determinar si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá está en conformidad con el artículo 33.

⁴⁹ Tomamos nota del argumento del Canadá de que las partes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("TLCAN") aceptaron la equivalencia sustantiva de la protección ofrecida por los dos tipos de períodos de protección. La disposición pertinente del TLCAN citada por el Canadá establece que "[c]ada Parte establecerá un plazo de protección para las patentes de un mínimo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de 17 desde la fecha del otorgamiento". No consideramos que esta disposición del TLCAN significa que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* canadiense y el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* ofrecen una protección sustantiva equivalente. Observamos a este respecto que el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún*, documento del GATT DS29/R, de 20 de mayo de 1994 (no adoptado) determinó lo siguiente, en relación con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 31 de la *Convención de Viena*:

"El Grupo Especial recordó que la Convención de Viena estipula una regla general de interpretación (artículo 31) y unos medios de interpretación complementarios (artículo 32). El Grupo Especial examinó primeramente si, en virtud de la regla *general* de interpretación de la Convención de Viena, los tratados aludidos podían tomarse en consideración a los efectos de interpretar el Acuerdo General. La regla general estipula que "todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones" es uno de los elementos pertinentes para la interpretación de ese tratado. Ello no obstante, el Grupo Especial observó que los acuerdos citados por las partes en la diferencia eran acuerdos bilaterales o plurilaterales no concertados entre las partes contratantes del Acuerdo General, y que no eran aplicables a la interpretación del Acuerdo General ni a la aplicación de sus disposiciones. De hecho, muchos de los tratados aludidos no podían ser aplicables por cuanto habían sido concertados antes de la negociación del Acuerdo General. El Grupo Especial observó asimismo que, en virtud de la regla general de interpretación de la Convención de Viena, debe tenerse en cuenta "toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado

de que el período que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la expedición de la patente reduce necesariamente el período de protección mediante patente en los casos en que, como sucede en el artículo 33, el período de protección se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud.⁵⁰ Como el tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la expedición de la patente tiene en el Canadá un promedio de cinco años, el Canadá sostuvo que el titular de un derecho de patente obtendrá sólo 15 años de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" con arreglo a un sistema que otorgue un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, mientras que el artículo 45 otorga al solicitante que obtiene una patente un período constante de 17 años de protección para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos".

6.91 El Canadá sostuvo que, como el período de tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de una solicitud y la fecha de expedición de la patente varía, el período de protección mediante patente previsto por el artículo 33 no es un período mínimo fijo de 20 años, sino "un período variable inferior a 20 años".⁵¹ El Canadá adujo que los negociadores del *Acuerdo sobre los ADPIC* sabían que el período de protección sería "un período variable inferior a 20 años", lo que se deduce del hecho de que el párrafo 2 del artículo 62 exige que los procedimientos correspondientes al otorgamiento o registro de los derechos de propiedad intelectual se realicen "dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente".

6.92 No hay ningún apoyo textual o contextual para la interpretación canadiense de que el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* exige que los Miembros otorguen a los titulares de derechos de patente un período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos". El texto liso y llano del artículo 33 dispone que la "protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Interpretar que el texto del artículo 33 significa un período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" exigiría que el intérprete del tratado leyera en el texto palabras que no están en él⁵² y, como observó el Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*⁵³, ello sería contrario a la norma según la cual "la interpretación se basará fundamentalmente en el texto del tratado".⁵⁴

daría lugar a resultados no razonables, según los cuales un período de protección mediante patente que expirase antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud estaría en conformidad con el artículo 33.

6.93 El Canadá alega asimismo que podría mantener el período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente previsto en la antigua Ley, al aplicar el *Acuerdo sobre los ADPIC*, basándose en la libertad concedida a los Miembros por el párrafo 1 del artículo 1 para "establecer [...] el método adecuado para aplicar las disposiciones del [...] Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos". El Canadá formula este argumento porque, en su opinión, las "disposiciones [del] Acuerdo" pertinentes en este caso sólo exigen un período variable de protección efectiva, que se puede deducir de la interpretación conjunta del artículo 33 y del párrafo 2 del artículo 62, lo que eliminaría las obligaciones relativas a las fechas de comienzo o de expiración.

6.94 Nuestra opinión es diferente. El artículo 33 contiene una obligación relativa a la fecha más temprana de expiración de las patentes que se puede establecer, y el párrafo 2 del artículo 62 contiene una obligación distinta que prohíbe los procedimientos de adquisición de patentes que den lugar a que se acorte injustificadamente el período de protección. Reconocemos que el texto de estas dos disposiciones permite cierto acortamiento. No obstante, el párrafo 1 del artículo 1 autoriza a los Miembros a establecer libremente el método adecuado para aplicar esos dos requisitos específicos, pero no para hacer caso omiso de uno de ellos en la aplicación de otra supuesta obligación relativa a la duración de la protección efectiva.

6.95 Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 62 no respalda el argumento del Canadá de que su obligación consiste en conferir un período de protección cuya duración total sea equivalente a un período variable de protección real o efectiva con arreglo a la "fórmula" de los 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El párrafo 2 del artículo 62 sólo se refiere a la "adquisición" de un derecho de propiedad intelectual y a los procedimientos de "otorgamiento o registro", todo lo cual se refiere al comienzo del período de protección conferido y no a su fecha de expiración. Esa disposición reconoce cierto acortamiento del período de protección que puede ocurrir debido a su inicio tardío, pero no admite la reducción en ningún otro momento de ese período, incluida su fecha de expiración. Esto se aplica *a fortiori* si se tiene en cuenta el requisito expreso del artículo 33 relativo a la fecha de expiración. El Canadá mencionó también los párrafos 1 y 4 del artículo 62, que establecen procedimientos que pueden poner fin a la protección de determinadas invenciones en el caso de que no se paguen las tasas de mantenimiento o por revocación o cancelación, antes de la expiración del período de protección conferido.⁵⁵ Éstos son precisamente los procedimientos involucrados en la palabra "conferida" ("available" en la versión inglesa) del artículo 33, y que se deben tener en cuenta al calcular la duración de la protección conferida. Por consiguiente, constatamos que la defensa del Canadá basada en la "equivalencia" de los períodos de protección no modifica nuestra constatación de que el artículo 45 es incompatible con el artículo 33.

ii) *Período "normal o medio" de trámite*

6.96 El Canadá hizo referencia al período "medio" de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley para respaldar su argumento de que el período de protección "efectiva" conferido por el artículo 45 es equivalente o superior al período de protección conferido por el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.⁵⁶ Consideramos que esto, juntamente con los factores mencionados por ambas partes en sus respuestas respectivas a la pregunta N° 1 del Grupo Especial, puede ayudarnos a interpretar la expresión "que el período de protección se acorte

⁵⁵ Respuesta del Canadá a la pregunta N° 29 del Grupo Especial.

⁵⁶ Primera comunicación del Canadá, párrafos 78 y 81; primera comunicación oral del Canadá, párrafos 22 y 26.

injustificadamente", que figura en el párrafo 2 del artículo 62. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestras constataciones de los párrafos 6.94 y 6.95, no es menester que decidamos qué constituye un acortamiento injustificado.

6.97 Observamos que el Canadá hizo referencia a las estadísticas relativas al período medio de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que hemos citado en los párrafos 2.6 a 2.11 del presente Informe, según las cuales se había conferido a aproximadamente el 60 por ciento de las patentes y solicitudes de patente tramitadas con arreglo a la antigua Ley -tanto al 1º de octubre de 1996 como al 1º de noviembre de 1999- un período de protección que expiraba en una fecha posterior a la exigida por el artículo 33, mientras que no se había conferido tal período a aproximadamente el 40 por ciento de ellas. Observamos también que el Canadá ha hecho hincapié en que no alegaba que el artículo 45 fuera compatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* basándose en que el promedio global de los períodos de protección correspondientes a las patentes y solicitudes de patentes tramitadas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* cumplían la norma mínima del artículo 33.⁵⁷ No obstante, consideramos útil descartar en los párrafos siguientes toda idea de que se puedan utilizar cifras promedio para justificar el argumento de la equivalencia, teniendo en cuenta especialmente que el Canadá se basa en el período medio de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley para respaldar su argumento de que el período de protección conferido con arreglo al artículo 45 es equivalente o superior al período de protección conferido por el artículo 33, y teniendo en cuenta además que el Canadá utiliza el período medio de trámite de dos a cuatro años de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley para formular la misma alegación en relación con el artículo 33.

6.98 Tenemos presente que el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930* rechazó "toda idea de compensar el trato menos favorable [...] con el trato más favorable", así como su declaración de que el trato más favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre compensara el elemento de trato menos favorable.⁵⁸ Concretamente, el Grupo Especial

"[...] rechazó toda idea de compensar el trato menos favorable dado a unos productos con el trato más favorable dado a otros. Si se aceptara esa noción, se autorizaría a las partes contratantes a incumplir la mencionada obligación en un caso, o incluso con respecto a una parte contratante, basándose en que concedían un trato favorable en algunos otros casos, o a otra parte contratante. Esa interpretación produciría una gran incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los productos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al que responde el artículo III."⁵⁹

6.99 Existen entre las patentes diferentes períodos de trámite porque el período de examen requerido para analizar los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 a los efectos de la

para su expedición, su período de protección, calculado desde la fecha de presentación de la solicitud, expiraría después de transcurridos 19 años -y no 20- contados desde la fecha de presentación de la solicitud, que es la fecha de expiración más temprana que se debe conferir con arreglo al artículo 33. Para cumplir la norma enunciada en el caso asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley deberían haber tenido un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. No cabe suponer que todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley tuvieron un período de trámite de tres años o más y, por tanto, un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud porque una cifra *promedio* de dos a cuatro años abarca necesariamente períodos más breves, que dan lugar a patentes con un período de protección que expiraría antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. De hecho, las partes coinciden en que muchas de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, incluidas muchas que aún están en vigor, expirarán antes de transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁶¹

6.100 Por lo tanto, incluso si se pudiera interpretar que el artículo 33 autoriza a los Miembros a conferir un período de protección "efectiva" mediante patente para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos", no consideramos justificado ningún argumento en el sentido de que el artículo 45 confiere un período equivalente o superior al período de protección prescrito en el artículo 33, sobre la base de un período medio de trámite y una fecha de expiración resultante de la protección conferida por el artículo 45. Con respecto al argumento relativo a la equivalencia, constatamos que el período de protección previsto en el artículo 45 es incompatible con la norma mínima del artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* porque en el cálculo del período medio de protección efectiva existen patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que tienen un período de protección que expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

c) Examen del argumento del Canadá relativo a la "disponibilidad"

6.101 Para determinar si el Canadá confirió un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, examinaremos en primer lugar el sentido corriente de la palabra inglesa "available" en su contexto. Después examinaremos si los retrasos sugeridos dan lugar a que el período de protección "se acorte injustificadamente", según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 62, y si constituyen procedimientos "innecesariamente complicados o gravosos" según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41, incorporado por la referencia existente en el párrafo 4 del artículo 62. Posteriormente, evaluaremos el mérito del argumento canadiense, de que antes de la entrada en vigor del *Acuerdo sobre los ADPIC* en el Canadá, se confería un período de protección que no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

i) *¿Cabe considerar que la protección conferida ("available") por el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud?*

6.102 Como la obligación del intérprete de un tratado consiste en primer lugar en interpretar el texto atendiendo a su sentido corriente, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, examinaremos en primer lugar el sentido corriente de la palabra "available", tal como se la emplea en la versión inglesa del artículo 33. En el *Black's Law Dictionary* se define la palabra "available" como "having sufficient force or efficacy; efectual; valid"⁶² y la palabra inglesa "valid" significa a su vez "having

⁶¹ Véanse los párrafos 2.8 y 2.10.

⁶² *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co., 1979), página 123.

legal strength or force [...] incapable of being rightfully overthrown or set aside".⁶³ El significado de la palabra "available", según el diccionario, sugeriría que los titulares de patentes disponen de pleno derecho de un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.103 Nos referiremos en primer lugar a la explicación ofrecida por el Canadá, de que un solicitante de patente podría obtener retrasos informales simplemente solicitando al funcionario encargado del examen de las patentes "que colocara la solicitud en un lugar más retrasado en la fila de solicitudes en espera del examen".⁶⁴ Estos retrasos informales, según el Canadá, eran concedidos sin excepción, y con carácter discrecional, por el funcionario encargado del examen de las patentes.⁶⁵ Según el argumento del Canadá, un solicitante de patente debería recurrir a tácticas dilatorias para obtener el período de protección estipulado en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Aunque el Canadá ha afirmado que esas peticiones de retrasos nunca se han denegado, resulta evidente que el funcionario encargado del examen de las patentes tenía facultades discrecionales para conceder o no el retraso necesario a fin de que el solicitante de la patente pudiera prolongar la duración de la protección mediante patente a fin de que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En resumen, con arreglo a la antigua Ley estos retrasos informales no se concedían a los solicitantes de patentes de pleno derecho.

6.104 El Canadá sostuvo que, además de la posibilidad de solicitar informalmente los retrasos al funcionario encargado del examen de las patentes, existen retrasos establecidos en la ley que un solicitante de patente puede utilizar para obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁶⁶ Según el Canadá, el párrafo 1) del artículo 30 prevé un plazo de 12 meses para completar el trámite de una solicitud después de su presentación, y de 6 meses para tramitar la solicitud después del aviso de que el funcionario encargado del examen de las patentes ha adoptado medidas. La solicitud se considera abandonada si no se cumplen estos dos plazos. El párrafo 2) del artículo 30 otorga al solicitante otro retraso, al establecer un período de 12 meses para volver a activar una solicitud abandonada. Sumando los 12 meses correspondientes al trámite de la solicitud más otros 12 meses para volver a activarla en el caso de que no se haya tramitado la solicitud dentro del período fijado, más 6 meses para proseguir el trámite y otros 12 meses para volver a activar la solicitud si no se ha realizado el trámite dentro del plazo de 6 meses, el total de los retrasos es de 42 meses, o sea de 3 años y medio.

6.105 El artículo 73 de la antigua Ley prevé un segundo retraso legal. Este artículo establece un plazo de hasta 6 meses para pagar las tasas prescritas, previo aviso dado bajo pena de caducidad. Una solicitud declarada caduca se puede restablecer, pagando las tasas estipuladas, dentro de los 6 meses posteriores a la fecha en que se debió efectuarse el pago. Por lo tanto, se dispone de otro año de retraso con respecto a la fecha de presentación de la solicitud. Si se suman los retrasos disponibles en virtud de los artículos 30 y 70 al período de protección de 17 años establecido para las patentes, el retraso total disponible legalmente es de 21,5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El período total de retraso de 54 meses no incluye el tiempo necesario para que el funcionario encargado de examinar las patentes lleve a cabo el examen de la solicitud ni otros retrasos que puedan resultar de la petición de otras informaciones.

⁶³ *Ibid.*, página 1390.

⁶⁴ Respuesta del Canadá a la pregunta 31 a) del Grupo Especial.

⁶⁵ Respuesta del Canadá a la pregunta 31 b) del Grupo Especial.

⁶⁶ Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 42.

El párrafo 2 del artículo 41 dispone:

"Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán *innecesariamente complicados o gravosos*, ni comportarán plazos injustificables o *retrasos innecesarios*." (cursivas añadidas)

6.117 A nuestro juicio, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como el abandono, la

acuerdo con esta opinión. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65, el Canadá quedó obligado a aplicar el artículo 33 el 1º de enero de 1996. Según nuestro criterio, ningún Miembro puede aplicar una obligación haciendo referencia a una situación que había dejado de existir con respecto a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en el momento en que se hizo aplicable la obligación de conferir un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En consecuencia, la supuesta disponibilidad en el Canadá, antes del 1º de octubre de 1992, de un período de protección que cumplía el requisito descrito en el artículo 33 es insuficiente para dar cumplimiento a la obligación del Canadá de aplicar el artículo 33 a partir del 1º de enero de 1996.

6.121 Del mismo modo, aunque los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley antes del 1º de octubre de 1992 pudieran obtener un período de protección mediante patente que expirase en un plazo de 20 años o más contados desde la fecha de presentación de la solicitud, recurriendo a retrasos informales en el trámite de la patente y a procedimientos legales de nueva activación y restablecimiento de la solicitud, esos solicitantes no podían haber sabido que tenían derecho a que se les confiriese ese período de protección porque el *Acuerdo sobre los ADPIC* aún no había entrado en vigor o ni siquiera se había concluido. Por lo tanto, la decisión de muchos de esos solicitantes de patentes de no procurar tales retrasos se adoptó sin tener ese conocimiento y no puede ser considerada como una decisión de renunciar al derecho de obtener un período de protección que expirase después de lo previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

7.1 Sobre la base de las constataciones precedentes, concluimos que:

- i) la referencia contenida en el párrafo 2 del artículo 70 a la "materia [...] que esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* incluye las invenciones que están actualmente protegidas mediante patente con arreglo al artículo 45 y que estaban protegidas mediante patente al 1º de enero de 1996, y esto no se ve afectado por el párrafo 1 del artículo 70; y
- ii) el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá no confiere un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 33.

7.2 Por consiguiente, el Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias pida al Canadá que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre la OMC.

ANEXO 1.1

PRIMERA COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

(18 de noviembre de 1999)

I. INTRODUCCIÓN

1. Este asunto es sumamente sencillo. En los artículos 33 y 70 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se dispone que todos los Miembros de la OMC deberán establecer un período de protección mediante patente de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. En el caso de un grupo considerable de patentes, el Canadá aplica un período que en muchas ocasiones es más breve: de 17 años, según los cálculos, a partir de la fecha en que se expide la patente. Un período de 17 años desde la expedición no es lo mismo que un período de 20 años desde la presentación de la solicitud. Cuando las solicitudes de patente quedan pendientes de trámite durante menos de 3 años antes de la expedición, el período de 17 años es inferior. Por consiguiente, en lo que se refiere a un número considerable de patentes existentes, el Canadá infringe el Acuerdo sobre los ADPIC al no establecer un período de patente suficiente.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

2. Los hechos de este asunto son claros y no han sido impugnados. La Ley de Patentes canadiense dispone que la duración de las patentes basadas en solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 será de 17 años contados desde la fecha en que se expida la patente. En el caso de las patentes basadas en solicitudes presentadas en esa fecha o después de ella, la duración de la protección será el período mínimo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Los artículos 44 y 45 de la Ley de Patentes canadiense están exentos de toda ambigüedad y disponen lo siguiente:

44. A reserva del dispuesto en el artículo 46, cuando se presente una solicitud de patente con arreglo a esta Ley el 1º de octubre de 1989 o después de esa fecha, el período establecido para la duración de la patente será de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

45. A reserva de lo dispuesto en el artículo 46, el período establecido para la duración de cada patente expedida con arreglo a esta Ley sobre la base de una solicitud presentada antes del 1º de octubre de 1989 será de 17 años contados desde la fecha en que se expida la patente.¹

3. En general, la medida en que un período de protección mediante patente de 17 años contados a partir de la expedición puede ser inferior al período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC varía según las patentes. La diferencia depende totalmente del tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud de una determinada patente y la fecha de expedición de esa patente. Como simple cuestión de aritmética, en el caso de *cualquier* patente expedida menos de 3 años después de la fecha de presentación de su solicitud, el período de 17 años a partir de la expedición establecido por el Canadá

es inferior al período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. El Canadá infringe el Acuerdo sobre los ADPIC en el caso de todas y

Industria del Canadá, declaró: "Debemos conceder a todos los titulares de patentes, ya se refieran éstas a productos farmacéuticos o no, un período de patente mínimo de 20 años."⁵

III. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTO

8. Los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas sobre este asunto el 6 de mayo de 1999 y formularon al Canadá preguntas por escrito el 21 de ese mes. Las consultas se celebraron el 11 de junio de 1999 y estuvieron centradas en las respuestas del Canadá a las preguntas de los Estados Unidos y en la cuestión jurídica que se expone en esta comunicación. Las consultas no dieron lugar a una solución de la diferencia. Los Estados Unidos solicitaron por primera vez el establecimiento de un grupo especial en la reunión del Órgano de Solución de Diferencias que tuvo lugar el 26 de julio de 1999. El Grupo Especial se estableció el 22 de septiembre de 1999 y fue constituido el 22 de octubre de ese año.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

9. En el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC se describe el período de protección mediante patente previsto en ese Acuerdo. El artículo 70 regula el tratamiento de la materia existente en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Al proporcionar en el caso de muchas patentes existentes un período de protección de duración inferior a la prescrita en el artículo 33, el Canadá infringe ambas disposiciones. Un análisis del texto, el contexto y el objeto y fin de los artículos 33 y 70 respalda esta conclusión.⁶

10. El artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC se titula "Duración de la protección" y dispone que "la protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Según su claro lenguaje, este artículo obliga a todos los Miembros de la OMC a conceder para las patentes un período de protección que se prolongue, por lo menos, hasta 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. Los términos en que está redactada la disposición -"no expirará antes"- indican también que los 20 años son la duración mínima y no máxima y que la existencia de patentes con un período de protección superior a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud es plenamente compatible con el Acuerdo.

11. El artículo 70 del Acuerdo se titula "Protección de la materia existente" y contiene varias disposiciones transitorias. El párrafo 2 de ese artículo se aplica concretamente a la "materia existente

Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. [...]

Si se interpreta según su sentido corriente, el artículo 70 significa que el Acuerdo sobre los ADPIC genera obligaciones, inclusive la obligación de conceder un período de patente de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, relativas a todas las patentes ("materia") existentes el 1° de enero de 1996, fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para los países desarrollados Miembros de la OMC.⁷

12. El contexto, el objeto y el fin del artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 son compatibles con el sentido corriente de los términos de esos artículos e indudablemente no están en contradicción con éste. El Acuerdo sobre los ADPIC establece niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual. En el párrafo 1 del artículo 1 se dispone que "los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del artículo 1. Así lo prevén los Miembros".

disfrutarán de un período de protección que durará 15 años desde la fecha de concesión de la patente o 20 años desde la fecha efectiva de presentación de la solicitud correspondiente, si este último período es mayor.¹⁵

V. CONCLUSIÓN

19. El claro texto de los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga al Canadá a conceder a todas las patentes existentes un período de patente mínimo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Canadá aplica un período más breve a gran número de patentes existentes. Por estas razones, los Estados Unidos piden respetuosamente al Grupo Especial que constate que el Canadá infringe los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y recomiende que el Canadá ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones resultantes de ese Acuerdo.

¹⁵ El 3 de octubre de 1996, los Estados Unidos y Portugal notificaron al Órgano de Solución de Diferencias que el asunto se había solucionado. WT/DS37/2, IP/D/3/Add.1 (8 de octubre de 1996) (Prueba documental EE.UU.-10).

obligaciones" relativas a esas patentes. La obligación sustantiva en litigio es la concesión de un período de patente de 20 años.

11. El Canadá da gran importancia al hecho de que los Estados Unidos no se refirieron en su comunicación escrita a las palabras "salvo disposición en contrario" que figuran en el párrafo 2 del artículo 70. Sin embargo, esas palabras no se mencionaron porque no guardan relación con las cuestiones jurídicas que se plantean en este asunto y, sin duda alguna, no tienen el efecto descrito por el Canadá, que sería esencialmente eliminar el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se refieren, entre otras cosas, a la segunda mitad de ese párrafo, que establece una norma distinta respecto del derecho de autor, disponiendo que el artículo 18 del Convenio de Berna regula la protección de la materia existente. Cuando se añadieron estas palabras al párrafo 2 del artículo 70 durante las negociaciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC, el Presidente del grupo de negociación informó de que "en la primera línea [del párrafo 2 del artículo 70], la frase inicial se modificaría para que dijese 'Salvo disposición en contrario ...'. Esto dejaría claro que, por ejemplo, el artículo 18 del Convenio de Berna se aplica en virtud del párrafo 1 del artículo 9".⁴

12. La práctica ulterior de los Miembros de la OMC confirma la interpretación estadounidense del párrafo 2 del artículo 70. De conformidad con la Convención de Viena (artículo 31 3) b)), toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación de un Acuerdo puede demostrar "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación" de este. En nuestra comunicación escrita, proporcionamos ejemplos de nuestra propia práctica y de la de otros países desarrollados que tenían la obligación de

ANEXO 1.3

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO A LAS PARTES POR EL GRUPO ESPECIAL - PRIMERA REUNIÓN

(7 de enero de 2000)

I. PREGUNTAS FORMULADAS A AMBAS PARTES

Pregunta 1

***En el párrafo 2 del artículo 62 se dispone que los Miembros deberán asegurarse de que los procedimientos para el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual permitan el otorgamiento del derecho "dentro de un período de tiempo razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente".**

- a) **¿Qué constituiría un acortamiento injustificado de un período de protección mediante patente?**

El significado de la expresión "se acorte injustificadamente" no puede determinarse en forma abstracta y el carácter razonable del período puede variar según la situación. Indudablemente, los retrasos sin otro objeto que el propio retraso no deben considerarse razonables.

- b) **¿Se consideraría un período medio de trámite de las patentes de cinco años aproximadamente un "período de tiempo razonable" que evite que se "acorte injustificadamente" el período de protección? ¿Por qué o por qué no?**

Un período medio de trámite de las patentes de cinco años aproximadamente puede considerarse irrazonable en el contexto del párrafo 2 del artículo 62. Tal período da lugar a una pérdida media de los plenos derechos de patente de alrededor de la cuarta parte de la posible duración de ésta. Aunque es inevitable una cierta pérdida de protección debida al período de trámite, la pérdida de la cuarta parte de la posible

Respuesta

Los Estados Unidos no saben de ningún Miembro de la OMC, salvo el Canadá, que estuviera obligado a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1° de enero de 1996 y que no haya establecido un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para todas las patentes, incluidas aquellas que estaban vigentes o cuyas solicitudes estaban pendientes de trámite el 1° de enero de 1996. Como señalamos en nuestra Primera Comunicación Escrita, varios de esos países -incluidos los Estados Unidos- tuvieron que modificar su legislación para aplicar el período de 20 años a todas las patentes existentes, cumpliendo así su obligación resultante del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 5

¿Creen ustedes que un sistema en el que la duración de la patente se calcula desde la fecha de presentación de la solicitud crea el mismo incentivo para presentar prontamente una solicitud de patente que un sistema en el que la duración de la patente se calcula desde la fecha de la concesión de ésta?

Respuesta

Quizá los dos sistemas no creen exactamente el mismo incentivo para presentar prontamente la solicitud de patente. Los Estados Unidos observan, no obstante, que, en ambos sistemas de cálculo de la duración de la patente, el principal incentivo para la pronta presentación de la solicitud son

exactamente como se utiliza la expresión "materia" en el párrafo 2 del artículo 70: en él se afirma que toda materia que esté protegida o cumpla los criterios de protección en una fecha en que sea aplicable el Acuerdo sobre los ADPIC está sujeta a ese Acuerdo.

No existe una diferencia sustantiva entre el modo en que los Estados Unidos y el Canadá

Párrafo 6 del artículo 70

En este párrafo del artículo 70 se dispone que los Miembros no estarán obligados a aplicar las disciplinas del artículo 31 del Acuerdo en materia de licencias obligatorias o a respetar la prohibición de la discriminación por el campo de la tecnología en el caso de las licencias obligatorias concedidas por el gobierno antes de la fecha en que se conociera el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposición era importante para algunos Miembros que habían recurrido a la concesión de licencias obligatorias en el pasado. Sin ella, con arreglo al párrafo 2 del artículo 70, las disciplinas del artículo 31 se habrían aplicado a la materia existente (incluidas las invenciones patentables) a partir de 1996, y los Miembros de la OMC habrían tenido que asegurarse de que todas sus licencias obligatorias se modificaran, si ello era necesario para cumplir las prescripciones del artículo 31. Según el argumento formulado por el Canadá de que este país no tiene absolutamente ninguna obligación en el caso de las patentes existentes antes de 1996, el párrafo 6 del artículo 70 es totalmente redundante.

Relación entre todos los párrafos del artículo 70

En el párrafo 1 del artículo 70, se dispone que el Acuerdo sobre los ADPIC "no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate". Es digno de notar que el término utilizado en este párrafo es "actos" y no "materia". Si se leen juntos los párrafos 1 y 2 del artículo 70, es evidente que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes del 1º de enero de 1996 pero sí genera obligaciones relativas a materia que puede haber existido antes de esa fecha (si la materia existía y estaba protegida el 1º de enero de 1996). Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo 70 no impide la aplicación prospectiva de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida aquella por la que se rige la duración de los períodos de patente, a materia existente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de ese artículo.

No se puede interpretar el párrafo 1 del artículo 70 sin tener en cuenta su relación con los demás párrafos de ese artículo. Con arreglo a la lectura realizada por el Canadá en su Primera Comunicación Escrita y su Primera Comunicación Oral, los párrafos 2 y 4 del artículo 70 carecen de sentido y el párrafo 6 de ese artículo es totalmente redundante. En cambio, según la interpretación estadounidense expuesta en el presente documento y en nuestras comunicaciones anteriores, todas las disposiciones del artículo 70 surten efectos y el artículo en su conjunto tiene coherencia y lógica internas.

II. PREGUNTAS FORMULADAS A LOS ESTADOS UNIDOS

Pregunta 8

***En la última frase del párrafo 1 del artículo 1 se declara que los Miembros podrán establecer libremente el "método adecuado" para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. ¿Cómo interpretan ustedes la expresión "método adecuado" utilizada en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC?**

Respuesta

La expresión "método adecuado" no abarca los métodos que tienen como resultado una protección inferior a la prevista en el Acuerdo. Como se dice en la primera parte del párrafo 1 del artículo 1, "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo." El objetivo de la última frase del párrafo 1 del artículo 1 es dejar claro que los Miembros pueden cumplir sus obligaciones con flexibilidad en el marco de sus propios sistemas jurídicos internos. Por ejemplo, la aplicación de una determinada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC puede requerir cambios legislativos en algunos

período de protección no expirara hasta que hubieran transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ¿sería esto suficiente para que el Miembro cumpliera la obligación que le corresponde de conformidad con el artículo 33, incluso si el período contado a partir de la concesión fuera mucho más corto?

Respuesta

No. Para tomar un ejemplo extremo, la situación hipotética que se describe en la pregunta podría plantearse en un Miembro cuyo período de patente fuera de un día a partir de la concesión. En esa situación, el solicitante de una patente gozaría de los derechos exclusivos relacionados con ésta durante un solo día. La finalidad de las prescripciones recogidas en el párrafo 4 del artículo 62 y el párrafo 2 del artículo 41 fue evitar una situación de ese tipo. Las obligaciones resultantes del Acuerdo deben interpretarse conjuntamente y no en forma aislada. El período de protección requerido en el artículo 33 presupone que se apliquen procedimientos razonables para la adquisición de los derechos de patente, de manera que la prescripción de que se proporcione un período de protección de 20 años no quede anulada en la práctica.

Pregunta 11

***¿Cómo definen ustedes el término "actos" contenido en el párrafo 1 del artículo 70?
¿Abarca ese término, tal como figura en el mencionado párrafo, el acto administrativo de concesión de una patente por una oficina de patentes?**

Respuesta

Véase

Respuesta

No. Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 11. Como declaró el representante estadounidense durante la primera reunión del Grupo Especial, las respuestas dadas por los Estados Unidos en esa reunión a las preguntas formuladas por el Grupo Especial fueron preliminares. Aunque los Estados Unidos lamentan tener que modificar esas respuestas, conservaron plenamente el derecho a hacerlo.

Pregunta 13

***¿Cómo definen ustedes el término "materia" contenido en el párrafo 2 del artículo 70?**

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7.

Pregunta 14

En su informe sobre el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, el Órgano de Apelación declaró que "en esencia la práctica ulteriormente seguida en la interpretación de un tratado radica en una serie 'concordante, común y coherente' de actos ... que bastan para determinar un modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes acerca de su interpretación". ¿Es suficiente el hecho de que seis Miembros de la OMC, incluidos los Estados Unidos, modificaran su legislación para establecer un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para apoyar la alegación de que hubo una "serie concordante, común y coherente de actos"? En su respuesta, sírvanse considerar las cuestiones planteadas en los párrafos 72 y 73 de la Primera Comunicación Oral del Canadá.

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4. Efectivamente, actos concordantes, comunes y coherentes han determinado un modelo discernible entre los Miembros de la OMC obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1º de enero de 1996 en lo que se refiere a la interpretación del artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70. Como se explicó en la respuesta estadounidense a la pregunta 4, los Estados Unidos no saben de ningún Miembro de la OMC en esas circunstancias (salvo el Canadá) que no aplique un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud a todas las patentes existentes el 1º de enero de 1996. Por lo

Además, el Canadá hace caso omiso del ejemplo de Portugal que, para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, promulgó el Decreto Ley 141/96 el 23 de agosto de 1996, a fin de asegurarse de que todas las patentes gocen de un período de protección de 15 años contados desde la fecha de concesión o de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, si este último período es mayor. El Canadá aduce que el proceder de Portugal no demuestra necesariamente la existencia de un entendimiento común acerca del significado de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.⁹ Al formular este argumento, el Canadá ha decidido aparentemente ignorar las palabras del propio Portugal en la comunicación que envió al Órgano de Solución de Diferencias:

Portugal y los Estados Unidos se confirman recíprocamente que, con respecto a los países desarrollados Miembros, el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exige, entre otras cosas, que las disposiciones del artículo 33 de dicho Acuerdo se apliquen a todas las patentes que estuvieran en vigor el 1º de enero de 1996 y a todas las patentes que se concedan a raíz de solicitudes que estuvieran pendientes el 1º de enero de 1996.¹⁰

⁹ Comunicación Oral del Canadá, párrafo 77.

¹⁰ *Portugal - Protección mediante patente al amparo de la Ley de Propiedad Industrial: Notificación de la solución mutuamente convenida*, WT/DS37/2 (8 de octubre de 1996). Anexo como Prueba documental N° 10 a la Primera Comunicación de los Estados Unidos.

ANEXO 1.4

**RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
POR ESCRITO POR EL CANADÁ - PRIMERA REUNIÓN**

(7 de enero de 2000)

Pregunta 1

¿Podrían explicar los Estados Unidos por qué creen que el Canadá no podría invocar la norma contraria a la retroactividad que figura en el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes expedidas antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo?

Además, los Estados Unidos no consideran que la expresión "retraso establecido en la ley" constituya una descripción exacta del párrafo 2 del artículo 30 o el párrafo 2 del artículo 73 de la antigua Ley canadiense. El retraso posible en las situaciones que se describen en esas disposiciones no parece tener nada de "establecido". Difícilmente puede considerarse que ese retraso estuviera establecido en todos los casos; por el contrario, es evidente que los retrasos se desaprueban. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 30, las solicitudes sólo pueden volverse a activar si el retraso "no fue razonablemente evitable".¹

Pregunta 4

Cuando el titular de una patente ha permitido que ésta caduque definitivamente por no haber pagado las tasas de mantenimiento durante el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de su solicitud, ¿está el Miembro de la OMC en cuyo territorio se presentó la solicitud en conformidad con sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC? Suponiendo que el titular de una patente tenga, sin incompatibilidad con el Acuerdo, derecho a reducir el período de 20 años dejando de pagar las tasas de mantenimiento después de la expedición de la patente, ¿por qué no tendría también, sin incompatibilidad con el Acuerdo, derecho a reducir ese período, adoptando medidas para acelerar el procedimiento de examen y autorización antes de la expedición de la patente?

Respuesta

En la primera situación hipotética, el Miembro de la OMC podría estar en conformidad con sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC según cuales fueran, entre otras cosas, el importe de las tasas de mantenimiento y los procedimientos para el pago de las mismas. Sin embargo, la segunda pregunta no se refiere a la cuestión pertinente en este asunto. La cuestión no es el derecho del titular de una patente a permitir que ésta caduque, perdiendo una parte de su período de patente, (derecho que es indiscutible) sino, más bien, el derecho del titular de la patente a un período de protección que no expire antes de que haya transcurrido un período de 20 años medidos desde la fecha de presentación de la solicitud. De conformidad con la Ley canadiense, los titulares de patentes válidas sobre materia existente el 1º de enero de 1996 no tienen el derecho legal a ese período. Difícilmente puede decirse que los titulares de las patentes permiten que caduque un derecho que nunca tuvieron.

¹ Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capítulo P-4 párrafo 30.2 (1985).

ANEXO 1.5

COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

(14 de enero de 2000)

Índice

Página

I.	INTRODUCCIÓN.....	60
II.	UN PERÍODO DE 17 AÑOS CONTADOS DESDE LA CONCESIÓN A LA PATENTE NO ES "EQUIVALENTE" A UN PERÍODO DE 20 AÑOS	

16. El párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley no brinda una sólida base legal al procedimiento esbozado por el Canadá, que consiste en abandonar y volver a instar reiteradamente el procedimiento de la solicitud de patente con el objeto de retrasar el procedimiento. El párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley establece en términos que no ofrecen dudas que la nueva activación de una solicitud de patente abandonada sólo se permitirá si el retraso "no se podía razonablemente evitar".¹⁹ Lejos de ofrecer un derecho legalmente garantizado a retrasar la solicitud de patente, la ley canadiense prohíbe expresamente utilizar el procedimiento de abandono y nueva activación de la solicitud descrito por el Canadá cuando la demora se podía razonablemente haber evitado.

17. En su respuesta, el Canadá alega esencialmente que sus funcionarios encargados de examinar las patentes hacen caso omiso habitualmente de las disposiciones obligatorias del párrafo 2) del artículo 30, y afirma que su Comisario de Patentes desconoce que jamás se haya rechazado la nueva activación de una solicitud.²⁰ Sin embargo, cualquiera sea la práctica de los funcionarios canadienses encargados de examinar las patentes, el párrafo 2) del artículo 30 exige inequívocamente que se rechace el pedido de volver a instar el procedimiento cuando el retraso se podía razonablemente haber evitado.

18. Los argumentos del Canadá son análogos a los rechazados por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación que examinaron el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*.²¹ En esa diferencia, la India alegó que determinadas "instrucciones administrativas" proporcionaban un "fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad" a pesar de las disposiciones de la Ley de Patentes de la India que exigían que el Comisario de Patentes rechazara esas solicitudes.²² En la apelación, el Órgano de Apelación examinó concretamente las disposiciones de la Ley de Patentes de la India y resolvió:

Coincidimos con el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de Patentes son obligatorias. Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India tengan primacía sobre las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes [...]

No llega a convencernos la explicación de la India de esas aparentes contradicciones. En consecuencia, no estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India hubieran prevalecido ante una impugnación jurídica amparada en la Ley de Patentes; por consiguiente, tampoco estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India proporcionen un fundamento legal sólido

¹⁹ Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capítulo P-4, párrafo 30 2) (1985). Prueba documental N° 16 del Canadá.

²⁰ Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 47. El Canadá elude la cuestión y sostiene que si no se autoriza que se vuelva a activar la solicitud, el peticionante podría simplemente presentar una nueva solicitud. Por lo tanto, el Canadá afirma algo obvio, es decir, que el solicitante de una patente podía presentar y abandonar reiteradamente la solicitud de patente sin ningún límite de tiempo, logrando así que nunca se concediera una patente. Sin embargo, la disponibilidad de tal procedimiento no guarda ninguna relación con el período de protección.

²¹ WT/DS50/AB/R (adoptado el 16 de enero de 1998).

²² *Idem*, párrafos 67 a 71.

para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad.²³

Del mismo modo, en la presente diferencia, el párrafo 2 del artículo 30 de la antigua Ley es obligatorio en el sentido de que cuando una solicitud ha sido abandonada sólo se puede volver a activar cuando el retraso "no se podía razonablemente evitar". De este modo, el procedimiento con arreglo al cual el Canadá alega que se pueden obtener períodos de protección de las patentes durante 20 años está prohibido por la propia ley en la que el Canadá funda su argumento.

B. LOS SOLICITANTES DE PATENTES CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY QUE DISPONEN DE PERÍODOS DE PROTECCIÓN INFERIORES A 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD NO ESCOGIERON PERDER SUS DERECHOS DIMANANTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

19. Las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC entraron en vigor para el Canadá

22. El párrafo 2 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo brindan una importante

anteriores a 1996 no están sujetos a las obligaciones derivadas del Acuerdo no supone que la materia existente al 1° de enero de 1996 tampoco esté sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo.

B. NO HAY EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NINGÚN FUNDAMENTO PARA EL ARGUMENTO DEL CANADÁ DE QUE EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 70 EXIGE EL CUMPLIMIENTO SÓLO DE ALGUNAS -PERO NO DE TODAS- LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC CON RESPECTO A LA MATERIA EXISTENTE

31.

Canadá no ha explicado ni puede explicar por qué la obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC relativa al período de protección se puede excluir fundadamente de lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 70, mientras que otras obligaciones dimanantes del Acuerdo, como la concesión de derechos exclusivos (artículo 28) no quedan excluidas.

34. Al desarrollar su teoría sobre el párrafo 2 del artículo 70, el Canadá concede una gran importancia al argumento de que una "patente" no es la "materia".²⁹ Al parecer, las partes no discrepan del hecho de que las invenciones existentes (que pueden estar ya patentadas) son la materia en el sentido del párrafo 2 del artículo 70. Por lo tanto, la distinción formulada por el Canadá carece de todo significado en el caso presente. Las invenciones patentadas existentes al 1° de enero de 1996 tienen derecho al nivel de protección previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Tal protección incluye los derechos estipulados en el párrafo 1 del artículo 27, el artículo 28 y el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 33.

V. CONCLUSIÓN

35. En consecuencia, los Estados Unidos solicitan respetuosamente al Grupo Especial que constate que el Canadá no ha cumplido lo dispuesto en el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y solicitan respetuosamente que el Grupo Especial recomiende que el Canadá ponga su ley en conformidad con esas disposiciones.

²⁹ Respuesta del Canadá a la pregunta 7 del Grupo Especial, página 26 de la versión inglesa (segundo párrafo).

II. REFUTACIÓN DE LAS DEFENSAS DEL CANADÁ RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 33

Equivalencia

6. El Canadá ha ofrecido dos defensas relacionadas con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, alega que, incluso si un período de 17 años a partir de la fecha de la concesión expira, de hecho, antes de que hayan transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, lo cual contraviene directamente el texto del artículo 33, en realidad ese artículo no se infringe porque, en el Canadá, un período de 17 años a partir de la concesión es "substantivamente ... equivalente" a un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Este argumento adolece de varios defectos importantes.

7. El argumento refleja un intento de modificar el claro lenguaje del artículo 33 e ignora el mandato contenido en esa disposición, según el cual la protección conferida "no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". El Canadá justifica su desviación respecto del texto del artículo 33 citando el párrafo 2 del artículo 62 para fabricar lo que denomina una "fórmula de medida" de un período de "privilegio y ... derechos de propiedad exclusivos."² El texto del artículo 33, desprovisto de toda ambigüedad, no puede dejarse a un lado con tanta ligereza. Ninguna "fórmula de medida" puede justificar que se ignore el texto explícito de ese artículo, y en el párrafo 2 del artículo 62 no hay nada que justifique el hecho de que el Canadá no confiera a todos los titulares de derechos un período de protección que no expire antes de que hayan transcurrido 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud. De conformidad con el artículo 33, independientemente del período de "privilegio ... exclusivo ..." que proporcione una patente, el período de patente a disposición de los titulares de derechos "no expirará", como mínimo, antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

8. Al servirse del párrafo 2 del artículo 62 para atribuir al artículo 33 un significado que está en conflicto con sus términos expresos, el Canadá no respeta la resolución del Órgano de Apelación según la cual se deben tener "en cuenta de forma adecuada los términos utilizados efectivamente" en una disposición.³ La interpretación del Canadá haría que las palabras "no expirará..." que figuran en el artículo 33 quedaran desprovistas de sentido, resultado que está en contradicción con principios fundamentales de interpretación de los tratados. Esta razón basta para que se considere inválido el argumento de la "equivalencia" formulado por el Canadá.

9. Además de ignorar el texto del artículo 33, el Canadá emplea también un método inadmisibles basado en promedios para aducir que un período de 17 años a partir de la concesión es "substantivamente ... equivalente" a un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En nuestra Comunicación de réplica, mencionamos las numerosas ocasiones en que el Canadá hace referencia a períodos normales o medios de trámite de sus patentes.⁴ Estos períodos normales o medios de trámite son la base para la comparación que hace el Canadá entre el período de "protección ... efectiva" de 17 años a partir de la concesión previsto en su régimen y el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La metodología basada en los promedios que utiliza el Canadá es defectuosa porque (por definición) no tiene en cuenta las patentes

² Segunda Comunicación del Canadá, párrafo 3.

³ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R (adoptado el 20 de mayo de 1996), página 19.

⁴ Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 9 y 10.

el Canadá señala en repetidas ocasiones que el 60 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a esa Ley tienen duraciones superiores a 20 años contados desde esa fecha. Sin embargo, esta estadística no demuestra nada sobre la disponibilidad de un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para todos los solicitantes con arreglo a la antigua Ley. Igualmente significativo es el hecho de que el 40 por ciento de esas patentes expirarán antes de que hayan transcurrido 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

14.

III. REFUTACIÓN DE LA DEFENSA DEL CANADÁ RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 70

17. La defensa final del Canadá en este asunto se basa en el artículo 70. El texto del párrafo 2 de ese artículo requiere que los países desarrollados Miembros de la OMC apliquen las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC -todas las obligaciones resultantes de ese Acuerdo- a las invenciones que estuvieran patentadas el 1º de enero de 1996. El párrafo 1 de ese artículo no debilita

Canadá de que el párrafo 1 del artículo 70 representa en realidad una exención general y compleja de las disposiciones del párrafo 2 de ese artículo.

22. La reclamación de los Estados Unidos ante este Grupo Especial no se basa en ningún acto de una autoridad canadiense anterior a 1996. Se basa, en cambio, en el hecho de que el Canadá no aplicó en forma prospectiva, a partir del 1º de enero de 1996, las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC a toda la materia patentada existente en esa fecha. El párrafo 1 del artículo 70 no tiene ningún efecto en este asunto concreto ni es pertinente en relación con él.

23. Más concretamente, el mero hecho de que el Canadá realizara antes de 1996 actos que negaban protección del nivel prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC a determinada materia no significa que el Canadá esté exento para siempre de la aplicación de las obligaciones resultantes de ese Acuerdo a esa materia. En el contexto de las invenciones patentadas, el hecho de que el Canadá no pusiera a disposición de todos los solicitantes antes de 1996 un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no significa que esté excusado de la obligación de conceder un período de patente del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC a las invenciones patentadas existentes el 1º de enero de 1996.

24. La interpretación en contrario que el Canadá hace del párrafo 1 del artículo 70 no está respaldada por el contexto, el objeto o el fin de ese párrafo. A este respecto, el Canadá intentó primero convencer a este Grupo Especial de que todas las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplican a las patentes concedidas antes del 1º de enero de 1996. Para citar la primera comunicación del Canadá, "las patentes expedidas ... antes del 1º de enero de 1996 ... no están sujetas a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC".¹⁴ Una interpretación de tan largo alcance del párrafo 1 del artículo 70 haría redundantes varias de las otras disposiciones de ese artículo o las privaría de sentido. Vaciaría también totalmente de contenido la protección prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para miles de titulares de patentes existentes, con el resultado de que los efectos jurídicos y las ventajas de ese Acuerdo no se harían sentir durante años. No era esa la intención de los negociadores del Acuerdo, y ese resultado no es compatible con las detalladas negociaciones a que dio lugar la redacción de los párrafos 2, 4 y 6 del artículo 70.

25. Es de suponer que para evitar un resultado tan extremo, el Canadá limitó posteriormente su argumento y ahora distingue entre algunas de las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC, que serían aplicables a la materia existente, y otras obligaciones (como el período de patente), que supuestamente no lo serían. En el texto de los párrafos 1 y 2 del artículo 70 no hay ninguna base para el intento del Canadá de distinguir entre las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC que se aplican a la materia existente. Las obligaciones previstas en los artículos 27, 28 y 31 del Acuerdo no pueden distinguirse de la recogida en el artículo 33. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 70, el Canadá debe aplicar todas las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC a todas las invenciones que estaban protegidas el 1º de enero de 1996.

26. En su segunda comunicación, el Canadá intentó apoyar su distinción entre las diversas obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC citando poco más que el hecho de que la obligación relativa a los derechos exclusivos transmitidos por una patente y la relativa al período de patente se enuncian en distintos artículos del Acuerdo. Este argumento ignora que tampoco las demás obligaciones relativas a las patentes están fusionadas en una disposición sino que están contenidas en artículos separados. Además, no hay nada que indique que los redactores del Acuerdo tenían intención de limitar la aplicación del párrafo 2 del artículo 70 simplemente porque hicieron figurar las obligaciones relativas a las patentes resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC en artículos separados.

¹⁴ Primera comunicación escrita del Canadá, párrafo 113.

Práctica ulterior

27. Como nota final, los Estados Unidos deben poner de nuevo de relieve el hecho sumamente significativo de que, entre todos los países desarrollados Miembros de la OMC (salvo el Canadá), la práctica acerca de la interpretación del artículo 33 y los párrafos 1 y 2 del artículo 70 parece ser totalmente uniforme. El Canadá no ha presentado ningún dato que refute las pruebas facilitadas sobre este punto en la primera comunicación de los Estados Unidos. A la cuestión clave en litigio -si debe estar disponible para todas las patentes vigentes el 1º de enero de 1996 un período de protección de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud- todos los demás países desarrollados Miembros de la OMC responden afirmativamente. Dada la importancia de la práctica

arreglo a la antigua Ley que expirarían antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no disponían de recurso alguno en el marco de la ley canadiense. (Además, y sin perjuicio de la premisa de esta pregunta hipotética, el Canadá tampoco puso este período a disposición, sobre una sólida base legal, de cada uno de los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley en ningún momento anterior al 1° de enero de 1996.)

Pregunta 34

¿Cómo puede decirse que los solicitantes cuyas patentes fueron concedidas antes de la fecha de aplicación del Acuerdo han preferido renunciar a un período posterior cuando el Acuerdo sobre los ADPIC ni siquiera se había aplicado?

Respuesta

No puede decirse que los solicitantes cuyas patentes fueron concedidas antes de la fecha de aplicación del Acuerdo hayan preferido renunciar a un período posterior cuando el Acuerdo sobre los ADPIC ni siquiera se había aplicado. Haber "preferido renunciar a un período posterior" supone necesariamente que los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley adoptaron a sabiendas la decisión de renunciar a su derecho a este período posterior antes de la concesión de sus patentes. Lógicamente, no es posible renunciar a un derecho que no existe. El derecho a un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no existía (ni existe) para los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley en virtud de la ley canadiense, y no existía en virtud del Acuerdo

ANEXO 2.1

PRIMERA COMUNICACIÓN DEL CANADÁ

(2 de diciembre de 1999)

I. INTRODUCCIÓN

1. En el presente procedimiento, los Estados Unidos de América impugnan la conformidad de las disposiciones de la *Ley de Patentes* canadiense (Ley) relativas a la duración del período de protección concedido a determinadas patentes canadienses con la norma mínima que prescribe para ese plazo el artículo 33 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (denominado indistintamente el Acuerdo o el Acuerdo sobre los ADPIC).

2. Los Estados Unidos señalan que el plazo de protección concedido a las patentes expedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989, de conformidad con el artículo 45 de la Ley, es de 17 años a partir de la fecha de expedición de dicha patente. Sobre esta base, los Estados Unidos alegan que esa disposición de la Ley de Patentes canadiense es incompatible con las obligaciones que impone al Canadá el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos los artículos 33, 65 y 70, pero sin limitarse a ellos.¹

3. La tesis de los Estados Unidos se basa en un análisis limitado e incompleto de las disposiciones pertinentes de la legislación y la práctica canadienses y de los términos pertinentes del Acuerdo.

4. En su respuesta, el Canadá niega que la alegación de los Estados Unidos tenga fundamento y confirma que su Ley de Patentes y su práctica con respecto al período de protección concedido a las patentes canadienses expedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 son compatibles con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC, y más concretamente son compatibles y se ajustan a la norma mínima exigida por el artículo 33 y a las disposiciones transitorias o las normas de aplicación que figuran en los artículos 65 y 70 del Acuerdo.

5. El Canadá sostiene que las disposiciones del artículo 45 de la Ley son compatibles y están en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y más concretamente con los artículos mencionados porque:

- a) el plazo del privilegio y el derecho de propiedad exclusivos conferidos a una patente

9. Como anexo sustantivo del Acuerdo por el que se establece la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor el 1º de enero de 1995. Sin embargo, en virtud de la moratoria relativa a la obligación de aplicar las disposiciones del Acuerdo, el párrafo 1 del artículo 65 prorrogó la "fecha de aplicación" del Acuerdo sobre los ADPIC en el Canadá y otros países desarrollados Miembros hasta el 1º de enero de 1996. Concretamente, el párrafo 1 del artículo 65 establece lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 [que no son pertinentes en este caso], ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

10. Las obligaciones de aplicar las disposiciones y de aplicarlas en una fecha determinada, pese a su expresión positiva, están sujetas a las salvedades o normas especiales de aplicación que, bajo el título de "*Protección de la materia existente*", se establecen en el artículo 70.

11. La mayor parte de estas normas transitorias o normas especiales de aplicación se ocupan concreta o específicamente de circunstancias anómalas, ambiguas o particulares que tratan de resolver, y que los negociadores del tratado preveían que se suscitarían con respecto a la fecha de aplicación del Acuerdo.

12. No obstante, las normas establecidas en los párrafos 1 y 2 del artículo son normas de aplicación general. La primera de ellas, la del párrafo 1, aplica concretamente en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC la presunción del derecho internacional³, así como del derecho nacional de numerosos Estados Miembros, contra la aplicación retroactiva de una nueva ley que afectaría los derechos adquiridos, reales o contractuales, vigentes en la fecha de entrada en vigor de la nueva ley.

13. La norma contraria a la aplicación retroactiva de sus obligaciones se establece en el párrafo inicial del artículo 70, que dispone lo siguiente:

El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

14. Según sus propios términos, la segunda norma, o sea la del párrafo 2, se aplica con sujeción a las demás disposiciones del Acuerdo. En su parte pertinente establece:

Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo.

³ La presunción ha sido codificada en el artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, que dispone lo siguiente:

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

B. DISPOSICIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN EN LA LEY DE PATENTES CANADIENSE

15. La legislación canadiense vigente en materia de patentes incluye dos disposiciones, que inicialmente entraron en vigor el 1° de octubre de 1989, en las que se define la duración de la protección que se concede al solicitante de una patente cuando ésta se concede.

16. Ambas disposiciones se pueden distinguir sobre la base de la fecha de presentación de la solicitud, por sus referencias a diferentes fechas iniciales para determinar la duración del plazo de protección y por la determinación de distintos períodos de tiempo en los que la protección se mantendrá a partir de la fecha inicial.

17. Tras su reciente modificación, que afectó esencialmente a su redacción, contenida en la *Ley de Actualización de la Ley de derecho de autor*⁴

cuestiones, las modificaciones resultantes restringieron considerablemente el período durante el cual regían esas licencias obligatorias.¹⁰⁾

24. La segunda razón se relacionaba con las decisiones adoptadas por el Gobierno de ratificar el *Tratado de cooperación en materia de patentes*, para pasar de un sistema de protección que beneficiaba al "primero en presentar la solicitud" a un sistema que protegiera al "primer inventor" y, de modo más general, para modernizar las leyes, los procedimientos administrativos y las prácticas nacionales en materia de patentes.^{11, 12}

25. Si bien el deseo de modernizar el sistema de patentes canadiense era una de las razones que motivaban las modificaciones introducidas en las disposiciones de la legislación sobre patentes entonces vigente, relativas a la fecha de iniciación y a la extensión del período de protección, éste no era el único motivo. Otra importante razón de ser de estos cambios reflejaba "el deseo de evitar que los solicitantes de patentes manipulasen el sistema de solicitud de patentes, retrasando deliberadamente la concesión de su patente a fin de retrasar la fecha de expiración [...]".¹³

26. Comentando los efectos del plazo de "20 años contados desde la presentación de la solicitud" en su libro titulado *Intellectual Property Law Copyright Patents Trade Marks*, el profesor David Vaver brinda una perspectiva comparativa de esta segunda razón de ser de las modificaciones cuando observa que:

El actual período de monopolio [de 20 años a partir de la presentación de la solicitud] es en la práctica de menos de 20 años. [...] Antes [del 1º de octubre] de 1989, las patentes tenían una duración de 17 años contados desde su concesión, lo que podía suceder mucho después de la fecha de presentación de la solicitud debido a retrasos en la Oficina de Patentes. Algunos retrasos resultaban inevitables. Otros eran causados deliberadamente por los solicitantes con la intención de prolongar su monopolio.¹⁴

27. Las modificaciones previstas en el Proyecto de Ley C-22 fueron presentadas y publicadas el 6 de noviembre de 1986 y un año después se convirtieron en ley, como se hizo notar *supra*, el 17 de noviembre de 1987. Sin embargo, por diversas razones vinculadas a la necesidad de concebir y redactar disposiciones reglamentarias complementarias para abordar otras cuestiones transitorias y a fin de dar tiempo al sector de la propiedad intelectual para adaptarse al nuevo sistema, la mayor parte de las modificaciones "modernizadoras", incluidas las relativas a la duración de la protección, no entraron en vigor hasta el 1º de octubre de 1989. Por consiguiente, tanto el Gobierno como las partes

¹⁰ Véase la Prueba documental N° 3, artículo 41.11 (Cláusula 15).

¹¹ *Department of Consumer and Corporate Affairs, News Release*, 27 de junio de 1986. Se reproduce como Prueba documental N° 6.

¹² Roger T. Hughes y otros. *Hughes and Woodley On Patents* 26.12

interesadas dispusieron de tres años para tomar disposiciones transitorias con respecto al cambio de régimen.

28. La referencia que se hace en los artículos 44 y 45 a una fecha límite para la presentación de solicitudes cumplía claramente una de las finalidades de transición necesarias para introducir el cambio de un sistema que utilizaba un plazo de "17 años contados desde la concesión" a otro que empleaba un plazo de "20 años contados desde la presentación de la solicitud". Sin embargo, no se preveía un mecanismo de conversión entre ambos sistemas.

29. En estas circunstancias, el Proyecto de Ley C-22 incluyó una disposición transitoria adicional en la que se determinaba cuál sería la ley aplicable a las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha límite. La regla se estableció en el artículo 27 del Proyecto, que establecía lo siguiente:

27. Las solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Ley a las que se refiere el párrafo 31 1) [que incluía la disposición sobre el plazo de 17 años] se regirán por la *Ley de patentes* en su versión inmediatamente anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones.¹⁵

30. La ley aplicable a estas solicitudes se suele denominar "antigua Ley".

D. TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE EN EL CANADÁ

31. A diferencia del derecho de autor y del derecho sobre las marcas de fábrica o de comercio, que nacen espontáneamente cuando se crea la "obra" (en el caso del derecho de autor) o con la puesta en comercio de una marca aplicada a un producto (en el caso de las marcas de fábrica o de comercio), los derechos de patente no nacen hasta que el Estado o un representante del mismo -en el Canadá, el Comisario de Patentes o el funcionario encargado del examen de las patentes- resuelve que la invención reivindicada cumple los criterios legales de novedad, originalidad y utilidad.

32. Cuando el Comisario llega a la conclusión de que una invención es nueva, original y útil, confirmará estas cualidades mediante la concesión al inventor (o a su apoderado) de un "certificado de patente".¹⁶ El Comisario de Patentes, por conducto de uno de los funcionarios de la Oficina de Patentes encargados del examen, verifica la novedad, originalidad y utilidad de las reivindicaciones que figuran en la solicitud de patente mediante un procedimiento de examen y de diálogo con el solicitante.¹⁷

E. SOLICITUDES PRESENTADAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY

33. Como consecuencia de la norma transitoria establecida en el artículo 27 del Proyecto de Ley C-22, las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 45, o sea las solicitudes presentadas al amparo de la antigua Ley, siguen siendo evaluadas conforme al criterio del "primer inventor" y siguen

¹⁵ Véase la Prueba documental N° 3, cláusula 27 del Proyecto, que se convirtió en artículo 27 al ser promulgada como parte de la Ley que modificó la Ley de Patentes.

¹⁶ Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, (segunda edición), (Clark Boardman: Nueva York, 1989), volumen 5, páginas 1 a 5/6. La parte pertinente se reproduce como Prueba documental N° 10. Véase también: Harold G. Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, (cuarta edición), (Carswell: Toronto 1969), página 163. Se reproduce parcialmente como Prueba documental N° 11. Roger T. Hughes, *op. cit.*, página 315. David Vaver, *op. cit.*, página 113.

¹⁷ Declaración jurada de Davies, párrafo 8.

siendo examinadas de conformidad con las demás normas aplicables a las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley.¹⁸

34. El procedimiento aplicable a las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley, del mismo modo que el correspondiente a la nueva Ley, comienza con la presentación de una solicitud de que se expida un certificado de patente que conceda al solicitante un privilegio o derecho de propiedad exclusivo sobre la invención reivindicada en la solicitud. Si el solicitante no retira ni abandona la solicitud, el procedimiento termina mediante la ejecución de uno de los dos actos previstos en la Ley. Por tanto, al término del procedimiento el Comisario de Patentes resolverá desestimar la solicitud y notificar esta decisión al solicitante mediante carta certificada (antigua Ley, artículo 40¹⁹); o bien concederá la patente estampando su firma y el sello de la Oficina de Patentes (antigua Ley, artículo 43²⁰).

35. El "diálogo" que se lleva a cabo entre la fecha de presentación de la solicitud y la ejecución del acto de "concesión" o de "denegación" se inicia corrientemente cuando, tras haber realizado una "búsqueda" sobre la solicitud (lo que significa examinar las reivindicaciones comparándolas con las publicaciones pertinentes y otras cuestiones que afectan a la patentabilidad), el funcionario encargado del examen redacta un informe y lo comunica al solicitante, en el que se le notifica cualquier deficiencia de las reivindicaciones contenidas en la solicitud o del alcance de las mismas, así como toda incompatibilidad de la solicitud con las prescripciones de la antigua Ley o el antiguo Reglamento.²¹ Después de la emisión de ese informe, el solicitante dispone de un plazo de seis meses para responder a toda cuestión derivada del examen.

36. El trámite de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley ante la Oficina de Patentes y la duración del mismo dependía, y sigue dependiendo, del control procesal ejercido por el solicitante. Por lo tanto, gracias al control del ritmo del "diálogo" mediante los diversos medios descritos en la cita que se transcribe a continuación, el solicitante puede acelerar o, como hace notar el profesor Vaver, retrasar el trámite de su solicitud de conformidad con su interés estratégico en la cronología y la duración de la protección que recibirá del procedimiento de concesión de la patente.²²

37. El principal medio para controlar el ritmo del "diálogo" y el trámite de la solicitud fue descrito por el Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes del Canadá. El más directo de estos métodos consiste en que el solicitante simplemente se dirija al funcionario pertinente y le pida que el examen se aplase hasta una fecha posterior.²³ El Presidente describe este y otros métodos que se pueden emplear para influir en el ritmo del trámite:

Existen numerosos medios que permiten que un solicitante retrase el trámite de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley. Entre ellos figuran los siguientes:

¹⁸ Declaración jurada de Davies, párrafos 5 y 7.

¹⁹ *Ley de Patentes*, R.S.C. 1985, capítulo P-4; capítulo 33 (tercer suplemento). La parte pertinente se reproduce en la Prueba documental N° 12.

²⁰ Véase la Prueba documental N° 12, artículo 43.

²¹ Declaración jurada de Davies, párrafo 8.

²² Declaración jurada de Davies, párrafos 3, 4 y 9.

²³ Declaración jurada de Davies, párrafo 10.i).

- i) El solicitante puede conseguir el retraso del procedimiento simplemente solicitándolo al funcionario encargado del examen de las patentes. Según mi experiencia personal, no conozco ningún caso en que se haya rechazado tal petición.
- ii) Un medio sencillo para retrasar la solicitud es que el solicitante espere hasta la finalización de cada plazo aplicable para realizar un acto determinado. Por ejemplo, el solicitante puede esperar hasta que finalice el período de seis meses para responder a cada informe emitido por el funcionario de la oficina y hasta el final del período de seis meses para pagar la tasa definitiva antes de la concesión de la patente.
- iii) El solicitante puede también no responder al informe presentado por el funcionario dentro del plazo de seis meses posterior a la emisión de ese informe. La consecuencia de ello será que se considerará que la solicitud ha sido abandonada; no obstante, una solicitud abandonada se puede volver a activar dentro del plazo de 12 meses.
- iv) Un solicitante puede además no pagar la tasa definitiva dentro de los

patente se resuelven por medio de un procedimiento contradictorio²⁶ que, una vez concluido, concede el derecho de patente al primer inventor.

40. Por lo tanto, mientras la solicitud está en la Oficina de Patentes, y a menos que sea divulgada por el solicitante, su contenido, o sea la invención, permanece secreto y protegido por la legislación aplicable a los secretos comerciales durante todo el trámite de la solicitud. (Además, cuando lo considere ventajoso, el solicitante puede retirar o abandonar su solicitud y seguir beneficiándose indefinidamente de la protección de los secretos comerciales porque la Oficina de Patentes nunca divulga el contenido de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley que haya sido retirada, abandonada o desestimada.)²⁷

F. PATENTES CONCEDIDAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY - ESTADÍSTICAS

41. Un examen de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativos a las patentes expedidas a raíz de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 y que aún existían cuando el Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor en el Canadá²⁸ demuestra que un considerable número de solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley se habían tramitado en un marco temporal que, considerado desde la perspectiva de la fecha de presentación de la solicitud, prolongaba la duración del período de protección conferido al solicitante.

42. Más particularmente, los archivos demuestran que, con respecto a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC que se adoptó sucesivamente, 142.494, o sea, algo más del 60 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley vigente a la sazón (236.431) tenían plazos que, suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, no expirarían antes del vencimiento del plazo de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, o vencerían mucho después. En un número muy grande de estos casos, la fecha de expiración será de dos a cinco años posterior al vencimiento del período de 20 años.²⁹

43. El corolario evidente de lo expuesto es que, con relación a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC utilizada sucesivamente, 93.937 de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley (algo menos del 40 por ciento) que estaban vigentes a la sazón tenían plazos que, suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarían antes del período de 20 años contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En el 84 por ciento de estos casos, la patente expirará durante el decimonoveno año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. (De estos casos en que la patente expirará en el "decimonoveno" año, el 52 por ciento vencerá en el segundo semestre del año, mientras que el 32 por ciento restante lo hará durante el primer semestre.)³⁰

²⁶ Se trata de un procedimiento de "impugnación" tramitado ante la Oficina de Patentes, en el que los solicitantes de patentes que alegan derechos contradictorios sobre una invención presentan declaraciones juradas para demostrar sus "fechas de invención" respectivas. Declaración jurada de Davies, párrafos 2 y 7.

²⁷ Declaración jurada de Davies, párrafo 6.

²⁸ Por motivos relacionados con problemas relativos a la entrada de datos de las fechas de presentación de solicitudes, la fecha empleada para el examen fue en realidad el 1º de octubre de 1996. No obstante, teniendo en cuenta el número de patentes expedidas en el Canadá anualmente, la Oficina de Patentes considera que las estadísticas basadas en la fecha del 1º de octubre pueden sustituir fiablemente a las estadísticas que hubieran resultado aplicables con respecto al 1º de enero de 1996 si los datos hubieran estado disponibles. Declaración jurada de Davies, párrafos 13 y 15.

²⁹ Declaración jurada de Davies, párrafos 14 a 17.

³⁰ Declaración jurada de Davies, párrafos 14 a 17.

44. Un examen complementario de los archivos de la Oficina de Patentes, llevado a cabo con relación a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que seguirán estando en vigor el 1º de enero del año 2000, demuestra resultados que, según era previsible, son similares. Así, de las 169.966 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que, si se pagan las tasas anuales de mantenimiento, seguirán estando en vigor, 103.030, o sea algo más del 60 por ciento, no expirarán antes del vencimiento del período de 20 años a contar desde las correspondientes fechas de presentación de las solicitudes, o lo harán mucho después.³¹

45. Correlativamente, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, o sea algo menos del 40 por ciento, que aún estarán en vigor el 1º de enero del año 2000, si se pagan las tasas anuales de mantenimiento, expirarán antes del plazo de 20 años posterior a las fechas respectivas de presentación de las solicitudes. En el 77 por ciento de estos casos, la patente expirará durante el decimonoveno año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. (De las patentes que expirarán en este "decimonoveno" año, el 55 por ciento lo hará en el segundo semestre del año, mientras que el 22 por ciento restante expirará durante el primer semestre.)³²

G. SOLICITUDES PRESENTADAS CON ARREGLO A LA NUEVA LEY

46. Cuando el Proyecto de Ley C-22 introdujo el sistema de "la primera inscripción" y definió nuevamente la fecha de iniciación del plazo de protección, eliminó la posibilidad de que el solicitante retrase el trámite con el objeto de ampliar el período durante el cual gozará de la protección. De este modo, también anuló efectivamente todo incentivo o autorización para retrasar el trámite, que caracterizaba al sistema de la antigua Ley.

47. El incentivo para retrasar el trámite fue suprimido por el hecho de que el nuevo plazo de protección empezaba a correr desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 44) y de que la solicitud sería sometida al examen público a más tardar 18 meses después de su fecha de presentación (artículo 10), sin tener en cuenta si la patente había sido o no "examinada" y expedida. El incentivo para retrasar el trámite quedó además reducido por el hecho de que, con arreglo a la nueva Ley, la solicitud no es incluida en la "fila de examen" hasta que el solicitante solicita el "examen" y paga las tasas correspondientes (artículo 35). Originalmente, el *Reglamento de Patentes* del Proyecto de Ley C-22 establecía que esta petición se debía formular dentro de los siete años de la fecha de presentación de la solicitud. Posteriormente, esta norma se modificó y se redujo el plazo a cinco años (artículo 96).³³

48. El efecto conjunto de estas normas establecidas por la nueva Ley consiste en que el plazo de duración de la patente comienza a correr antes de la expedición de ésta, a fin de conceder al solicitante el privilegio y el derecho de propiedad exclusivos sobre la invención. En consecuencia, y a diferencia del sistema de la antigua Ley, el período durante el cual el solicitante puede esperar beneficiarse del secreto comercial y gozar del privilegio de exclusividad para explotar su invención se reduce inexorablemente durante todo el plazo durante el cual se tramita y se inspecciona la solicitud de protección.

49. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el Proyecto de Ley C-22 también

para determinar cuándo, dentro de un período determinado -antes siete años y ahora cinco- después de presentada la solicitud, puede formular la consiguiente "solicitud de examen". En segundo lugar, conservó la capacidad de control manteniendo la norma según la cual el solicitante puede hacer avanzar su solicitud en la "fila de examen" mediante el pago de una tasa.

50. Además de mantener medidas que permitían a los solicitantes ejercer un control sustancial sobre la tramitación, el Proyecto de Ley C-22 también introdujo nuevas normas relativas a las tasas de mantenimiento que, en la práctica, permitían que los solicitantes pudieran controlar la fecha de expiración de sus patentes, tanto con arreglo a la antigua Ley como con arreglo a la nueva.

51. Las nuevas normas relativas a las "tasas de mantenimiento" tienen este efecto porque hacen depender la duración del privilegio y el derecho de propiedad exclusivos concedidos al titular de una patente con respecto a su invención, del pago de tasas anuales que, si no se pagan dentro del plazo previsto, dan lugar a la expiración de la patente.

H. PATENTES CONCEDIDAS CON ARREGLO A LA NUEVA LEY - ESTADÍSTICAS

52. Las nuevas medidas de los artículos 43 y 44 de la Ley de Patentes en el momento de la presentación de las solicitudes de patentes en Canadá a partir del 1º de octubre de 1946 y a partir del 1º de octubre de 1953 Tw (consp) 513

procedimiento de examen y diálogo con el solicitante, la oficina de patentes determina si la invención es o no nueva, original y útil. En tercer lugar, si la oficina de patentes determina que la invención es nueva, original y útil, concede la patente; si, en cambio, considera que esos criterios no se han cumplido, desestima la concesión de la patente.

63. Resulta claro que en esta secuencia de hechos la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente estarán separadas en el tiempo. Además, debido a las diferencias en los procedimientos de examen, la distancia temporal entre esas dos fechas puede ser bastante considerable. Por ejemplo, en noviembre de 1999 había aproximadamente 1.000 solicitudes de patentes que se habían presentado en el Canadá antes del 1º de octubre de 1989 y respecto de las cuales aún no se había expedido ninguna patente.³⁶

64. Como consecuencia de las importantes variaciones de la distancia temporal existente entre la fecha de la solicitud y la fecha de concesión, una patente que tenga una duración nominal de 17 años a partir de la concesión puede tener, cuando se calcula el tiempo a partir de la fecha de presentación de la solicitud, un plazo de protección "alternativo" que sea más corto, igual o más largo que el período de 20 años indicado en el artículo 33.

65. Los Estados Unidos sostienen que, cuando el plazo "alternativo" de 17 años contados desde la concesión de la patente es inferior a 20 años, la legislación del Miembro que confiere una protección de 17 años contados desde la concesión no está en conformidad con la norma del artículo 33 y el Miembro tiene la obligación de modificar su legislación a fin de ampliar el plazo hasta un total de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a fin de que la legislación y las patentes en cuestión se pongan en conformidad con la norma del Acuerdo sobre los ADPIC.

66. El Canadá discrepa de ello. Sostiene que existen buenas razones para impugnar y negar la validez de:

- a) la tesis de los Estados Unidos, de que el plazo de protección de las patentes en cuestión no es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC; y también que
- b) la tesis de los Estados Unidos, de que el Acuerdo sobre los ADPIC exige la modificación de la ley de autorización y la ampliación del período de protección de las patentes.

B. LOS PERÍODOS DE PRIVILEGIO EXCLUSIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 45 Y EN EL ARTÍCULO 33 SON EQUIVALENTES

67. Una de las razones para negar la validez de las tesis de los Estados Unidos es que el artículo 33 no es una disposición aislada dentro del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que debe interpretarse conjuntamente con las disposiciones complementarias sobre la duración de la protección que figuran en el párrafo 2 del artículo 62.

68. Estas últimas disposiciones determinan que el procedimiento de otorgamiento o registro aplicado por los Miembros no debe dar lugar a que se "acorte injustificadamente" la duración de la protección conferida a los titulares de derechos. En consecuencia, el artículo 33 no puede interpretarse en el sentido de que confiere una protección mínima de 20 años completos para el privilegio y los derechos de propiedad exclusivos que otorga una patente.

³⁶ Declaración jurada de Davies, párrafo 23.

69. Teniendo en cuenta esto, se puede caracterizar adecuadamente al artículo 33 como una regla de fondo y no meramente técnica. Esto se desprende claramente de la lectura conjunta del considerando inicial del preámbulo que comienza con el término "*Deseosos*" y del párrafo b) del primer "*Reconociendo*", que introducen la parte sustancial del Acuerdo sobre los ADPIC y que rezan respectivamente:

[...] teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual [...]

Reconociendo [...] la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a [...] b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual [...];

y del texto del párrafo 2 del artículo 62 que incluye la expresión "se acorte injustificadamente", y que dispone en la parte pertinente

[...] los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes [al otorgamiento o registro] permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección **se acorte injustificadamente**.

70. En consecuencia, para determinar la conformidad de la legislación interna de un Miembro con sus obligaciones dimanantes del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, es necesario y no meramente conveniente, analizar la sustancia, la "eficacia" y la "adecuación" de la legislación interna y también de la obligación prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.

71. Cuando se analiza así el contenido sustantivo, la "efectividad" y la "adecuación" de los artículos 45 y 33, resulta inmediatamente evidente que los períodos de protección otorgados a los titulares de derechos exclusivos con arreglo a las dos fórmulas son equivalentes. Y cuando uno de los períodos es sustancialmente o "efectivamente" equivalente al otro o, como en el caso del artículo 45, mejor que el otro, los dos son por definición compatibles entre sí en el contexto de las normas sobre razonabilidad y acortamiento injustificado contenidas en el párrafo 2 del artículo 62.

72. El examen realizado anteriormente ha demostrado que, cuando se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la duración de la protección conferida a una patente expedida con arreglo al artículo 45 es variable al alza con respecto a su período nominal de 17 años. La variabilidad depende del hecho de que, al menos en el Canadá, la Oficina de Patentes normalmente necesita entre dos y cuatro años para llevar a cabo el procedimiento de examen.³⁷

73. No obstante, mientras que el período de protección "alternativo" puede variar según la duración del procedimiento de examen, el plazo de 17 años en el cual el solicitante que ha obtenido una patente gozará del privilegio y el derecho de propiedad exclusivos conferido por una patente es **constante** y dura 17 años.

74. En los sistemas tales como el previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, en los que el período de protección se relaciona con la fecha de presentación de la solicitud y no con la fecha de concesión de la patente, pero en los que el privilegio y el derecho de propiedad exclusivos derivados de la patente corren a partir de la fecha de concesión, el período durante el cual el solicitante que obtiene la patente gozará del privilegio y del derecho de propiedad exclusivos conferidos por la patente **no** es

constante. En consecuencia, en la práctica ese período se verá **reducido** de forma variable por el tiempo requerido para tramitar el procedimiento de examen y concesión.

75. El hecho de que, con arreglo a la fórmula prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, el período de exclusividad se verá **reducido** por el procedimiento de concesión se reconoce en el párrafo 2 del artículo 62 en el que, tratando de imponer un límite razonable a esa reducción, se reconoce de todos modos la reducción del período de exclusividad al exigirse que:

[...] Los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección **se acorte injustificadamente**. (Cursivas añadidas.)

76. Cuando el procedimiento normal requiere, como sucede habitualmente en el Canadá con las
. (nsecuencia, en lac el proced5odo de proted3413n

81. El Canadá sostiene que cuando el período constante de protección sustantiva o "efectiva" de los derechos exclusivos otorgados por una patente solicitada con arreglo al artículo 45 es equivalente al período variable normal o promedio de protección sustantiva o "efectiva" resultante de la aplicación conjunta de los artículos 33 y 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, y de hecho es habitualmente dos años más largo que este último período, cabe decir razonablemente que el período de protección definido por el artículo 45 es compatible con la norma mínima establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.

82. El Canadá alega también que, como los dos métodos utilizados para determinar la duración de la protección ofrecen períodos equivalentes de protección sustantiva o "efectiva", al decidir mantener ambas disposiciones en el proceso de aplicación de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá actuó dentro del ámbito de libertad que el párrafo 1 del artículo 1 concede a los Miembros a fin de establecer "[...] el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

83. El Canadá sostiene asimismo que la equivalencia sustantiva o "efectiva" y la compatibilidad con su legislación y su práctica, entre las disposiciones de los artículos 44 y 45 y la norma establecida en el artículo 33, son **por sí mismas** suficientes para desestimar la reclamación de los Estados Unidos.

C. EL ARTÍCULO 45 NO EXIGE, Y NUNCA EXIGIÓ, QUE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN FINALICE ANTES DE LA EXPIRACIÓN DE UN PERÍODO DE 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

84. Otra razón para negar la validez de las tesis de los Estados Unidos se basa en el carácter no restrictivo del término de protección establecido en el artículo 45, que en su parte pertinente establece que "la duración de toda patente expedida [...] sobre la base de una solicitud presentada antes del 1º de octubre de 1989 será de 17 años contados desde la fecha de expedición de la patente".

85. El artículo 45 no hace referencia alguna a la fecha de presentación de la solicitud. Por lo tanto, no determina cuándo podrá terminar el período de protección en relación con la fecha de presentación de la solicitud. Más particularmente, el artículo 45 no establece que el período de protección terminará antes de la expiración del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

86. El mero hecho de que el artículo 45 no especifique que el período de protección no finalizará antes de la expiración del período mencionado en el artículo 33 no significa ni supone que el artículo, o su contenido sustantivo o "efectivo", sea incompatible con la norma establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo no propone ni impone formas específicas o fórmulas para cumplir las obligaciones sustantivas o "efectivas" de los Miembros.

87. El párrafo 1 del artículo 1 confirma esto cuando, en su última frase establece sin ambigüedades que: "Los Miembros podrán establecer **libremente** el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y **práctica** jurídicos". (Cursivas añadidas.)

88. Por consiguiente, no existe ninguna obligación de aplicar o cumplir las disposiciones del Acuerdo con arreglo a ninguna fórmula concreta o determinada previamente. Por lo tanto, sólo la sustancia, la "efectividad" o la "adecuación" del sistema y **práctica** jurídicos serán determinantes con respecto a las cuestiones relativas al cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo.

89. Ante esta libertad para aplicar el sistema y la práctica jurídicos de cada Miembro, la cuestión objeto de esta diferencia puede reducirse a determinar si el artículo 45 establece o no un período de protección que "no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la

fecha de presentación de la solicitud", conferido universalmente a todos los solicitantes que obtengan una patente.

90. De la práctica de la administración de las solicitudes concedidas con arreglo a la antigua Ley se desprende claramente que todo solicitante de una patente a la que se aplique el artículo 45 disponía y sigue disponiendo de un período de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

91. Resulta también claro de los datos de los archivos de la Oficina de Patentes que hasta un 40 por ciento de los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley prefirieron no hacer uso de los retrasos posibles en el procedimiento de aplicación para asegurarse un período de protección que no finalizaría antes de la expiración del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

92. Ahora bien, la obligación contenida en el artículo 33 sólo exige que el período esté disponible ("available" en la versión inglesa). No exige que se lo imponga contrariando la preferencia expresada o la decisión estratégica del solicitante.

93. Lo que importa al examinar la disponibilidad de un período de protección de "20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" es el hecho de que el solicitante no sólo podía y puede, por su propia acción, controlar y prolongar el trámite para ampliar su período de protección, sino que podía y puede, por su propia acción, interrumpir su período de protección sustantiva o "efectiva" en cualquier momento de la duración de dicha protección, simplemente negándose a pagar o decidiendo no pagar las tasas anuales de mantenimiento.

94. También es importante reconocer que las disposiciones de la legislación nacional en las que

103. La realidad de este hecho resulta especialmente evidente cuando, como se indica en los gráficos de barras anexos como Prueba documental E a la declaración jurada de Davies, las estadísticas correspondientes a la duración del período de protección se organizan en relación con las carteras de patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley, correspondientes a invenciones farmacéuticas de las que son titulares diversas empresas.

104. Los gráficos de barras utilizan la norma del período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, adoptada por el Acuerdo sobre los ADPIC, como "punto cero" o nivel del dato, y muestra las desviaciones negativas y positivas con respecto a esta norma, de cada una de las patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley en las diversas carteras. Los gráficos de barras demuestran claramente que los administradores de las diversas carteras de patentes gestionaron sus estrategias respectivas en materia de solicitudes de una manera que, en la enorme mayoría de los casos, les brindaba períodos de protección que superaban y superan considerablemente el período mínimo establecido en el artículo 33.

105. Por consiguiente, las pruebas demuestran que, si bien una minoría de solicitantes con arreglo a la antigua Ley no prolongaron la extensión del período de protección que obtendrían, calculado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la mayoría sí obtuvo períodos de protección iguales o considerablemente superiores al plazo mínimo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC.

106. Estas pruebas comparativas de preferencia y predominancia con respecto a la duración de los períodos de protección de la patente se desprenden con mayor evidencia de las estadísticas relativas a las patentes farmacéuticas que figuran en las carteras de determinadas empresas. En la mayor parte de estos casos, sólo una ínfima minoría de las patentes que figuran en la cartera tienen términos de

106.

artículo 1 a fin de establecer "el método adecuado para aplicar las disposiciones del [...] Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

110. En resumen, el Canadá alega también que el hecho de que el período de protección indicado en el artículo 33 estuviera disponible de conformidad con la legislación y la práctica canadienses relativas a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45 es por sí mismo suficiente para desestimar la reclamación de los Estados Unidos.

D. ARTÍCULO 70

111. El Canadá ha demostrado que el período de protección sustantiva o "efectiva" concedido por el artículo 45 es equivalente o superior al período de protección sustantiva o "efectiva" previsto y disponible de conformidad con la obligación derivada del artículo 33, y es compatible con éste. El Canadá ha demostrado también que, de conformidad con la ley y la práctica relativos al artículo 45, el período de protección previsto en el artículo 33 estuvo a disposición de todo solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley, sin excepción alguna.

112. El Canadá sostiene asimismo que, sin perjuicio de la equivalencia sustantiva o "efectiva" con el período de protección previsto en el artículo 33 de conformidad con la legislación y la práctica canadienses -y de la posibilidad práctica de su utilización- la obligación dimanante del artículo 33 no se aplica retroactivamente a las patentes concedidas por el Comisario de Patentes antes del 1º de enero de 1996.

113. Las patentes expedidas con arreglo a la antigua Ley antes del 1º de enero de 1996 fueron concedidas por actos administrativos del Comisario de Patentes y no están sujetas a las obligaciones

Las pate2 24 Tc 05921.9473 Twntesse 63ngt a.7ónca75 0 341 Tw (la AcuerdreaatenLO)de Pateneme72 de enerop e
sealabD 0"Acue" 3n"Acues"npe6 f la0 la posdip-12faf T2 b) atentes antes de22Taa"us obligaciones

hubieran hecho así, tal como lo hicieron en el párrafo 1 del artículo 26, los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, el artículo 36, el párrafo 1 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 70. La no utilización de tales palabras modificatorias permite sostener que ello fue deliberado y que los negociadores no tuvieron el propósito de limitar o matizar el significado.

118.

- a) el período de protección de las patentes disponible con arreglo al artículo 45 es

ANEXO 2.2

COMUNICACIÓN ORAL DEL CANADÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN CON EL GRUPO ESPECIAL

(20 de diciembre de 1999)

I. INTRODUCCIÓN

1. Sr. Presidente y miembros del Grupo Especial: me llamo Ted Thompson y tengo el privilegio de presentar hoy oralmente los argumentos del Canadá. Están conmigo mis colegas los Sres. Rob

17.

25. Los Estados Unidos alegan que miles de titulares estadounidenses de patentes han sufrido perjuicio como consecuencia de las patentes concedidas por un término de 17 años, considerado como un tiempo insuficiente (véanse por ejemplo los párrafos 4, 5 y 6 de su primera comunicación escrita). El Canadá sostiene que esta alegación carece de fundamento.

26. También en este caso, el Canadá ha demostrado que, en el marco del régimen de patentes previsto en el artículo 44, el período de protección efectiva medio o normal es de 15 años, que se obtiene restando del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud el tiempo necesario para el trámite, mientras que las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 tienen un período de protección fijo de 17 años. Los Estados Unidos alegan que el titular de una patente concedida con arreglo al artículo 45 que prefiera que su patente se expida en menos de tres años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud tiene derecho a obtener un beneficio comercial excepcional gracias a una nueva configuración del término de protección aplicada retroactivamente. Sin embargo, la duración de la protección efectiva es dos años más larga que el período normal que cabe esperar con arreglo al nuevo sistema y el solicitante tiene derecho a una protección aún mayor porque el tiempo necesario para el trámite, que no tiene ninguna protección con arreglo al artículo 33, presenta una ventaja aritmética. Según interpreto la tesis de los Estados Unidos, el Canadá debe ahora poner en práctica una ventaja teórica o artificial que no concede ningún beneficio real con arreglo al nuevo sistema, desconociendo el acuerdo original con la sociedad sin otorgar ningún beneficio compensador.

27. Permítanme decir respetuosamente que esto es incompatible con los objetivos y principios declarados del Acuerdo. Significa exigir que a alguien que ya recibe mucho más en virtud del antiguo sistema de lo que podría obtener con arreglo al nuevo sistema, se le otorgue aún más. ¿Con qué propósito? Con el de que Pfizer, para utilizar el ejemplo ofrecido por los Estados Unidos, pueda ampliar su término de exclusividad durante 14 meses y gozar de ventas con beneficios extraordinarios. Alguien tendría que pagar esto, y los costos adicionales se impondrían al consumidor canadiense. Se tendrá que decir a los fabricantes competidores que han realizado sus planes y sus inversiones basándose en un sistema legal, que modificaremos las normas de manera retroactiva. Esto sólo puede ocasionar alteraciones del mercado, incluso si se pagara una compensación. Esto no fomentará la competencia, el comercio, las innovaciones, el desarrollo socioeconómico ni la transferencia y difusión de tecnología. Será en vano buscar algún beneficio derivado de la tesis de los Estados Unidos.

28. A ese resultado sólo puede llegarse mediante una interpretación estrecha y selectiva del Acuerdo, que no concede protección, para usar los términos del artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, de modo que se favorezca "el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones".

29. Apoyar tal aplicación mecánica del artículo 33 sólo serviría para que se obtengan beneficios extraordinarios y se socaven los amplios principios de la OMC de "promover el interés público". La aceptación y el reconocimiento de la equivalencia de estos dos sistemas no perjudicará ninguna expectativa razonable ni interés legítimo de los titulares de patentes. El titular de una patente concedida con arreglo al artículo 45 tiene 17 años de protección efectiva plena. No existen derechos derivados de estas patentes que pudieran verse adversamente afectados por la negativa a adoptar la tesis de la concesión de beneficios gratuitos y extraordinarios postulada por los Estados Unidos. Llevar a la práctica la tesis de los Estados Unidos alteraría las inversiones comerciales y ocasionaría un aumento de costos para los consumidores canadienses.

IV. ARGUMENTO 2

30.

"Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo [...]."

67. Según se desprende claramente del título del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, las patentes no son la materia. Alguna materia es patentable, es susceptible de ser patentada, pero la patente no es la materia. La patente es la concesión de un derecho exclusivo durante un período de tiempo determinado, otorgado por un Gobierno; no es la materia de esa concesión. La expresión "materia" se refiere claramente a lo que es susceptible de protección por los derechos de propiedad intelectual, pero no al instrumento mediante el cual se concede esa protección.

68. Por consiguiente, la tesis de los Estados Unidos de que el artículo 33 es aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 es incompleta y constituye una interpretación errónea.

69. El Canadá se referirá ahora a otro argumento expuesto por los Estados Unidos.

El argumento relativo a la práctica ulteriormente seguida

70. En la primera comunicación escrita de los Estados Unidos (párrafo 15) se alega que la práctica ulterior de algunos Miembros de la OMC ha establecido el acuerdo general de todos los Miembros con la interpretación que hacen los Estados Unidos de los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

71. El Canadá sostiene que la práctica ulteriormente seguida es una norma de prueba y no una regla de interpretación. Como expresó Lord McNair:

[...] la práctica ulteriormente seguida por las partes no es tanto un principio de interpretación como una norma de prueba. "Se trata del valor probatorio que tiene la práctica de las partes para indicar cuál es el significado del tratado."¹

72. Es necesario examinar las pruebas presentadas por los Estados Unidos para ver qué es lo que demuestran. A juicio del Canadá, esas pruebas están lejos de demostrar el acuerdo de todos los Miembros de la OMC con la interpretación estadounidense. Para demostrar tal acuerdo, sería necesario probar que existe un entendimiento común acerca de la aplicación de esas disposiciones en circunstancias iguales, o al menos similares. Esta regla se describe en la Encyclopaedia of Public International Law, vol. 2, página 1421, en los siguientes términos:

"La práctica ulteriormente seguida debe ser más o menos uniforme y aceptada por las partes a fin de constituir un medio válido de interpretación de un tratado."

71.

71.

era el único caso en que se establecía: "artículo 30 3) El período de toda patente será de 20 años contados desde la fecha de la patente" (primera comunicación de los Estados Unidos, Prueba documental N° 9, página 59).

75. El término de protección concedido por el Canadá ya estaba al nivel de los 20 años de protección en la fecha en que entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC y ha estado a ese nivel siempre desde la entrada en vigor de las disposiciones pertinentes del Proyecto de Ley C-22, o sea el 1° de octubre de 1989. Este hecho no ha sido impugnado en la presente diferencia.

76. Los Estados Unidos no aportan prueba alguna de la existencia de una práctica ulterior que establezca una aplicación convenida del Acuerdo a las patentes que tienen un período de protección contado a partir de su expedición.

77. El único Miembro de la OMC que tiene un sistema de plazos contados desde la expedición que, según los Estados Unidos, coincide con la interpretación estadounidense, es Portugal. No obstante, resulta obvio que Portugal no modificó su legislación por su propia voluntad.

78. Mientras que los demás Miembros de la OMC mencionados por los Estados Unidos promulgaron su legislación en 1994 o 1995, en previsión de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, Portugal no lo hizo hasta mucho más tarde. Y lo hizo únicamente porque los Estados Unidos iniciaron contra Portugal un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC. Cuando un país modifica su legislación y aplica la disposición de un tratado para resolver una diferencia comercial, esto *no* demuestra necesariamente la existencia de un entendimiento común acerca del significado de la disposición. En realidad, es sólo el caso excepcional lo que se resuelve, únicamente sobre la base de que una parte ha decidido que la postura de la otra parte era correcta. (El Canadá observa con cierta extrañeza que los Estados Unidos iniciaron su reclamación contra Portugal en 1996, pero esperaron hasta 1999 para iniciar una reclamación análoga contra el Canadá.)

79. La realidad es que nadie acompaña a los Estados Unidos en su interpretación del modo en que los artículos 33 y 70 se aplican a los sistemas de períodos de protección contados desde la expedición de la patente. Los Estados Unidos tampoco han demostrado que el sistema o la práctica jurídicos de los Estados Unidos o de algunos de los Miembros que indica son de modo alguno similares al sistema y la práctica jurídicos del Canadá. Los comentaristas del derecho internacional y el Órgano de Apelación de la OMC convienen en que la interpretación unilateral realizada por una de las partes de un tratado no establece una práctica ulterior vinculante para otras partes. En el asunto *Japón - Impuesto sobre las bebidas alcohólicas*, el Órgano de Apelación lo expresó en los siguientes términos:

"[...] en esencia la práctica anteriormente seguida en la interpretación de un tratado radica en una serie 'concordante, común y coherente', de actos o declaraciones que bastan para determinar un modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes acerca de su interpretación. *Un acto aislado no suele ser suficiente para determinar una práctica anteriormente seguida [...]* (cursivas añadidas)"

80. El Canadá sostiene que los Estados Unidos no han demostrado la existencia de ninguna práctica anteriormente seguida que pueda ayudar al Grupo Especial a interpretar las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

VI. CONCLUSIÓN

81. En resumen, el Canadá sostiene que los Estados Unidos no han cumplido su carga en materia de prueba a fin de demostrar que el artículo 33 es aplicable al régimen canadiense de patentes concedidas con arreglo al artículo 45. Incluso suponiendo que el artículo 33 sea aplicable, los

interesados siempre han tenido a su disposición un período de protección como el descrito en ese párrafo, en virtud de los dos regímenes de patentes del Canadá. Además, el período de protección garantizado de 17 años contados desde la fecha de expedición de la patente, estipulado por el artículo 45, es equivalente al período variable de protección efectiva derivada de la fórmula utilizada por el artículo 33.

82. De este modo concluye la primera comunicación oral del Canadá. Agradecemos la profunda atención dispensada a nuestras observaciones.

Pregunta 3

¿Por qué se utiliza la palabra "available" en relación con la duración de la protección mediante patente en la versión inglesa del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC pero no en las disposiciones relativas a la duración de la protección de otros derechos de propiedad intelectual?

Respuesta

A juicio del Canadá, la noción o el concepto de disponibilidad ("availability"), cuando no aparece explícitamente, como en el caso de los artículos 26 (dibujos y modelos industriales) y 33 (patentes), es inherente a todas las disposiciones relativas a la "duración de la protección" que figuran en los artículos 1, 2 y 4 a 6 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Canadá tiene esta opinión porque si bien cada caso fue, a su juicio, negociado separadamente, cada uno refleja o reproduce en cierta medida los conceptos o la redacción utilizados en las demás disposiciones relativas al período de protección. Así, todas las disposiciones relativas al período de protección emplean una fórmula que en primer lugar requiere o supone la disponibilidad ("availability") de un período de protección y, en segundo lugar, establece un límite mínimo de duración o, lo que es quizá una medida menos precisa, determina el punto final del período en cuestión.

Concretamente, y siguiendo la secuencia del Acuerdo: la disposición relativa al período de protección del **derecho de autor** (artículo 12) establece que "[...] esa duración será de no menos de 50 años contados desde [diversas fechas iniciales] [...]"; la disposición relativa a las **marcas de fábrica o de comercio** (artículo 18) dispone que el "[...] registro [tendrá] una duración de no menos de siete años"; en el caso de las **indicaciones geográficas**, no existen disposiciones relativas al período de protección; la disposición relativa a los **dibujos y modelos industriales** (artículo 26) establece que "La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo"; la disposición relativa a las **patentes** (artículo 33) determina que "La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud"; por último, las disposiciones relativas a los **esquemas de trazado** utilizan dos fórmulas (párrafos 1 y 2 del artículo 38); la primera de ellas determina el período de protección cuando el registro se exige como condición para la protección, y estipula que la protección "[...] no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro [...]", y la segunda dispone que, cuando no se exija el registro como condición, los esquemas de trazado "[...] quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial [...]".

Por consiguiente, todas estas disposiciones exigen, presumen o suponen la "disponibilidad" ("availability") de un período de protección para el derecho de que se trate. También exigen, al definir ese período de protección, que se trate de un plazo mínimo, ya que cada disposición emplea alguna variante de las expresiones "no menos de", "como mínimo" o "no expirará antes".

En esas circunstancias, lo que reviste interés en la presente diferencia no es la utilización de la palabra o el concepto de "disponible" ("available"), sino de qué manera los conceptos de "disponibilidad" y "período mínimo" funcionan conjuntamente con los párrafos 1 y 2 del artículo 62. En estos últimos, como se observó en los párrafos 74 a 76 de la primera comunicación escrita del Canadá y las respuestas a la pregunta 1 a) y b) *supra*, se reconoce la reducción del período de protección, al reconocerse el derecho de los Miembros a establecer condiciones para la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, exigiéndose que se respeten procedimientos y trámites razonables siempre que esos procedimientos y trámites no den lugar a que "se acorte injustificadamente" el período de protección prescrito en el Acuerdo.

para interpretar correctamente el artículo 33 porque el párrafo 2 del artículo 62 prevé claramente que el procedimiento de otorgamiento y registro de los derechos **acortará** todo período de protección cuando -aunque el período se calcule a partir de la fecha de presentación de la solicitud-, el derecho no se genere antes de transcurrido cierto tiempo -cuando el derecho reivindicado se otorga o registra-, de modo tal que el período de protección "efectiva" es **inferior** a la fórmula utilizada para calcular el período de protección.

En este contexto, el Canadá conoce dos jurisdicciones de Miembros de la OMC en las que el Miembro no ha adoptado, o no ha adoptado exclusivamente, un período de protección que utilice explícitamente la referencia del Acuerdo sobre los ADPIC a "un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

En primer lugar, y de conformidad con las pruebas presentadas por los Estados Unidos⁶, el Canadá estima que la ley de Nueva Zelanda, modificada en diciembre de 1994, establece que: "La duración de toda patente será de 20 años contados desde la fecha de la patente." Por lo tanto, aunque esta fórmula pueda superar el mínimo exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC, no aplica un "período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". En consecuencia, a reserva de definiciones especiales que no aparecen en la Prueba documental presentada por los Estados Unidos, el texto citado parece incluir toda patente expedida de conformidad con la ley de Nueva Zelanda antes o después del 1º de enero de 1996. Por lo tanto, parece abarcar las patentes expedidas después del 1º de enero de 1996, sobre la base de una solicitud presentada antes de esa fecha.

En segundo lugar, como se observa en los párrafos 17 y 20 de la primera comunicación escrita del Canadá, la Ley de Patentes canadiense contiene dos disposiciones sobre la duración de la protección, una de las cuales -el artículo 44- emplea una fórmula semejante a la utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC y establece que:

44. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, cuando la solicitud de patente se presente con arreglo a esta Ley a partir del 1º de octubre de 1989, la duración de la patente será de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Mientras que la segunda disposición, la del artículo 45, establece que:

45. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, la duración de toda patente expedida con arreglo a la presente Ley sobre la base de una solicitud presentada antes del 1º de octubre de 1989 será de 17 años contados desde la fecha de expedición de la patente.

Por las razones independientes expuestas en los párrafos 57 a 83 y posteriormente en los párrafos 84 a 100 de la primera comunicación escrita del Canadá, el Canadá opina y sostiene que el período de protección establecido en el artículo 45 sobre la base del criterio del "primer inventor" para las solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989, pone a disposición ("*available*") 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y es equivalente, comparable, compatible, concordante y conforme con el período de protección que se debe conceder a las solicitudes con arreglo al criterio del "primero en presentar la solicitud" que prescribe el Acuerdo sobre los ADPIC y

de las patentes cuya duración no se calcula de esa forma y existe para ellas un período de protección **disponible**

procedimiento de aprobación reglamentaria de la comercialización, que pueden negar y contrarrestar el incentivo de tramitar la solicitud con rapidez, haciendo así que el solicitante no tenga incentivos para tramitar su solicitud prontamente.

Si bien, de manera general, puede ser razonable afirmar que los incentivos sistémicos de los dos sistemas funcionan en direcciones diferentes en lo que respecta a la prontitud de la tramitación de la solicitud, resulta menos claro que el sistema empleado para calcular el período de protección tenga una influencia igualmente divergente con respecto a la prontitud del acto de presentar la solicitud.

Esto podría suceder porque, si bien un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" parece alentar la presentación temprana de solicitudes con el propósito de que el "primer en presentar la solicitud" pueda resultar vencedor en una diferencia relativa a los derechos sobre una patente con respecto a otro inventor (o a la oficina de patentes), si el otro inventor (o la oficina de patentes) demuestra que otra invención es "anterior", es improbable que la patente se expida o que, si se expide, tenga una duración que beneficie al "primero en presentar la solicitud".

En este sentido, el riesgo que al parecer se evita mediante un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" puede resultar ilusorio. Esto es así porque, tanto en un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" como en uno basado en el criterio del "primer inventor", el incentivo para presentar prontamente la solicitud en comparación con el incentivo para tramitarla rápidamente se relaciona por lo general con el riesgo de que otra persona pueda "inventar" la misma materia u otra que sea sustancialmente u obviamente la misma, y se Este principio es el que resulta en un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud".

Respuesta

Aunque es obvio que ha sido tomada directamente del artículo 28, el Canadá considera que la referencia a la "fecha de entrada en vigor del tratado" no es completamente adecuada en las circunstancias del caso presente. Ello es así porque en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC la "fecha de entrada en vigor" es el 1° de enero de 1995¹⁴ y tiene un significado particular y especial, que se diferencia de la "fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate", que, entre otras, es el 1° de enero de 1996 para la mayor parte de los países desarrollados Miembros. En el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, esta última fecha cumple la función de fecha de entrada en vigor para un Miembro determinado o una clase particular de Miembros, diferente de la fecha que normalmente se denomina "fecha de entrada en vigor".

Esta dicotomía tiene sentido en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC porque, como se aclara en los párrafos 8 y 9 del artículo 70, algunas disposiciones activan obligaciones desde la "fecha de entrada en vigor", mientras que la mayor parte de las demás disposiciones, aunque no todas ellas, disponen que las obligaciones comienzan a existir desde la fecha de aplicación. No obstante, el Canadá ha tratado de evitar la confusión, interpretando que la referencia alude a la "fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate" y, habida cuenta de esto, responderá a la pregunta del modo siguiente.

El párrafo 1 se refiere expresamente a los "actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate". Al parecer, por su referencia a la "fecha de aplicación" en lugar de la "fecha de entrada en vigor", esta disposición reitera el contenido esencial del artículo 28 de la Convención, relativo a los actos que han tenido lugar antes de la entrada en vigor de un tratado.

El párrafo 2, que se refiere a la "materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate", parece referirse a los "hechos" que existían antes de la fecha de aplicación y que seguían existiendo en esa fecha. Por lo tanto, no quedaría incluido en el alcance de esta parte de la pregunta.

El párrafo 3, por su referencia a un derecho de propiedad intelectual que ha pasado al dominio público antes de la "fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate", parece aludir claramente a los "hechos" ocurridos antes de la fecha de referencia y que ya no existían en esa fecha. No obstante, para describir más exactamente este párrafo se podría decir que se refiere a una "situación que ha dejado de existir antes de la fecha de entrada en vigor del tratado".

El párrafo 4, como el párrafo 1, también se refiere expresamente a los "actos". Sin embargo, limita el alcance de los "actos" pertinentes a los ocurridos "antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro". Dado que el párrafo 1 del artículo XIV del *Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales* (Acta Final) concedió a los Miembros que habían sido partes contratantes dos años a partir de la fecha del Acta Final (15 de abril de 1994) para "aceptar" el Acuerdo, la fecha de aceptación podía ser anterior o posterior a la fecha de aplicación. En consecuencia, esta disposición puede o no referirse a los "actos" ocurridos antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. (No obstante, como los actos mencionados en el párrafo están incorporados a la materia existente en la fecha de aplicación, el párrafo tiene también un carácter híbrido e igualmente podría decirse que se aplica a una situación que no ha dejado de existir en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.)

¹⁴ Véase el párrafo 1 del artículo 65 y la nota de pie de página a ese párrafo.

"situación" que, conforme a la legislación en materia de propiedad intelectual, puede tener consecuencias continuadas. Por ejemplo, esta relación existe en el párrafo 4, cuando el "acto" en cuestión está incorporado a una materia protegida que puede seguir estando protegida después de la fecha de aplicación y que, por tanto, puede dar origen a una responsabilidad por infracción. Lo mismo puede suceder, con las modificaciones técnicas adecuadas, en el caso de los "actos" a los que se refieren implícitamente los párrafos 5 y 6.

Como resumen de las respuestas a las dos primeras partes de esta pregunta, el Canadá opina que, con excepción del párrafo 3 del artículo 70, que es por lo menos ligeramente ambiguo, la redacción de los párrafos del artículo 70, así como la de sus referencias a las situaciones de hecho que esa redacción parece haber tenido en cuenta, resulta bastante opaca o incierta, e impide precisar de manera clara e inequívoca que algunos de estos párrafos pertenecen únicamente y de forma categórica a una clase particular de materia exenta de las mencionadas en el artículo 28 de la Convención.

Al examinar la tercera parte de esta pregunta, el Canadá opina que las patentes concedidas, antes de la fecha de aplicación del Acuerdo, con respecto a una materia determinada que siguió existiendo como materia protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate, no puede ser excluida fácilmente por considerarse que se encuentra "incluida en el ámbito de aplicación de la situación que [...] haya dejado de existir".

El Canadá sostiene esta opinión porque, según su interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo establece distinciones entre: el instrumento que otorga un derecho de propiedad intelectual; el acto que activa el reconocimiento de ese derecho, cuando ese acto es necesario; y la materia que atrae el derecho y la protección que se ha de poner a disposición del titular del derecho.

Por lo tanto, en lo que respecta a la presente diferencia, el Canadá considera que el Acuerdo impone tres elementos esenciales con respecto a los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, exige que en esta diferencia un instrumento de protección, o sea una patente, se ponga a disposición, de conformidad con el artículo 27, para proteger la "materia" que reúne los requisitos, es decir, una invención novedosa, original y útil. En segundo lugar, exige que esa protección de los derechos en cuestión se ponga a disposición durante el período determinado por la fórmula prescrita en el Acuerdo para definir o calcular de ese período, o sea el plazo mencionado en el artículo 33. Y, en tercer lugar, exige que se confiera a la materia a la que se refiere esta diferencia un conjunto de beneficios exclusivos, o sea los derechos establecidos en el artículo 28.

En consecuencia, el Canadá interpreta también que, en virtud del párrafo 2 del artículo 70, la materia novedosa, original y útil, inventada y protegida antes de la fecha de aplicación del Acuerdo y que sigue estando protegida en esa fecha, tendría derecho a la protección mediante el instrumento de la patente de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27, y a la concesión de los beneficios exclusivos, mejorados por el Acuerdo sobre los ADPIC, conferidos por el artículo 28.

Por el contrario, el Canadá no considera -y se opondría a esa tesis- que la patente, como instrumento de una protección preexistente y continuada, sea en sí misma una materia existente en el sentido del párrafo 2 del artículo 70. A diferencia de la materia susceptible de ser protegida, que es la creación de un "inventor" y subsiste indefinidamente, la patente, como instrumento de protección, deriva de dos "actos": el acto de presentación de la solicitud y el acto de concesión de la patente, ambos de fecha anterior y plenamente ejecutados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo, y que respectivamente requieren o llevan a cabo un trato limitado en el tiempo entre el inventor y el Estado (y los terceros que éste representa) en el momento concreto en que cada "acto" se ejecuta.

Nada hay en el texto del párrafo 2 del artículo 70 relativo a la "materia" que sugiera que existiera el propósito de que el trato limitado en el tiempo y realizado mediante el "acto" de concesión se viese alterado por las obligaciones convenidas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. De

modo análogo, no hay nada en el texto del párrafo 2 del artículo 70 relativo a la "materia" que sugiera que la exoneración del párrafo 1 del artículo 70 no se aplique para preservar el trato al que estamos haciendo referencia. Por el contrario, la redacción del párrafo 2 del artículo 70 indica categóricamente que sus disposiciones relativas a la "materia" no se aplicarán cuando el Acuerdo adopta una disposición alternativa como, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 70.

En tercer lugar, el párrafo 3 recrea la norma de la Convención contraria a la aplicación retroactiva de nuevas normas a las *situaciones que han dejado de existir* antes de la fecha de entrada en vigor del tratado. Los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC describen estas situaciones señalando que la "materia" de la propiedad intelectual ha pasado al dominio público (y, por tanto, ha dejado de estar protegida). Concretamente y a los fines del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 3 establece lo siguiente:

No habrá *obligación de restablecer* la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya *pasado al dominio público*. (Cursivas añadidas.)

Pregunta 7

Sírvanse analizar el sentido que debe otorgarse a las diversas disposiciones del artículo 70, explicando, en particular, el significado de los párrafos 2, 4 y 6 de ese artículo.

Esta interpretación del párrafo 1 del artículo 70, que excluye las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 de la obligación dimanante del artículo 33 no significa, como alegan los Estados Unidos, que otros párrafos del artículo 70 carezcan de sentido o sean totalmente redundantes. La materia patentable con arreglo al párrafo 2 del artículo 70 incluiría las obligaciones establecidas en el artículo 28, de conferir determinados derechos exclusivos al titular de la patente, y el derecho de recibir una remuneración de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31 cuando un Miembro permita el uso de una materia patentable sin la autorización del titular del derecho. Estos ejemplos no pretenden ser exhaustivos, sino demostrar que existe una solución racional del aparente conflicto entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70, y conforme a la cual las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 no están sujetas a lo dispuesto en el artículo 33.

En la pregunta se solicita también un comentario directo acerca del significado de los párrafos 4 y 6 del artículo 70, que, según lo alegado por los Estados Unidos en su comunicación oral, serían redundantes debido a la inexacta descripción hecha por los Estados Unidos de la declaración formulada por el Canadá en relación con el párrafo 1 del artículo 70.

La norma transitoria del párrafo 4 del artículo 70 tiene claramente la finalidad de aplicarse en los casos en que el Acuerdo sobre los ADPIC exige que un Miembro proteja una materia que no protegía anteriormente, y no es aplicable al caso que nos ocupa. El párrafo 2 del artículo 70 genera determinadas obligaciones con respecto a la materia en cuestión, pero no con respecto a las patentes. Cuando, por ejemplo, existe un campo tecnológico que no estaba protegido anteriormente en virtud de la legislación de un país desarrollado Miembro y el Acuerdo sobre los ADPIC exige que sea protegido, se necesitará una legislación de aplicación que prevea la expedición de patentes para las invenciones existentes (materia) en ese campo tecnológico.

Puede suceder que existan personas que utilicen invenciones en ese campo tecnológico con anterioridad a la fecha de aplicación del Acuerdo. La norma transitoria del párrafo 4 del artículo 70 se aplica a los actos que no eran infractores en ese momento, pero que se convirtieron en infractores cuando, como en el ejemplo del Canadá, se concedieron patentes en ese campo tecnológico de conformidad con la legislación de aplicación.

El párrafo 6 del artículo 70 representa otra excepción de que disponen a los Miembros con respecto a la materia existente. Es, en efecto, una cláusula de anterioridad que protege las licencias obligatorias preexistentes concedidas por los poderes públicos antes de la fecha en que se conoció el Acuerdo.

El Canadá está de acuerdo con la afirmación que figura en el párrafo 14 de la comunicación oral de los Estados Unidos, en el sentido de que el Acuerdo no es retroactivo; al menos no lo es con respecto a los actos terminados, previos a la fecha de aplicación. Esto es compatible con la norma del derecho internacional expresada en el artículo 28 de la Convención de Viena y en el párrafo 1 del artículo 70, que establece que el Acuerdo no es aplicable a los "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo.

En el párrafo 17 de su comunicación oral, los Estados Unidos formulan una alegación más bien extravagante, en el sentido de que si las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 quedaran excluidas del Acuerdo, todas las formas de propiedad intelectual que existían antes de la fecha de aplicación no recibirían absolutamente ninguna protección en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y posteriormente exponen argumentos *in terrorem* en el sentido de que los Miembros podrían revocar sin ningún motivo las patentes concedidas antes de enero de 1996 sin infringir el Acuerdo sobre los ADPIC.

Estas meras declaraciones ayudan escasamente a entender las obligaciones establecidas en el artículo 70. Por ejemplo, el alcance de la palabra "actos" en el párrafo 1 del artículo 70, según lo

similares en sus leyes sobre patentes en el marco de su legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sin perjuicio de esta especulación basada en la información disponible, es oportuno observar que, como la protección otorgada a las patentes y a los titulares de patentes con arreglo a la antigua

Como se examina en los párrafos 53 y 54 de la primera comunicación escrita del Canadá, aunque los solicitantes disponen de cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, para cumplir estos requisitos, han presentado su solicitud y han pagado la tasa correspondiente al examen, como promedio, 15 meses después de haber presentado sus solicitudes, en el caso de las patentes que se han otorgado; o algo más de 27 meses, en el caso de las patentes que aún no se han concedido. Los períodos de 15 o de 27 meses son, en términos aproximados, iguales a la diferencia existente entre los períodos de trámite con arreglo a la nueva Ley y a la antigua Ley.

b) ¿Cuáles han sido los períodos de trámite más largo y más corto de las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45 que han sido concedidas?

Haciendo referencia a la misma base de datos utilizada para calcular el número de patentes que podría haberse visto afectado por las obligaciones dimanantes del artículo 33 en materia de duración de la protección, el Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá informa que el período de trámite más corto de una patente solicitada con arreglo al artículo 45 y que ha sido concedida es de 2,76 meses.

Haciendo referencia a los mismos datos, el período de trámite más largo de una patente solicitada con arreglo al artículo 45 y que ha sido concedida es de 493,08 meses (o sea algo más de 41 años).¹⁶

Pregunta 17

***¿Es la expresión "duración de la protección" utilizada en el artículo 33 sinónimo del período de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" a que se hace referencia en su primera comunicación? Sírvanse explicar por qué o por qué no.**

Respuesta

No. Tal como se la utiliza en el artículo 33 (y también como se la utilizaría en el análisis del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual) en la base de datos de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá.

solicitud y no en la fecha de concesión de la patente, de manera que el período de protección efectiva sea de 20 años?

Respuesta

En la primera comunicación oral del Canadá se expresó en realidad, en los párrafos 13 a 26, que en virtud del funcionamiento conjunto del artículo 33 y del párrafo 2 del artículo 62, el término de protección efectiva sería invariablemente inferior al período mencionado en el artículo 33 como período mínimo durante el cual debe estar vigente la protección. Sin embargo, como se explicó en la respuesta a las preguntas 17 y 3, y también en los párrafos 74 a 78 de la primera comunicación escrita del Canadá, el período de protección "efectiva" **sólo puede comenzar una vez que la patente** (u otro derecho de propiedad intelectual que esté sujeto a un procedimiento previo de otorgamiento o registro) **ha sido de hecho otorgada** o registrada, según corresponda.

Si la patente no se expide, no concede privilegio ni derechos de propiedad exclusivos. En consecuencia, cuando el período de protección determinado comienza a correr antes del otorgamiento del derecho, ese período no puede conferir y no determina "un período de protección efectiva" durante ese lapso. Debido a la separación temporal entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente, el período de protección "efectiva" será siempre, desde el punto de vista práctico, inferior a un período que se inicia antes de la concesión del derecho u otro reconocimiento formal.

Pregunta 19

***(Pregunta complementaria de la anterior). Si durante el período de, por ejemplo, cinco años necesario para tramitar una patente en el Canadá, el solicitante puede vender el producto para el que ha solicitado la patente en el país, ¿por qué estaría dispuesto a actuar de tal manera que se retrasara la concesión de la patente, dado que podría correr un riesgo si participara en el mercado antes de esa concesión? ¿No desearía que se le concediera la patente lo antes posible?**

Respuesta

Si bien es efectivamente posible que el solicitante de una patente venda su invención en el mercado antes de la fecha de concesión de la patente, es improbable que un solicitante corriente actúe así porque, como se observa en la pregunta, correría el riesgo de perder la oportunidad de obtener finalmente o de mantener después el derecho exclusivo de explotar la invención. (El hecho de que la inexistencia de un derecho exclusivo probablemente tendría un efecto negativo en el precio que ese solicitante podría obtener por su invención o por el producto de la misma, también podría desalentar tal venta anterior a la concesión de la patente.)

En lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, el Canadá desea observar que se tratará casi siempre de una cuestión de hecho. Existe un gran número de factores que pueden influir en el período de protección efectiva que comienza a correr desde la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión del derecho de propiedad intelectual. El hecho de que el solicitante pueda vender su invención o el producto de la misma antes de la concesión de la patente no necesariamente indica que el solicitante haya renunciado a su derecho de propiedad intelectual o que el producto haya entrado en el mercado antes de la concesión de la patente. El hecho de que el solicitante pueda vender su invención o el producto de la misma antes de la concesión de la patente no necesariamente indica que el solicitante haya renunciado a su derecho de propiedad intelectual o que el producto haya entrado en el mercado antes de la concesión de la patente.

Respuesta

de protección equivalentes, comparables, armoniosos y compatibles, para los "privilegios y derechos de propiedad exclusivos" de que se trata en el caso presente.

En segundo lugar, y también dicho de manera resumida, el Canadá ha alegado que, si bien la disposición del artículo 45 relativa al período de protección mediante patente garantiza 17 años de protección contados desde la fecha de concesión de la patente, para los "privilegios y derechos de propiedad exclusivos" conferidos por una patente, cuando se examina la cuestión desde la perspectiva de la fecha de presentación de la solicitud, también se llega a un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, que está a disposición, sin excepción alguna, de todo solicitante de patente que desee considerar y obtener la protección sobre esa base. El segundo argumento concluye con la tesis de que, como el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ha estado a disposición de todo solicitante que lo pidiese, cuando un solicitante no ha tratado de obtener el período de 20 años sería responsable de la reducción y no podría reclamar después por ella.

cuál es la alternativa? ¿Es el tercer argumento independiente o complementario de los dos primeros?

Respuesta

En la primera comunicación oral del Canadá se presentaron tres argumentos principales, y también un cuarto argumento, para cuestionar la suficiencia de las pruebas aportadas por los Estados Unidos con respecto a la práctica ulteriormente seguida. Aunque en el contexto de este procedimiento los argumentos principales están relacionados, cada uno de ellos es independiente y no está subordinado a los demás.

Tampoco ninguno de los argumentos principales funciona como alternativa de los otros, en el sentido de que si uno de ellos no surte efecto, el segundo o el tercero aparecería como argumento "subsidiario", de menor solidez que los anteriores en un orden jerárquico. Esto es así porque cada argumento establece una justificación independiente para que el Grupo Especial desestime la reclamación de los Estados Unidos.

Los dos primeros argumentos que, según se reconoce, se complementan y se refuerzan mutuamente y no simplemente se relacionan entre sí, exponen las razones -como consideraciones de hecho y haciendo referencia al derecho interno sustantivo del Canadá y a las disposiciones sustantivas del Acuerdo sobre los ADPIC-, que explican por qué la sustancia del artículo 45 de la *Ley de Patentes* canadiense es compatible con las obligaciones y las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es así por dos razones.

La primera de ellas es que, como cuestión de fondo, el artículo 45 establece una protección "efectiva" equivalente para los "privilegios y derechos de propiedad exclusivos" que confiere, en comparación con la protección "efectiva" otorgada a esos privilegios y derechos por una patente expedida con arreglo a un sistema que indiscutiblemente se ajusta al Acuerdo sobre los ADPIC. La segunda razón consiste en que, también como cuestión de fondo, la antigua Ley incluía disposiciones que aseguraban que el período de protección disponible con arreglo al artículo 45 no terminaría antes

Pregunta 24

***Aducen ustedes que un solicitante puede obtener un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud con arreglo al artículo 45 controlando el proceso de trámite, que está sujeto a la capacidad de decisión privada y el control estratégico del solicitante.**

- a) **¿Cómo podían los solicitantes de patentes cuyas solicitudes se habían examinado antes de la entrada en vigor del Proyecto de Ley C-22 el 17 de noviembre de 1987 obtener un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud?**

Respuesta

El fondo de las normas y del sistema de patentes de la antigua Ley había estado en vigor, antes de 1987 (o, quizá, más exactamente, antes de 1989, cuando se pusieron en vigor las modificaciones propuestas en 1986), desde que se había refundido la antigua Ley en 1952. Por lo tanto, en cualquier momento posterior a 1952, todo solicitante que hubiera deseado obtener un período de protección que, calculado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, fuera igual o superior a 20 años contados desde esa fecha, podría haber obtenido ese plazo del mismo modo que se describe en el párrafo 10 de la declaración jurada del Sr. Davies, los párrafos 36 a 38 de la primera comunicación escrita del Canadá y los párrafos 33 a 49 de la primera comunicación oral del Canadá.

Podría hallarse implícito en esta pregunta el que, antes de que las modificaciones introducidas en la nueva ley o de que las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC se convirtieran en ley o fueran conocidas, esta posibilidad habría carecido de importancia. Nadie hubiera gestionado sus intereses en materia de patentes de modo tal que se retrasara el otorgamiento lo más pronto posible de la patente solicitada. Todas las pruebas contradicen esta hipótesis.

Las pruebas, tanto las relativas a la totalidad de los solicitantes de patentes como las relativas a los solicitantes de patentes farmacéuticas, demuestran que el 60 por ciento de todos los que presentaron solicitudes antes del 1º de octubre de 1989, y una abrumadora mayoría de los solicitantes de patentes farmacéuticas que presentaron sus solicitudes antes del 1º de octubre de 1989, gestionaron sus solicitudes o se comportaron de modo tal que obtuvieron períodos de protección mediante patente que, calculados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, eran superiores al período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud pertinente.

- b) **¿Qué recursos, si los hubiere, podría utilizar el solicitante, en caso de uso no autorizado por un tercero antes de la concesión de una patente?**

Habitualmente, los sistemas de concesión de patentes basados en el principio del "primer inventor" no prevén recursos anteriores a la concesión para quienes, antes de dicha concesión, son meros "solicitantes" de derechos que, hasta la concesión, aún no han comenzado a existir. En esta situación, no existe un derecho exclusivo en el que pudiera basarse el concepto de "uso no autorizado".

No obstante, tales sistemas por lo general preservan la confidencialidad del contenido 3351 z Tj 0 -12 TD

- c) **Si el solicitante de una patente podría sufrir un daño antes de la concesión de su patente, ¿por qué no sería lo más conveniente para él obtener un rápido examen?**

El riesgo que corre la expectativa de un solicitante de patente de obtener un derecho de monopolio para su invención antes de la concesión de la patente, siempre está presente. Como se sugiere en las respuestas a las preguntas 5 y 19, este riesgo es indudablemente uno de los factores que pueden influir en que el solicitante de una patente acelere la presentación de la solicitud o el trámite de la misma. Sin embargo, como se observó especialmente en la respuesta a la pregunta 19, hay numerosos factores que pueden invertir lo que parece ser la obvia motivación de obtener la protección de la patente tan pronto como sea posible. No obstante, existe un gran número de razones imperiosas por las que el solicitante de una patente puede preferir retrasar la presentación de su solicitud o su trámite.

Lamentablemente, no ha resultado fácil elaborar una teoría coherente o sencilla para explicar de manera fiable, y con carácter previo, por qué o por qué no los solicitantes de patentes pueden preferir comportarse de una manera u otra, o identificar uno o más factores que predominen en la motivación de lo que, en último análisis, son decisiones privadas e individuales de cada solicitante.

Pregunta 25

¿No es responsabilidad y obligación del Gobierno establecer un período de protección mediante patente que expire, por lo menos, 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud, especialmente dado que en el artículo 33 se dispone que la protección conferida por la patente "no expirará" antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud?

Respuesta

No. La responsabilidad y obligación de cada Miembro consiste en cumplir sus obligaciones dimanantes de tratados, según se expone como cuestión de hecho en el párrafo 8 de la primera comunicación escrita del Canadá. Por consiguiente, en el contexto de la presente diferencia y de la obligación descrita en el artículo 33, es responsabilidad y obligación de cada Miembro asegurar que "La protección conferida [en lo que respecta a las patentes] no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud [de patente]."

Dada la libertad otorgada por el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, esta obligación no incluye el requisito de que un Miembro cumpla sus obligaciones de la manera sugerida por la pregunta. Esto sucede particularmente cuando, como en el caso del artículo 33, la obligación inicial se ve precisada y modificada por las disposiciones del párrafo 2 del artículo 62, que autorizan expresamente que se acorte de modo razonable o "justificado" el período de protección definido en el artículo 33.

A este respecto, y teniendo en cuenta la última parte de la pregunta, el Canadá observa que en el artículo 33 la palabra "shall" de la versión inglesa se refiere a la fecha de expiración de la patente y no a la obligación de los Miembros de conferir ("make available") un período de protección que "no expirará antes de que haya transcurrido" el período mencionado.

Por lo tanto, la obligación prevista en el artículo 33 no representa la responsabilidad o la obligación de los Miembros de adoptar leyes que obliguen a los solicitantes de patentes a tramitar sus solicitudes o pagar las tasas de mantenimiento de una manera que sea contraria a sus mejores intereses comerciales o de otra índole, tal como ellos lo juzgan. Como los Estados Unidos reconocieron en la respuesta oral a una pregunta formulada por el Canadá, cuando el titular de una patente determina que

Respuesta

En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, la "materia" parecería ser una expresión técnica cuyo significado se desprende del párrafo 3 del artículo 14, los títulos de los artículos 15 y 27, los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28 y los artículos 31, 34 y 44. (Un uso excepcional aparece en los párrafos 3 y 4 del artículo 40, en los que la expresión se utiliza para referirse al objeto examinado en ellos, para diferenciarlo de las obras, marcas, indicaciones, dibujos o modelos industriales, invenciones o esquemas de trazado que son objeto de protección como propiedad intelectual.)

Para un examen completo del sentido que debe adjudicarse a la "materia" y al funcionamiento y el significado del párrafo 2 del artículo 70, véanse las respuestas a las preguntas 6 y 7.

Pregunta 28

¿A qué se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 70 con las palabras "materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha"? ¿Abarcan esas palabras las invenciones patentadas en la fecha de aplicación del Acuerdo?

Respuesta

En opinión del Canadá, la materia patentable está constituida por las invenciones que reúnen los requisitos y no por las patentes expedidas para proteger tales invenciones. Para un examen completo de esta cuestión y cuestiones conexas, sírvanse remitirse a las respuestas a las preguntas 6 y 7.

expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud"⁵ (las **negritas** son nuestras).

9. Los Estados Unidos presentaron de nuevo su hipótesis del período mínimo de protección de 20 años en su tercera exposición de su postura cuando, en su respuesta a la pregunta 3 formulada a ambas partes por el Grupo Especial, afirmaron que "la prescripción básica del artículo 33 ..." es "proporcionar un período mínimo de protección definido a los titulares de derechos".⁶

10. Como sabe el Grupo Especial, a juicio del Canadá, el artículo 33 no puede interpretarse aislándolo de los demás artículos del Acuerdo y, en particular, no puede leerse ignorando el artículo 62, cuyo párrafo 2 **reconoce y sanciona** el hecho de que el período a que se hace referencia en el artículo 33 será **reducido por la aplicación de procedimientos razonables que, entre otras cosas, son un requisito previo para la concesión de una patente**.⁷

11. Pese a la afirmación de los Estados Unidos anteriormente mencionada en el párrafo 10 y pese a que, en el párrafo 9 de su comunicación oral, ese país sostuvo que "el artículo 62 no es pertinente en este asunto", en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial, reconoce ahora que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 62, "es **inevitable** una cierta pérdida de protección debida al período de trámite"⁸ (las **negritas** son nuestras).

12. Al hacer esta concesión, los Estados Unidos admiten que el artículo 33 **no exige** que los Miembros "proporcionen un período de protección mínimo definido a los titulares de derechos".

13. Además, cuando, en su respuesta al apartado a) de la pregunta 1 del Grupo Especial a ambas partes, los Estados Unidos declaran que "el significado de la expresión 'se acorte injustificadamente' no puede determinarse en forma abstracta y el carácter razonable del período puede variar según la situación", reconocen no sólo que la duración a que se hace referencia en el artículo 33 quedará inevitablemente reducida y, por lo tanto, será inferior a 20 años, sino también que el grado de reducción inevitable será **variable**.

14. Por lo tanto, el cumplimiento por un Miembro de la obligación prevista en el artículo 33 no puede determinarse mediante una simple comparación aritmética.

15. Las admisiones estadounidenses de que la duración a que se hace referencia en el artículo 33 quedará inevitablemente reducida y de que esa reducción inevitable variará según las circunstancias que definirán el "carácter razonable" de los procedimientos mencionados en el artículo 62 implican

⁵ Artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶ Pregunta 3, respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas a las partes por el Grupo Especial.

⁷ Parecería que los Estados Unidos comparten esta opinión ya que, refiriéndose al artículo 33, el párrafo 4 del artículo 62 y el párrafo 2 del artículo 41, declaran en su respuesta a la pregunta 10 formulada por el Grupo Especial que "las obligaciones del Acuerdo deben interpretarse conjuntamente y no en forma aislada. El período de protección requerido en el artículo 33 presupone que se apliquen procedimientos razonables para la adquisición de los derechos de patente, de manera que la prescripción de que se proporcione un período ... de 20 años no quede anulada en la práctica".

⁸ Véanse las líneas 4 y 5 de la respuesta de los Estados Unidos al apartado b) de la pregunta 1. Véase también la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 10 a que se hace referencia en la nota 6 de pie de página. Los Estados Unidos habían señalado anteriormente esta variabilidad, pero sólo en relación con su análisis de la supuesta insuficiencia del período de protección de las patentes concedidas con arreglo al artículo 45; véase el párrafo 3 de su primera comunicación.

necesariamente, ambas en conjunto y cada una de ellas por sí sola, que la primera premisa en que se basa la reclamación de los Estados Unidos es errónea y no puede mantenerse ante la claridad inequívoca de las disposiciones pertinentes del Acuerdo.

**La inexactitud de la primera premisa - La protección prevista
en el Acuerdo sobre los ADPIC está disponible**

16. La primera premisa en que se basa la reclamación de los Estados Unidos es también inexacta por la razón adicional de que no tiene en cuenta el hecho incontrovertido de que, con arreglo a la legislación y la práctica canadienses acerca de las patentes concedidas de conformidad con la antigua Ley, estaba (y sigue estando) a disposición de cualquier solicitante que deseara computar y obtener en virtud de esa antigua Ley un período de protección sobre esa base, un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente, sin excepciones ni discriminación.

17.

plena protección mediante patente por motivos prácticos de carácter comercial o reglamentario, que podían remplazar al incentivo para obtener la protección de la patente lo antes posible.¹²

30. Un excelente ejemplo de una de las razones por las que un solicitante podría desear desplazar en el tiempo la protección de su patente fue descrita por el Presidente de la Reunión 10 + 10 cuando informó de las inquietudes de algunos negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC ante el hecho de que "... el período habitual de retraso que transcurría entre la presentación de una solicitud de patente para un producto farmacéutico y la obtención de la aprobación de la comercialización de ese producto ... [era] algo superior a 10 años".¹³

31. Es evidente que, si las fechas de iniciación y expiración de la plena protección mediante patente que ha de conferirse a una invención farmacéutica pueden desplazarse en el tiempo para que coincidan mejor con la fecha de la aprobación reglamentaria de la comercialización del producto, ese desplazamiento hará que sea menor la reducción de la duración de los derechos de patente exclusivos que resultaría, de lo contrario, del procedimiento de aprobación reglamentario, para no mencionar la reducción de su valor.

32. A la vista de lo que antecede, el Canadá sostiene que no se puede hacer caso omiso de las normas y prácticas canadienses relativas a los retrasos favorables que pueden producirse en el procedimiento de trámite de la solicitud de patente, considerándolas inadecuadas o no pertinentes para el análisis de la posibilidad de disponer de un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud con arreglo al artículo 45 de la antigua Ley. La existencia de normas similares en la legislación de patentes de los Estados Unidos implica que este país no puede impugnar su adecuación. El hecho de que puedan servir y hayan servido para poner a disposición de los solicitantes un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, en el marco de un sistema basado en un período medido a partir de la concesión, confirma que son pertinentes.

33. De resultados de esto, desde el punto de vista de la parte relativa a la "disponibilidad" del análisis de la inexactitud de la primera premisa en que se basa la reclamación de los Estados Unidos, puede demostrarse que dicha premisa falla por dos razones. Falla, en primer lugar, porque se reconoce, como consecuencia necesaria de lo dicho, que, con arreglo a la ley y la práctica canadienses relativas a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45, estaba **disponible** un período de protección de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

34. En segundo lugar, falla porque no se ha podido demostrar que los mecanismos de procedimiento que garantizaban la **disponibilidad** fueran inadecuados o no fueran pertinentes para la evaluación del cumplimiento por el Canadá de sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC o para la determinación conexas de si, con arreglo al criterio aplicado por el Órgano de Apelación en el asunto *India - Protección mediante patente*¹⁴, esos mecanismos proporcionaban un "fundamento legal sólido" para la **disponibilidad** del período de protección en litigio.

35. En relación con este último aspecto, el Canadá señala que en el asunto *India - Protección mediante patente*, el Órgano de Apelación reafirmó la libertad que se concede a los Miembros en el párrafo 1 del artículo 1 de establecer el método adecuado para cumplir sus obligaciones resultantes del

¹² Véanse las respuestas del Canadá a las preguntas 5 y 19 del Grupo Especial.

¹³ Véase la Prueba documental N° 11 de los Estados Unidos, página 4.

¹⁴ *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura (OA-1997-5)*, (WT/DS50/AB/R) (19 de diciembre de 1997), párrafos 70 y 71.

Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.¹⁵ No obstante, también decidió que, si el cumplimiento tenía lugar mediante una práctica, ésta debía tener "un fundamento legal sólido" que hubiera "prevalecido ante una impugnación jurídica".¹⁶

36. El Canadá sostiene que sus medidas relacionadas con la "disponibilidad", ya se basaran en las normas legales formales -contenidas en la Prueba documental N° 16 respecto de la antigua Ley- o en las prácticas informales de los funcionarios encargados del examen que existían al amparo de las normas formales -tratadas en la Prueba documental N° 8¹⁷-, son compatibles con ese criterio.

37. El Canadá presenta esta refutación partiendo del hecho de que todos los retrasos que puedan haberse concedido de conformidad con las normas tanto formales como informales ya no pueden ser objeto de una impugnación jurídica, aunque pudieran haberlo sido anteriormente.

38. Esto es así porque, en primer lugar, hace ya tiempo que ha expirado el período, de octubre de 1979 a abril de 1992 aproximadamente, en el que esas decisiones podrían haber tenido efectos en el período de protección en litigio. En segundo lugar, esto es así porque, como se desprende claramente de los datos incontrovertidos que figuran en la Declaración Jurada de Davies, nunca se denegó una solicitud de retraso. En tercer lugar, esto es así, porque las normas de procedimiento que permiten la impugnación de las decisiones de este tipo requieren que esas impugnaciones se presenten en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que la parte directamente afectada por la decisión impugnada ha tomado conocimiento de ésta.¹⁸

39. Por lo tanto, es evidente, sin ambigüedad alguna, que todo solicitante que estaba en situación de solicitar cualquiera de los retrasos de procedimiento en litigio o bien obtuvo el retraso solicitado u optó por no hacer uso de la posibilidad de solicitarlo. Por consiguiente, ya no existen decisiones basadas en prácticas informales de ese tipo que, con arreglo al criterio adoptado en el asunto *India - Protección mediante patente* (Evo eida) (WTO Dispute Settlement Body, Report of the Panel, WT/DS170/R, paras. 5.155-5.157) (en un pl sion TD -ua aTj -30

43. En su repetición inicial de este argumento en el párrafo 11 de su primera comunicación, los Estados Unidos mantuvieron que, "según su sentido corriente", el párrafo 2 del artículo 70 genera obligaciones, "inclusive la obligación de conceder un período de patente de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, relativas a todas las patentes ('materia') existentes ..." en la fecha de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá, entre otros países.

44. No hicieron referencia a ninguna otra disposición del artículo 70.

45. En el párrafo 2 de su comunicación oral, los Estados Unidos dieron nueva forma a esta segunda premisa, diciendo que "el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 no son complicad[o]s. Obligan al Canadá a proporcionar un período de protección de 20 años a todos los titulares de patentes".

46. A continuación, en el párrafo 10 de esa comunicación, los Estados Unidos explicaron que "el texto del párrafo 2 del artículo 70 es la clave ...". En él "se declara que, salvo disposición en contrario, el Acuerdo sobre los ADPIC genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo". (El subrayado figura en el original.) Inmediatamente después, los Estados Unidos sostuvieron que "una patente es un tipo de materia" y llegaron a la conclusión de que "las patentes que existían en la fecha de aplicación del Acuerdo quedan, pues, incluidas en el ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo 70".

La inexactitud de la tesis basada en el concepto de "materia"

47. Como sabe el Grupo Especial, el Canadá¹⁹

tratado palabras que no existen en él o que se trasladan a él conceptos que no se pretendía recoger en él.²⁰

50. En segundo lugar, el Canadá no está de acuerdo con la formulación porque, dentro de la estructura del párrafo 2 del artículo 70, la "materia" y la "protección" o el "instrumento de la protección" están separados para distinguir dos ideas. Juntarlos introduce una redundancia en el texto de ese párrafo convirtiendo la referencia a ... "la materia existente ... y que esté protegida"... en *la materia patentada ... que esté protegida*, lo cual, por supuesto, equivale a decir ... *la materia protegida ... que esté protegida*.

51. Los negociadores y redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no pueden haber tenido la intención de introducir en él una redundancia tan evidente.

52. La distinción entre los conceptos de "materia" y "protección" o "instrumento de la protección" no está desprovista de sentido. No lo está porque la "materia" objeto de la protección puede definirse por determinados atributos y, cuando está protegida, atrae determinados derechos y obligaciones; mientras que el "instrumento de la protección" puede definirse por atributos diferentes y puede atraer o llevar consigo un conjunto distinto de derechos y obligaciones.

53. La distinción se refleja en las disposiciones relativas a las patentes del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que el artículo 27 define la "materia patentable" o que puede ser objeto de protección y el artículo 28, los derechos conferidos y protegidos por una patente; en el artículo 29 se recoge la obligación del solicitante de divulgar su invención como parte del pacto que representa la

comunicación (escrita) del Canadá, y el ejemplo que dan sólo sirve para demostrar cómo actuaría ese párrafo en el caso de los actos de infracción o posible infracción anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo.

62. Por lo tanto, el ejemplo no explica cómo actuaría el párrafo 1 del artículo 70 en el caso de los

69. Por lo tanto, un "acto" de concesión realizado en una fecha anterior a la aplicación no existe ni está protegido, salvo por lo previsto en el párrafo 1 del artículo 70, en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro en cuyo territorio haya tenido lugar.

70. La segunda razón por la que es errónea la teoría estadounidense según la cual los "actos" de concesión están sujetos a las obligaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 70 respecto de la "materia" existente, es que la teoría de este país sobre las "invenciones patentadas" o "protegidas" no tiene en cuenta el hecho de que el acto de concesión es una consecuencia del acto de presentación de una solicitud.

71. A este respecto, es significativo que, como la obligación prevista en el artículo 33 queda activada por el acto del solicitante de presentar una solicitud de patente, la obligación de proporcionar el período de protección a que se hace referencia en ese artículo es claramente una de las obligaciones "relativas a" los "actos" de presentación de la solicitud de patente o concesión de la patente y, por lo tanto, queda claramente incluida dentro del sentido y el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 70.

72. En el artículo 33 se especifica que la duración de la protección que en él se prevé es de 20 años "contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Por lo tanto, el "acto" de presentación de la solicitud activa la iniciación de la protección. Como el "acto" de concesión, el "acto" de presentación de una solicitud es, en un sistema en que el período de protección se cuenta desde esa presentación, un acto decisivo, concluyente y definitivo.

73. Así pues, exactamente igual que el "acto" de concesión anterior a la aplicación, el "acto" de presentación de la solicitud anterior a la aplicación no tiene una existencia continuada ni está protegido -salvo por el párrafo 1 del artículo 70- en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro en cuyo territorio tuvo lugar.

74. Para completar esta refutación de la segunda premisa de los Estados Unidos, el Canadá desearía reafirmar, en primer lugar, su opinión de que, cuando falla la primera premisa estadounidense, la segunda deja de ser pertinente.

75. El Canadá señalaría a continuación que los Estados Unidos han reconocido, en el contexto de la norma de no retroactividad contenida en el párrafo 1 del artículo 70, dos cosas muy reveladoras: en primer lugar, admiten que el término "actos" que figura en el artículo abarca los "actos" de los funcionarios de la oficina de patentes que conceden las patentes; y, en segundo lugar, admiten que un "acto" de concesión anterior a 1996 no generaría obligaciones de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. La versión inicial de la segunda premisa estadounidense se derrumba ante esas admisiones.

76. No obstante, al reconocer que los "actos" de concesión no generan obligaciones de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos modifican la orientación de su reclamación, centrándola en el hecho de que el Canadá no amplió en enero de 1996 ni ha ampliado desde entonces el período de protección supuestamente insuficiente de las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 que seguían existiendo en esa fecha tomada como umbral y después de ésta.

77. Al modificar la orientación de su premisa, los Estados Unidos reintroducen la idea de que la "materia", en el sentido en que se utiliza ese término en el párrafo 2 del artículo 70, abarca su concepto compuesto de "materia patentada" o "protegida". El resultado es que la tesis modificada adolece de los mismos defectos de interpretación que hicieron que fallara la tesis de la "materia". Por consiguiente, la tesis modificada falla y falla por las mismas razones.

III. CONCLUSIÓN

78. Este asunto no es "sumamente sencillo", como sostuvieron inicialmente los Estados Unidos.

ANEXO 2.5

**COMUNICACIÓN ORAL DEL CANADÁ EN LA SEGUNDA
REUNIÓN CON EL GRUPO ESPECIAL**

(25 de enero de 2000)

Índice

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN.....	163
II. PRIMER ARGUMENTO: EL ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA EN EL ARTÍCULO 33	163
III. SEGUNDO ARGUMENTO: EL ARGUMENTO CANADIENSE DE LA "EQUIVALENCIA" Y LAS PRUEBAS AL RESPECTO.....	164
IV. TERCER ARGUMENTO: EL ARGUMENTO CANADIENSE DE LA "DISPONIBILIDAD" Y LAS PRUEBAS AL RESPECTO.....	170
V. CUARTO ARGUMENTO: ARTÍCULO 70	173
VI. QUINTO ARGUMENTO: LA MATERIA.....	174
VII. CONCLUSIÓN	176
VIII. DISPOSICIÓN SOLICITADA.....	178

I. INTRODUCCIÓN

1. El Canadá se alegra de tener la oportunidad de presentar su réplica esta mañana. El Canadá se basa en sus anteriores comunicaciones y respuestas a preguntas. Desea manifestar, no obstante, su desacuerdo con las teorías en evolución que los Estados Unidos han ido desarrollando para apoyar su reclamación, teorías que, a su juicio, se basan en falsas premisas y argumentos *ad hominem*. Esto quiere decir que la argumentación estadounidense parte de lo que los Estados Unidos preferirían que dispusiera el Acuerdo sobre los ADPIC y no de las obligaciones que realmente se prescriben en el Acuerdo que todos los Miembros han adoptado.

2. En lugar de intentar criticar punto por punto la argumentación de los Estados Unidos, el Canadá presentará como réplica cinco argumentos que responden a las alegaciones estadounidenses. Nos referiremos al alcance de la obligación prescrita en el artículo 33 y explicaremos por qué nuestra medida es compatible con ella, desde el punto de vista tanto de la equivalencia como de la disponibilidad. A continuación, el Canadá expondrá las razones de que las disposiciones del artículo 45 sobre el período de patente no estén sujetas al Acuerdo. Para terminar, se explicará que, como ni las patentes ni los períodos de protección son "materia" en el sentido en que se utiliza ese término en el Acuerdo sobre los ADPIC, no atraen ni generan de otro modo las obligaciones prescritas en el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo cuando existían en la fecha de aplicación de éste.

II. EL ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA EN EL ARTÍCULO 33

3. De manera persistente e incorrecta, los Estados Unidos intentan imponer, de conformidad con el artículo 33, la obligación de proporcionar un período de protección mediante patente de 20 años. Así lo hacen, por ejemplo, en el párrafo 2 de su primera comunicación oral, en su respuesta a la pregunta 10 del Grupo Especial y, en forma modificada pero también inexacta, cuando afirman que el Acuerdo exige un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, como en los primeros párrafos de su Primera y su segunda comunicación.

4. Por muy frecuentemente que se repitan, estas afirmaciones erróneas no pueden modificar o alterar la auténtica prescripción que establecen las palabras utilizadas en el artículo 33. El objeto de ese artículo no es prescribir un período de 20 años de protección mediante patente. No es eso lo que dice el artículo 33. La argumentación estadounidense se basa en interpretar la versión inglesa de ese artículo como si la palabra "**available**" no figurara en él.¹ Pero sí figura.

5. La argumentación de los Estados Unidos se basa también en la aplicación o interpretación del instrumento o la fórmula de medida, a saber, "... un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ..." como si fuera en sí misma la definición del período de protección mediante patente. Pero no lo es.

6. Esto se desprende claramente del párrafo 2 del artículo 62 en el que, como ha explicado el Canadá² y cómo han admitido los Estados Unidos³, se reconoce que el período mencionado en el

¹ Véase, por ejemplo, el párrafo 2 de la comunicación oral de los Estados Unidos, en el que, al citar el artículo 33, se omite la palabra "available". Véase también el Subtítulo A de la Sección II de la comunicación de réplica de los Estados Unidos y la argumentación que figura a continuación en la que, insistiendo en una interpretación y aplicación del artículo 33 basada en el texto liso y llano de éste, los Estados Unidos evitan toda referencia a la mencionada palabra. (Sin embargo, citan correctamente el artículo 33 en la nota 5 de pie de página pero sin dar ninguna explicación de su significado.)

² Véanse los párrafos 67 a 75 de la primera comunicación (escrita) del Canadá y véanse también las respuestas del Canadá a las preguntas 1 y 3 del Grupo Especial.

que eran pura especulación⁷ y a la utilización de ejemplos hipotéticos extremos, como el de un período de patente de un día desde la concesión.⁸

12. Esta utilización de argumentos destinados a desviar la atención no ayuda a estimar hasta qué punto la medida contenida en el artículo 45 cumple efectivamente las obligaciones del Canadá resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC. En su comunicación de réplica, los Estados Unidos continúan citando y describiendo incorrectamente los argumentos del Canadá y confundiendo los conceptos de "equivalencia" y "disponibilidad" y los hechos no impugnados en que esos argumentos se basan.⁹

13. Contrariamente a lo que se sugiere en el párrafo 12 de la comunicación de réplica de los Estados Unidos, el Canadá no ha modificado su posición respecto del argumento de la "equivalencia". Por el contrario, todo lo que ha hecho en su respuesta a la pregunta 21 del Grupo Especial es remitirse a las **mismas** estadísticas sobre el período de trámite¹⁰ utilizadas para calcular el período medio de protección "efectiva" de una patente concedida con arreglo al artículo 44 para formular sobre la "equivalencia" no un argumento "modificado ligeramente" sino el **mismo** argumento.

14. Este argumento es que, sea cual fuere el período medio de trámite, en nueve casos de cada diez, las patentes concedidas con arreglo al artículo 44¹¹ reciben la misma protección o una protección menos "efectiva" que las concedidas con arreglo al artículo 45. Y, por lo tanto, ambos sistemas producen resultados "equivalentes" cuando se examinan desde el punto de vista de la duración de su protección respectiva del "privilegio exclusivo y [los] derechos de propiedad" conferidos por una patente, **una vez que ésta ha sido realmente expedida**.¹²

15. Tampoco es cierto que el Canadá se base en una "metodología inadmisibles para calcular promedios".¹³ El Canadá no promedia las concesiones u obligaciones comerciales para cumplir, como promedio, sus obligaciones en materia de trato nacional, lo cual fue la cuestión en litigio en el asunto *Artículo 337*, que los Estados Unidos citan para apoyar sus críticas de los promedios. En cualquier caso, los principios jurídicos aplicados en ese asunto procedían del párrafo 4 del artículo III del GATT

⁷ Véase, por ejemplo, la afirmación de los Estados Unidos de que "el Canadá exigiría que los solicitantes de patentes hubieran aplicado procedimientos 'innecesariamente complicados' " hecha, sin ninguna prueba de esa exigencia, en la respuesta estadounidense a la pregunta 2 del Grupo Especial. Los procedimientos no se "imponían" a los solicitantes de patentes sino que se "ponían a su disposición". Véase también la respuesta del Canadá a la pregunta 26 del Grupo Especial.

⁸ Véase, por ejemplo, el caso hipotético que los propios Estados Unidos consideran "extremo" en la respuesta estadounidense a la pregunta 10 del Grupo Especial.

⁹ Véase el párrafo 10 de la comunicación de réplica de los Estados Unidos.

¹⁰ Declaración jurada de Peter J. Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes del Canadá, Prueba documental F.

¹¹ Los Estados Unidos parecen aceptar que las patentes concedidas con arreglo al artículo 44 cumplen claramente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC: Véase el párrafo 2, Antecedentes de hecho, de la primera comunicación (escrita) de los Estados Unidos.

¹² El Canadá señala que, en su comunicación de réplica, los Estados Unidos no han aceptado la invitación a presentar como elemento de prueba en este procedimiento sus propias estadísticas sobre el período de trámite que les formuló el Canadá durante la primera reunión con el Grupo Especial.

¹³ Véase el párrafo 5 de la comunicación oral de los Estados Unidos y el Subtítulo B de la Sección II de su comunicación de réplica.

de 1994, texto completamente distinto del que aquí se examina, que es el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. Los Estados Unidos han impugnado la medida en que el sistema de **período fijo** desde la concesión previsto en el artículo 45 del Canadá cumple lo requerido por el sistema de **período variable** desde la presentación de la solicitud prescrito en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el curso de su argumentación, los Estados Unidos han reconocido¹⁴ que este último sistema da lugar a un período de protección que, en virtud de la aplicación de los procedimientos de concesión autorizados en el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, es, **inevitablemente y en forma variable**, inferior al período de 20 años a que se hace referencia en el artículo 33. En estas circunstancias en que los dos sistemas utilizados para determinar el período de protección son heterogéneos, los Estados Unidos no ofrecen ninguna explicación de la manera en que puede realizarse una comparación analítica entre ambos. Y sin embargo, su argumentación exige que lo hagan.

17. En cambio, el Canadá presenta una defensa que comprende el análisis y la comparación de los períodos de protección "efectiva" disponibles con arreglo a ambos sistemas. Ésta es una manera de enfocar la cuestión lógica, enteramente razonable y compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Lo es porque, como se dice claramente en el preámbulo del Acuerdo, la "protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual ..." es el objetivo último de éste.¹⁵ El Canadá formuló este argumento en el párrafo 69 de su primera comunicación y los Estados Unidos nunca lo han impugnado.

18. Al realizar su análisis, el Canadá dispuso de varias posibilidades de comparar los períodos de protección "efectiva". Por ejemplo, podría haber optado por examinar -en el extremo inferior del período previsto con arreglo al sistema variable prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC- el período de un día sugerido por los Estados Unidos.¹⁶ Análogamente, podría haber examinado el límite superior del sistema variable, es decir, el período completo de 20 años que, según reconocen los Estados Unidos, nunca existirá realmente.¹⁷ Como señaló en su respuesta a la pregunta 21 del Grupo Especial, el Canadá no cree que sea apropiado, desde el punto de vista del análisis, hacer comparaciones basadas en resultados extremos o excepcionales que sólo pueden darse en circunstancias improbables o imposibles.

19. Por lo tanto, el Canadá pasó a buscar otras técnicas o instrumentos de análisis que pudieran utilizarse para estimar la equivalencia entre los sistemas de período fijo desde la concesión y de19tt Tfcl Cpre

20. Los tres primeros instrumentos arrojaron todos ellos resultados similares, mostrando que el período normal de trámite sería de cinco años aproximadamente y daría lugar, por supuesto, a un período de protección "efectiva" de alrededor de 15 años. Como se señaló en el párrafo 14 de la presente comunicación, el cuarto instrumento demostró que, en nueve casos de cada diez, los solicitantes de patentes con arreglo al artículo 44 obtenían un período de protección "efectiva" de 17 años o menos.

21. Así pues, todas estas técnicas de análisis apuntan a la misma conclusión: cuando el período normal de protección "efectiva" disponible con arreglo a un sistema de **período variable** es, según

26. Como el Grupo Especial no tiene ante sí las enmiendas, el Canadá las presentará ahora como elementos de prueba en la Prueba documental N° 26. Su parte pertinente es el Subtítulo D del Título IV de la Ley de modificación y pueden citarse como *Ley de Garantía del Período de Protección mediante Patente de 1999* (Ley de Garantía del Período de Protección).²⁰

27. Según la sinopsis preparada por la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos, la finalidad de la Ley de Garantía del Período de Protección es lograr que: "los solicitantes diligentes dispongan de **un período mínimo garantizado de 17 años**".²¹ (Las **negritas** son nuestras). Dana Rohrabacher, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, expresó la misma opinión acerca de la finalidad de la legislación de modificación, al decir que se había promulgado "... para garantizar un **período de patente mínimo de 17 años** desde la fecha en que se **concede** la patente".²² (Las **negritas** son nuestras).

28. Es notable el paralelismo de estas descripciones del efecto Tw o Tpci7 /F0 a por la Ofici

hacerlo el Reglamento descrito en las pruebas presentadas por el Canadá²⁴ en relación con las solicitudes formuladas con arreglo al artículo 44, el retraso total aproximado en cuestión es el mismo retraso de tres años autorizado por los Estados Unidos en su nueva ley como "un período razonable [que evita] que el período de protección se acorte injustificadamente".²⁵

32. En pocas palabras, la Ley de Garantía del Período de Protección mediante Patente establece un nuevo régimen en la materia, que limita la reducción del período de protección "efectiva" con arreglo al régimen de los Estados Unidos de 20 años contados desde la presentación de la solicitud, de manera que el período mínimo sea de 17 años. Este período es, por supuesto, el mismo que el período de protección "efectiva" garantizado de conformidad con el régimen canadiense del artículo 45.

33. El Canadá cree que es oportuno recordar que los Estados Unidos reconocieron en su respuesta a la pregunta 8 del Grupo Especial que el efecto del párrafo 1 del artículo 1 es exigir el cumplimiento **en cuanto al fondo** de las obligaciones pertinentes resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC y que la **forma** que tome ese cumplimiento no es determinante en una diferencia a ese respecto.

34. La legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC de los Estados Unidos y la ley de

podían pensar en un plazo de "20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". A juicio del Canadá, esto no viene al caso.

41. Como observó el Canadá en los párrafos 31 y 32 de su segunda comunicación en relación con

54. Es un hecho no controvertido que el período de 20 años contados desde la presentación de la solicitud se puso a disposición de cada solicitante durante todo el período de trámite de su solicitud. No existen pruebas que puedan mantener o apoyar la conclusión contraria.

55. Hay pruebas que no se han impugnado de que todo aquel que deseaba un retraso lo obtenía, porque éste estaba a disposición, sin excepciones, de cualquiera que lo solicitara. En el marco del ordenamiento jurídico vigente y la práctica del Canadá, todos los solicitantes podían controlar el momento de la expedición de su patente en relación con la fecha de presentación de su solicitud. La concesión de períodos de protección de 20 años y superiores a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud a unos 150.000 solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley, unida a la total ausencia de pruebas de que se denegara en alguna ocasión un retraso o aplazamiento de la expedición de una patente, demuestra la disponibilidad en forma incontrovertible.³⁶

56. La historia es la historia. En estas actuaciones, los Estados Unidos intentan volver a escribir esa historia basándose en teorías y afirmaciones que son pura especulación y no en las pruebas.

V. ARTÍCULO 70

57. El Canadá ha aducido anteriormente que las normas transitorias contenidas en el artículo 70 no son pertinentes porque el régimen de patentes canadiense establecido en el artículo 45, vigente antes de que existiera el Acuerdo sobre los ADPIC, es plenamente compatible con éste. Como el período de protección mediante patente del Canadá con arreglo al artículo 45 es equivalente al período variable previsto en el Acuerdo y como siempre estuvo disponible un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, las normas transitorias del Acuerdo sobre los ADPIC no son aplicables.

58. En su calidad de parte reclamante, los Estados Unidos deben demostrar no sólo que la medida canadiense impugnada no cumple lo prescrito en el artículo 33 sino también que las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 están sujetas al artículo 33. A juicio del Canadá, los Estados Unidos no han conseguido demostrar ninguna de estas dos cosas.

59. En el párrafo 1 del artículo 70 se dispone que el Acuerdo, que naturalmente comprende el artículo 33, no genera obligaciones relativas a "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo. En su respuesta a la pregunta 11 del Grupo Especial, los Estados Unidos han reconocido que "el sentido corriente del término 'actos' abarcaría el acto administrativo de concesión de una patente por una oficina de patentes". En el párrafo 25 de su comunicación de réplica, los Estados Unidos parecen admitir también que el "acto" de presentación de una solicitud por un titular de derechos queda asimismo incluido en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 70.

60. El Canadá ha presentado, como Prueba documental N° 24, ejemplares de certificados de patentes canadienses concedidas con arreglo a los regímenes del artículo 45 y el artículo 44. Del lenguaje utilizado para la concesión, se desprende claramente que el acto administrativo de concesión de una patente comprende una limitación temporal, que es parte integrante de ese acto.

61. Por ejemplo, en el caso de las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45, la patente confiere al titular, "por un período que expirará 17 años después de la fecha en que la patente se concede y se expide en el Canadá", determinados derechos y privilegios exclusivos respecto de la invención. A continuación, en el certificado figuran la fecha y una firma oficial. Por consiguiente, el certificado de concesión acredita de manera concluyente tanto la existencia de la patente como la duración del período de protección.

³⁶ Declaración jurada de Davies, párrafo 15.

62. La consecuencia es que el Acuerdo sobre los ADPIC no genera obligaciones relativas a esos "actos" realizados antes de la fecha de aplicación. Esto no significa que el Acuerdo no se aplique a la "materia" que protegen esas patentes.³⁷ En virtud del párrafo 2 del artículo 70, es evidente que sí se le aplica, "salvo disposición en contrario". Sin embargo, en el párrafo 1 de ese artículo figura una disposición expresa en contrario de ese tipo relativa a los "actos". No existe una disposición similar relativa a los derechos y privilegios derivados de la patente y que están vinculados a la invención o la "materia" protegida por la patente.

63. En el párrafo 27 de su comunicación de réplica, los Estados Unidos intentan recurrir de nuevo a un razonamiento contradictorio e incoherente. Ese país ha dicho en forma inequívoca que el Acuerdo no es retroactivo (véase el párrafo 14 de su primera comunicación oral). Sin embargo, ahora aduce que los actos administrativos anteriores a 1996 están exentos, pero solo hasta el 1º de enero de ese año, fecha en la que quedan sujetos a lo que los Estados Unidos denominan la aplicación prospectiva³⁸ de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto quiere decir que, según los Estados Unidos, los "actos" anteriores a la fecha de aplicación están exentos hasta la fecha de aplicación. A partir de ésta, quedan sometidos al Acuerdo. Esta distinción vacía es prueba de duplicidad. Los "actos" de presentación de una solicitud y de concesión de una patente por un período fijo están completos cuando se realizan y, por lo tanto, no están sujetos al Acuerdo.

VI. LA MATERIA

64. En armonía con su reconstrucción del contenido del artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*³⁹, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC tenían claramente la intención de confirmar la norma contraria a la aplicación retroactiva de un tratado a los actos, hechos y situaciones ya no existentes anteriores a éste que se recoge en el artículo 28 de esa Convención y no de apartarse contractualmente de ella, **salvo si adoptaban disposiciones en contrario**.

65. Lo hicieron así hasta cierto punto en el párrafo 2 del artículo 70, al disponer que el Acuerdo sobre los ADPIC se aplicaría retrospectivamente en forma limitada, "salvo disposición en contrario", y generaría

... obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo ... y que esté protegida ... en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo ...

66.

he 0 Txpedicestán
63.ci Tj 0 -1e delart vs o

aplicaba sin ambigüedad alguna la norma contenida en el párrafo 2 del artículo 70⁴⁰. En su comunicación oral posterior, los Estados Unidos reafirmaron este supuesto al declarar, después de

79. Así pues, la esencia y el contenido de la posición estadounidense estriba en que ese país intenta obtener de la Organización Mundial del Comercio medidas que, como lo demuestra el asunto Abbott⁴⁸, no podría obtener con arreglo a su propio derecho interno, debido a que no serían justas.

Resumen de la argumentación del Canadá

80. Después de exponer estos antecedentes, el Canadá desearía agradecer al Grupo Especial la gran atención que dedica a este asunto. Interpretar las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC pocas veces, o quizá nunca, es tarea fácil. Todo a lo largo de estas actuaciones, el Canadá se ha fijado el objetivo de ayudarles en esta difícil misión.

81. Para seguir tratando de alcanzar ese objetivo, el Canadá desea resumir sus comunicaciones, reduciéndolas a sus elementos esenciales y ofreciendo la siguiente sinopsis de su posición.

El alcance de la obligación prescrita en el artículo 33

82. En primer lugar, el artículo 33 contiene una sola prescripción, que es que debe **ponerse a disposición** de los solicitantes de patentes un período de protección que comience en la fecha en que se expide la patente y expire 20 años después de la fecha en que se presente la solicitud. Así es como han descrito esta prescripción los Estados Unidos en su legislación. El artículo no exige un período de protección de 20 años, como han sostenido los Estados Unidos en sus comunicaciones. Como el Acuerdo no contiene la prescripción misma en que basan su reclamación los Estados Unidos, ésta no puede prosperar.

La "equivalencia" de los períodos de protección "efectiva"

83. En segundo lugar, el período de protección "efectiva" mediante patente, que, con arreglo a la fórmula del Acuerdo sobre los ADPIC, comienza en algún momento de los 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, es

81.

d0.1598 TcTf -0.4375 Tc 0 Tw (83.) Tj 13.5 0 TD 6F5 11

Canadá, un período de protección de 20 años contados desde la presentación de la solicitud, con una base legal sólida. Y ese período de protección estaba **disponible** sin excepciones. Estos son los hechos no impugnados, no intervienen cuestiones de derecho. El período descrito en el artículo 33 estaba **disponible**. Esta es una respuesta completa a la reclamación estadounidense.

El párrafo 1 del artículo 70 y los "actos" anteriores a la fecha de aplicación

87. En cuarto lugar, los Estados Unidos reconocen ahora que, de conformidad con la norma contraria a la retroactividad de los tratados que figura en el artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, el acto de presentación de una solicitud de patente y el acto administrativo de concesión de una patente quedan incluidos en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 70. Son actos completos y definitivos que ocurrieron ambos antes de la fecha de aplicación del Acuerdo. Esto sólo permite una respuesta. El Acuerdo, incluido su artículo 33, no genera ninguna obligación relativa a esos actos.

El párrafo 2 del artículo 70 y el sentido del término "materia"

88. Por último, los Estados Unidos atribuyen al término "materia" un sentido más amplio que el que tiene en el Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de incluir las "patentes" o las obligaciones relativas al "período de protección" de las patentes en el ámbito de aplicación de la obligación establecida en el El Ogenerw (gené p pábiódidos atr Tj -seEl Acuerdo, aterría) .32tivas autiliza2 Tc372ltimo, l.75 TD -0.1443 Tc 0.

ANEXO 2.6

RESPUESTAS DEL CANADÁ A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POR EL GRUPO ESPECIAL - SEGUNDA REUNIÓN

(3 de febrero de 2000)

A. EQUIVALENCIA

Pregunta 29

(Canadá) Aunque el período de protección previsto en la antigua Ley del Canadá tiene aproximadamente la misma extensión que el previsto en la nueva Ley, ¿de qué manera cumple el requisito relativo al momento en que la duración de la protección debe terminar? El párrafo 2 del artículo 62 sólo autoriza que se acorte la duración de la patente al comienzo, pero no al final, y el artículo 33 indica claramente una fecha de terminación mínima. ¿Depende esto de la validez del argumento relativo a la disponibilidad?

Respuesta

Como el Canadá demostrará, el Acuerdo sobre los ADPIC no impone un límite final concreto para los períodos de protección mediante patente que se deba cumplir en todas las circunstancias. El Canadá observa a este respecto que el artículo 62, cuando se lee en su integridad, no se limita a la autorización de "acortar" la duración de la patente al comienzo del período de protección. El artículo 62 también prevé y autoriza la terminación del período de protección **antes** de la expiración del plazo indicado en el artículo 33.

Contrariamente al argumento implícito de los Estados Unidos, el Canadá no considera que las disposiciones relativas a la duración de la protección del artículo 45 de la antigua Ley canadiense y del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC sean susceptibles de una comparación directa.

El Canadá no cree que la fórmula del artículo 45 -que ofrece un período de protección fijo y

a n t 2 5 1 3 c u l o

teniendo en cuenta el funcionamiento conjunto del artículo 33 y de los párrafos 1 y 2 del artículo 62, el período de protección "efectiva" del privilegio y los derechos de propiedad exclusivos con arreglo a la fórmula utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC, será variable.

El alcance de la variación

En este contexto, la obligación de los Miembros en virtud del artículo 33 es conferir un período de protección ("available" en la versión inglesa) y que, sin perjuicio de los actos de revocación, anulación o incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, no expire antes de transcurridos 20 años centrados desde la fecha de presentación de la solicitud. Ésta es la **forma** o la pauta para calcular la protección que se debe conferir. **No** es una definición de la **sustancia** de la protección, que se debe **llevar a la práctica** efectivamente con arreglo a la obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC y con respecto a la cual se debe valorar el cumplimiento de la obligación por parte del Miembro.

El período sustantivo de la protección mediante patente sólo comienza después de la concesión de la patente y, mediante un acto de revocación (o anulación) por parte de la autoridad que otorga la patente o por un acto de omisión a cargo del titular, puede finalizar en cualquier momento antes de transcurrido el período establecido en el artículo 33. Los Estados Unidos han reconocido⁷ que el párrafo 1 del artículo 1 permite que, con arreglo al sistema y práctica jurídicos de los Miembros, éstos pueden establecer firmemente el método para lograr el **cumplimiento sustantivo** de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, sin verse limitados por **cuestiones de forma**.

El Canadá ha demostrado que en el Canadá y en Europa⁸ el período de trámite normal de una solicitud es de aproximadamente cinco años, lo que representa una protección sustantiva o "efectiva" de aproximadamente 15 años. Esto constituye una protección "efectiva" inferior a los 17 años garantizados a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45.⁹

Como se reconoce en el cuarto considerando del preámbulo del Acuerdo sobre
de aproximad71 de trá7amente tTD F0 lber25 ,reámejerc5 TD -0Acue Tdo h19 Tcr apie TcprTj n a,F0 11.p22
9

Como han expresado los Estados Unidos en la respuesta a la pregunta N° 8 del Grupo Especial (20 de diciembre de 1999):

Siempre que la obligación de que se trate [otorgar un período de protección mediante **patente**] se cumpla plenamente y tenga un fundamento legal sólido en el ordenamiento jurídico del Miembro, el método exacto de aplicación [17 años contados desde la fecha de concesión de la patente o un período variable de 15 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud] se deja a la discreción de ese Miembro.

El régimen del artículo 45 de la ley canadiense no especifica una fecha de terminación relacionada con la fecha de presentación de la solicitud. Por consiguiente, la ley y la práctica canadiense no exigen que el período finalice antes de la expiración de ningún período particular calculado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En consecuencia, un solicitante que actúe basándose en su interés privado tiene libertad para acelerar o retrasar la concesión de su patente del mismo modo en que tiene libertad, una vez en posesión de la patente, para abandonar o dejar caducar la patente y sus derechos de patente en cualquier momento que lo desee. En otros términos, las fechas de referencia que señalan el comienzo y el fin del período según la fórmula adoptada por el Acuerdo sobre los ADPIC para determinar el período de protección circunscriben los límites, pero no definen la duración mínima del período de protección "efectiva" que el Acuerdo exige que los Miembros proporcionen a los solicitantes que obtienen los privilegios correspondientes a una patente.

En su primera comunicación oral¹¹, el Canadá observó que la condición ineludible que precede al período de protección es la patente. A juicio del Canadá, el artículo 33 refleja el objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a la necesidad "de fomentar una protección **eficaz** y adecuada de los derechos de propiedad intelectual".¹² (Negritas añadidas.) El aspecto sustantivo del artículo 33 no es la fecha de terminación del período, que el titular de una patente puede adelantar si así lo decide, sino el período de protección efectiva. Desde un punto de vista sustantivo, un período de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente otorga más protección "efectiva" que un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos entienden y aceptan este hecho, según se refleja en su nueva **Patent Term Guarantee Act**, de 1999.¹³

En consecuencia, como según el argumento del Canadá relativo a la "equivalencia" la fecha de terminación prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC sólo tiene importancia para determinar la duración de la protección "efectiva" ofrecida por la fórmula del artículo 33, esa fecha pierde toda importancia ulterior para determinar la compatibilidad y ya no cumple ninguna función después de terminado ese análisis.¹⁴ En este sentido, el argumento relativo a la "equivalencia" se sostiene por su propio mérito y no depende de que el Canadá logre demostrar satisfactoriamente su argumento relativo a la "disponibilidad".

¹¹ Véanse los párrafos 12 a 14 de la versión escrita de esa comunicación.

¹² Primer considerando del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹³ Véanse los párrafos 25 a 37 de la segunda comunicación oral del Canadá y la Prueba documental N° 26.

¹⁴ En su formulación aritmética más simple, el análisis expresa que un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud menos el período de trámite anterior a la concesión de la patente y menos todo período resultante de actos de revocación o caducidad relacionados con el mantenimiento de las obligaciones, es igual al período de protección efectiva.

No obstante, como se observó anteriormente, el argumento relativo a la "disponibilidad" es complementario del relativo a la "equivalencia". En virtud del régimen de patentes canadiense previsto en el artículo 45, el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, aunque no se ha identificado expresamente mediante una referencia legal, estaba no obstante "disponible" para todo solicitante de patente con arreglo al artículo 45 que deseara considerar, calcular, **procurar** y **obtener** su período de protección sobre esa base.

En consecuencia, si la fecha de terminación prevista en el artículo 33 tuviera, contrariamente a la opinión y al análisis del Canadá, algún contenido sustantivo residual de tal naturaleza que pudiera considerarse que la norma relativa a la terminación prevista en el artículo 33 se opone a la equivalencia sustantiva, entonces el hecho de que el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud haya estado inequívocamente disponible en virtud de la legislación y la práctica canadienses reforzaría el argumento relativo a la "equivalencia sustantiva", dando una respuesta completa y no controvertida a la reclamación estadounidense.

B. DISPONIBILIDAD (ARTÍCULO 33)

Pregunta 30

(Canadá) ¿Son las facultades previstas en la *Ley de Patentes* del Canadá, de volver a instar el trámite y restablecer solicitudes de patente, de carácter discrecional y no automático? ¿Está la Oficina de Patentes canadiense obligada a volver a instar el trámite o a restablecer las solicitudes que han sido abandonadas o han caducado simplemente para obtener una prolongación del período de protección?

Respuesta

Existen en esta pregunta dos elementos distintos. Ambos exigen dos respuestas, una de carácter técnico y la otra contextual. La primera respuesta, de carácter técnico, es que en virtud de la antigua Ley algunas de las facultades legales para volver a instar el procedimiento y restablecer solicitudes de patente tenían un carácter discrecional y otras eran automáticas.

El recurso del artículo 73 era automático porque correspondía de pleno derecho al solicitante que lo pidiera y pagara la tasa requerida. En este sentido, las "facultades" no eran realmente "facultades". Eran, en cambio, a pesar de la utilización del término permisivo "may" en versión inglesa de la disposición legal, más semejantes a los deberes del Comisario de Patentes. Siendo así, el solicitante podía pedir a los tribunales que, mediante un mandamiento judicial, hicieran cumplir este deber, siempre que se demostrara que se había pagado la tasa. Por consiguiente, no había facultades discrecionales administrativas.

Las facultades previstas en el párrafo 2) del artículo 30 tenían un carácter discrecional porque, aparte del pago de una tasa, sólo podían ejercerse cuando el solicitante demostraba ante el Comisario de Patentes que el incumplimiento de los plazos previstos en la antigua Ley "no se pudo razonablemente evitar".

No obstante, las normas cuasiconstitucionales de justicia natural que los tribunales aplicarán al ejercicio de las facultades discrecionales de los funcionarios administrativos exigen que el ejercicio de esas facultades discrecionales no se denieguen de forma no razonable. Entre otras normas, al aplicar las reglas de la justicia natural, los tribunales exigirán que las facultades discrecionales se ejerciten de buena fe, sin discriminación, teniendo en cuenta la finalidad de la legislación que otorga esas facultades discrecionales y sin hacer referencia a consideraciones no pertinentes u otras consideraciones improcedentes no relacionadas con los propósitos o los criterios de las disposiciones legislativas que conceden las facultades.

utilizaron. Finalmente, el artículo fue derogado por ser redundante. La disposición relativa a la nueva activación de la solicitud forma parte del procedimiento previsto en el artículo 73 de la Ley actual, y no existen facultades discrecionales para denegar la nueva instancia del trámite si el solicitante que desea activar nuevamente su solicitud paga la tasa administrativa correspondiente.¹⁵

En todas estas circunstancias, la existencia de facultades discrecionales en el pasado no ha tenido consecuencias para ningún solicitante de patente. Las pruebas son categóricas y demuestran que a ningún solicitante que haya tratado de obtener un retraso o haya utilizado los diversos mecanismos legales disponibles para aplazar la expedición de su patente se le obstaculizó nunca el logro de este objetivo de modo alguno. Ni la existencia ni el ejercicio de las facultades discrecionales que figuran en el párrafo 2) del artículo 30 afectó negativamente nunca a ningún solicitante. Además, a partir del 1º de octubre de 1992 nadie ha sido ni pudo haber sido afectado por la existencia o el ejercicio de tales facultades porque todas las patentes concedidas después de esa fecha otorgan u otorgarán un período de al menos 20 años si se las considera desde la perspectiva de las fechas de presentación de las solicitudes.

En estas circunstancias, carece de importancia práctica el dilucidar si la Oficina de Patentes del Canadá estaba o no obligada a volver a activar o restablecer las solicitudes que habían sido o se estimaban abandonadas o caducadas simplemente para obtener un retraso en la concesión de la patente. El hecho irrefutable es que lo hizo en todos los casos, sin excepción alguna.

ejemplo, que los solicitantes de patentes para productos o procedimientos farmacéuticos trataran de obtener aplazamientos de varios años, en algunos casos hasta de seis o siete años, a fin de que el período de protección de sus derechos de comercialización exclusivos derivados de la patente no se vieran reducidos y "desperdiciados" mientras el producto farmacéutico en cuestión esperaba la aprobación de comercialización de las autoridades competentes en materia de salud y seguridad.

Dicho esto, es importante comprender que, si bien los funcionarios encargados de examinar las patentes disponen de ciertas facultades discrecionales de tipo profesional en el ejercicio de sus funciones, la duración del retraso que pueden estar dispuestos a aceptar por razones de discrecionalidad y cortesía dependería de la razón expuesta por el solicitante para justificar su petición, o estaría influenciada por esa razón.

Así, por ejemplo, si un solicitante pedía un retraso para modificar sus reivindicaciones iniciales o para presentar una solicitud ante la División, el tiempo razonablemente necesario para

Como los ejemplos de aplazamiento justificado se vinculan con la razón y la razonabilidad del aplazamiento pedido, no existiendo ninguna norma formal, sería razonable concluir que los funcionarios encargados del examen de las patentes rechazarían las peticiones "no razonables".

Pregunta 32

(Ambas partes) ¿Permite el Acuerdo sobre los ADPIC que los Miembros autoricen a los solicitantes de patentes a escoger entre obtener la protección pronto u obtener un período de protección que expire a los 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud?

Respuesta

Sí, en teoría. Aunque no resulta claro en apariencia que el Acuerdo sobre los ADPIC prevea efectivamente las dos opciones indicadas en la pregunta, el Acuerdo ciertamente no impide que un Miembro haga accesible esa elección.

La obligación prevista en el artículo 33 es sencilla. Exige a los Miembros que: "La protección conferida ("available" en la versión inglesa) por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Cuando un Miembro, de forma compatible con los derechos y obligaciones que le incumben con arreglo al párrafo 1 del artículo 1, ha adoptado leyes o prácticas según las cuales el período de protección mencionado está disponible sobre una sólida base legal, ni el artículo 33 ni ninguna otra obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC impide que el Miembro ponga también otros períodos de protección a disposición de los solicitantes que, en razón de sus propios intereses comerciales privados u otros intereses estratégicos, deseen obtener la protección mediante patente sobre una base diferente a la indicada en los artículos 33 y 62.

Es útil recordar a este respecto que, como se reconoce claramente en el prólogo del Acuerdo, "los derechos de propiedad intelectual son derechos privados".¹⁸ También es útil recordar que los Estados Unidos han reconocido¹⁹ que, como consecuencia del carácter privado de los derechos de patentes, sus titulares tienen derecho a enajenar, abandonar o dejar caducar sus derechos de patente exclusivos en las condiciones que consideren aceptables.

De lo anterior se desprende que: como el Acuerdo sobre los ADPIC no prohíbe que los Miembros ofrezcan períodos de protección alternativos a los solicitantes de patentes siempre que estos últimos tengan derecho a obtener el período indicado en el artículo 33; y como los solicitantes y los titulares de patentes tienen libertad para administrar sus derechos de propiedad privados de la manera que prefieran, un Miembro podría, sin infringir sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, ofrecer una fórmula alternativa para el período de protección que brindase una mayor certidumbre en materia de protección al solicitante, acelerando el procedimiento de concesión y determinando un período de protección fijo que, al mismo tiempo que ofreciera una duración sustantivamente equivalente de protección "efectiva", finalizara en una fecha anterior a la fecha indicada en el artículo 33.

En tal sistema, la participación del solicitante en este trato consistiría, por supuesto, en convenir en que, en el ejercicio de sus derechos de propiedad privados, dejaría caducar o abandonaría

¹⁸ Tercer "reconociendo" del preámbulo.

su derecho a obtener un período de protección de duración indeterminada que no finalizaría antes de la expiración del período de 20 años contados desde la fecha de presentación de su solicitud.

En resumen, el sistema alternativo ofrecería a los solicitantes de patentes la elección hipotética mencionada en la pregunta. Es decir, que la opción alternativa daría a los solicitantes la posibilidad de escoger entre el período de protección variable previsto en la fórmula del Acuerdo sobre los ADPIC y un período de protección más preciso, disponible rápidamente, pero que exigiría que el solicitante renunciase a su derecho a obtener un período de protección que no finalizara antes de la fecha indicada en el artículo 33.

Pregunta 33

(Ambas partes) Si el párrafo 2 del artículo 70 hiciera aplicable el artículo 33 a las invenciones protegidas en los países desarrollados Miembros al 1º de enero de 1996, ¿exigiría a esos Miembros que pusieran a disposición en esa fecha un período de protección para las patentes existentes que no expiraran antes de transcurridos 20 años contados desde las fechas de presentación de las solicitudes respectivas, o sería suficiente que ese período estuviese disponible en el momento en que se presentó la solicitud de patente?

Respuesta

En las circunstancias supuestas en la pregunta, sería suficiente que el período de protección estuviese disponible en el momento en que se presentó la solicitud de patente. En realidad, como el Canadá ha sostenido, los hechos no impugnados que demuestran que el período estuvo efectivamente disponible en el momento en que se presentaron las solicitudes de patente con arreglo al artículo 45 constituyen una respuesta completa a la argumentación de los Estados Unidos en todas las circunstancias. Por supuesto, el Canadá ha sostenido que el párrafo 2 del artículo 70 no hace que el artículo 33 sea aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 por dos razones.

En primer lugar, del Acuerdo no se deriva ninguna obligación relativa a un período de protección fijo relacionado con el acto de presentación de la solicitud o el acto de concesión de la patente cuando esos actos se han producido antes del 1º de enero de 1996, que es la fecha de aplicación del Acuerdo para los países desarrollados Miembros. En segundo lugar, una patente no es la "materia" en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC²⁰ y, en consecuencia, una obligación relativa a la 20

1º de enero de 1996, quedan incluidos en el ámbito del párrafo 1 del artículo 70. En consecuencia, los Estados Unidos admiten que ninguno de estos dos "actos" generan obligaciones en virtud del Acuerdo. No obstante, los Estados Unidos, a pesar del texto explícito del párrafo 1 del artículo 70, alegan, sin razón ni lógica, que, de todos modos, el Acuerdo genera obligaciones con respecto a la duración de la patente, que es un elemento integrante²² y un rasgo distintivo de esos "actos" anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo.

Pregunta 34

(Ambas partes) ¿Cómo puede decirse que los solicitantes cuyas patentes fueron concedidas antes de la fecha de aplicación del Acuerdo han preferido renunciar a un período posterior cuando el Acuerdo sobre los ADPIC ni siquiera se había aplicado?

El Canadá ha abordado esta cuestión en sus comunicaciones y en respuestas a preguntas formuladas anteriormente.²³ La cuestión no es si una determinada fórmula adoptada en el Acuerdo sobre los ADPIC era conocida varios años antes de que fuera negociada: es evidente que no lo era.

Los solicitantes de patentes con arreglo al artículo 45 sabían que las patentes concedidas tenían garantizados 17 años de protección "efectiva". Esos solicitantes también sabían que la ley y la práctica canadienses permitían que el solicitante se beneficiara de las normas formales y las prácticas administrativas informales para controlar la fecha de concesión de la patente de modo tal que ésta se expidiera antes o después del plazo normal. Conforme a las pruebas que tiene ante sí el Grupo Especial, es evidente que los solicitantes ejercieron este control conforme a sus preferencias, determinadas por sus intereses privados.

Las leyes y reglamentos canadienses publicados, que la ley presume conocidos por los solicitantes, prevén retrasos superiores a 42 meses. Cuando estos retrasos formales se suman a las demás oportunidades de retrasos legales formales o retrasos administrativos informales que se describen en la Prueba documental N° 8 del Canadá, es indudable que los solicitantes tenían a su disposición períodos de protección de 20 años o más, calculados desde la fecha de presentación de la solicitud. Las pruebas no rebatidas demuestran que más de 150.000 solicitantes tuvieron a su disposición períodos de protección que, calculados desde la fecha de presentación de la solicitud, eran iguales o más largos que un período de 20 años. Las pruebas no rebatidas demuestran también que nunca se denegó un período similar a quien hubiera deseado obtenerlo.

C. MATERIA EXISTENTE (ARTÍCULO 70)

Pregunta 35

(Canadá) ¿Sostienen ustedes que el párrafo 2 del artículo 70 no se aplica en absoluto a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a causa de las palabras "Salvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo] [...]", o sostienen ustedes que esa disposición se aplica a dichas invenciones en algunos aspectos, o bien aducen ustedes ambas alternativas?

²² Véase el párrafo 56 de la segunda comunicación escrita del Canadá, el párrafo 60 de la segunda comunicación oral del Canadá y la Prueba documental N° 24.

²³ Véase, por ejemplo los párrafos 97 a 101 de la primera comunicación escrita del Canadá, la respuesta del Canadá a la pregunta N° 24 a) del Grupo Especial (20 de diciembre de 1999) y los párrafos 39 a 41 de la segunda comunicación oral del Canadá.

Respuesta

El Canadá sostiene que, en virtud del párrafo 2 del artículo 70, algunas de las obligaciones previstas en el Acuerdo se aplican y se refieren a la "materia" reconocida y protegida al amparo de la antigua Ley. El Canadá sostiene asimismo que el párrafo 2 del artículo 70 no se aplica a todas las obligaciones del Acuerdo relativas a las patentes.

Más concretamente, el Canadá alega que la obligación derivada del artículo 33 no queda incluida en el ámbito de las obligaciones a las que se refiere al párrafo 2 del artículo 70. El párrafo 2 del artículo 70 no se aplica a la obligación prevista en el artículo 33 debido a la "disposición en contrario" del párrafo 1 del artículo 70 y también porque el artículo 33 no es una obligación relativa a la "materia" mencionada en el párrafo 2 del artículo 70.

En este último aspecto, una obligación relativa al acto de solicitar una patente o al acto de conceder una patente ocurridos antes del 1º de enero de 1996, no está incluida en el alcance del párrafo 2 del artículo 70 porque el párrafo 1 de dicho artículo establece expresamente lo contrario. El período de protección de la patente se concede como un elemento integrante de la patente a la cual se vincula. Una patente no es la "materia" en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos reconocen este hecho.²⁴ En consecuencia, el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece la obligación relativa a la duración de la protección que se debe conceder a una patente, no puede constituir una obligación relativa a la "materia", tal como este término se utiliza y se entiende en el marco del Acuerdo.

Pregunta 36

(Canadá) Si alegan ustedes que el párrafo 2 del artículo 70 se aplica a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en algunos aspectos ¿sostienen ustedes que sólo se aplica a los derechos conferidos en relación con invenciones, pero no al período de protección? En caso afirmativo, ¿por qué?

Respuesta

Sí. Como se explicó en las respuestas a las preguntas Nº 5 y Nº 7, la obligación relativa al período de protección establecida en el artículo 33 es una obligación relativa a dos actos, esto es, el acto de presentación de la solicitud de patente, y el acto de concesión de la misma.

El acto de presentación de la solicitud es el elemento que determina -si no se realizan actos de revocación, anulación o caducidad relacionados con las obligaciones de mantenimiento- la fecha de expiración del período de protección. Sin embargo, no puede haber ningún período de protección si la patente no se ha concedido efectivamente porque no hay base alguna para la protección de la invención hasta que no se concede efectivamente una patente. Por lo tanto, el comienzo del período de protección es activado por el acto de la concesión. En consecuencia, tanto el comienzo como la expiración del período de protección dependen de que se produzcan estos dos actos sucesivos y conexos.

La obligación prevista en el artículo 33 es claramente una obligación relativa a "actos", y el párrafo 1 del artículo 70, que confirma o reproduce la norma contraria a la retroactividad establecida en el artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (Convención de Viena),

²⁴ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas Nº 7 y Nº 13 del Grupo Especial (20 de diciembre de 1999).

dispone, en términos inequívocos y sin excepciones, que el Acuerdo sobre los ADPIC no genera obligaciones relativas a "actos" realizados antes del 1º de enero de 1996.

La redacción de la obligación descrita en el artículo 33 refuerza esta conclusión. El concepto expresado por el término "available" (en la versión inglesa), que es un elemento fundamental de la obligación descrita en el artículo 33, indica claramente el propósito de que la obligación se aplicará

derechos se generan a partir de la fecha de concesión, confieran períodos de protección relativos a actos de concesión que ya se han realizado.

Si los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran deseado este resultado retroactivo, se hubiese incluido en el artículo 28 la duración de la protección, como un derecho "conferido" por una patente, y la norma contraria a la retroactividad prevista en el párrafo 1 del artículo 70 se hubiera visto expresamente suprimida por la combinación del período de protección con los demás derechos conferidos por la patente, a diferencia del actual vínculo existente entre el Acuerdo y los actos de presentación de la solicitud y concesión de la patente.

Subsidiariamente, y de manera más directa, los redactores podían haber adoptado otros dos enfoques con respecto a la cuestión. En primer lugar, podrían haber adoptado una disposición, como la del párrafo 6 del artículo 70, que hubiera hecho que la obligación del artículo 33 fuera expresamente retroactiva hasta un momento anterior a la entrada en vigor del tratado, a pesar de que, cuando se otorgó, el período de protección estuviera en conformidad con el derecho interno entonces vigente. En segundo lugar, habrían podido redactar el párrafo 2 del artículo 70 de modo que expresara que "salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a la "materia" y los "períodos de protección" existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo".

Dado que crearon y acordaron la norma retroactiva relativa a las licencias obligatorias, el hecho de que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC no lo hicieran con respecto a la obligación relativa al período de protección pone de manifiesto claramente sus intenciones. Evidentemente, los negociadores del Acuerdo sabían cómo hacer que una obligación fuera retroactiva, y no lo hicieron así con respecto al artículo 33.

Pregunta 37

(Canadá) ¿Por qué el período de protección es una "parte integrante" del acto de concesión, pero el alcance del derecho no lo es?

Respuesta

El período de protección es una "parte integrante" del acto de concesión de la patente porque dicho período es conferido ("available" en la versión inglesa), para utilizar la terminología del artículo 33, a un titular de patente cuando el acto de concesión se produce y el comienzo del período de protección es activado por el acto de concesión.

Como el período de protección es una "parte integrante" del acto de concesión, en el sentido que se acaba de describir, la obligación que figura en el artículo 33 es una obligación relativa al acto de concesión de una patente (así como al acto de presentación de una solicitud de patente) y, por ende, está sometido a la norma de no retroactividad del párrafo 1 del artículo 70. Los demás derechos mencionados en la pregunta son los descritos en el artículo 28. Como se afirmó en la respuesta a la pregunta N° 8, el artículo 28 está estructurado de una manera completamente diferente a la disposición del artículo 33 relativa a la duración de la protección. Se desprende claramente del texto del artículo 28 que los derechos a los que se refiere son conferidos por la patente y, a diferencia del período de protección, esos derechos se relacionan con la invención (materia) y no dependen ni derivan de que ocurra el acto de concesión o ningún otro acto.

Pregunta 38

(Canadá) Afirman ustedes que si el párrafo 2 del artículo 70 se aplicara al artículo 33, la duración de una patente daría lugar a beneficios extraordinarios, y que tales beneficios extraordinarios son contrarios a la filosofía del Acuerdo. ¿Origina otros beneficios

extraordinarios la aplicación del párrafo 2 del artículo 70 a otras obligaciones relativas a la materia ya protegida?

Respuesta

En teoría, si los derechos exclusivos otorgados por un Miembro no incluyeran todos los derechos exclusivos descritos en el artículo 28 en la fecha de aplicación del Acuerdo, el valor de la

períodos de protección de las patentes afectadas, los titulares de las patentes en cuestión recibirían un puro beneficio extraordinario al conseguir que sus tratos se vieran redactados nuevamente de forma unilateral, sin que se haya dado ni se haya exigido dar nada a cambio, en perjuicio de los usuarios canadienses de conocimientos tecnológicos y, además, en perjuicio de los consumidores canadienses en general.

Tal resultado sería claramente contrario al espíritu de la declaración de objetivos que figura en el artículo 7 del Acuerdo, en el que se expresa la importancia de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual para contribuir, respectivamente, "[...] al equilibrio de derechos y obligaciones [...]", "[...] en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos [...]" y de modo que "[...] favorezcan el bienestar social y económico".

El Canadá supone que la referencia a "otras obligaciones relativas a la materia ya protegida" alude principalmente a los derechos conferidos por una patente y adquiridos de conformidad con el artículo 28. Como se observó en la respuesta a la pregunta N° 8, el artículo 28 está redactado de manera tal que los derechos en él descritos son conferidos por la patente y, por ende, se vinculan a ésta. El Canadá confirió los derechos descritos en el artículo 28 en el marco de la antigua Ley y también de la nueva Ley, de modo que la aplicación del artículo 28 a las patentes afectadas no debe dar lugar a ningún beneficio extraordinario para los titulares de patente afectados.

En todo caso, el concepto de exclusividad es un elemento central de todo régimen de patentes. Si bien la aplicación del artículo 28 a las patentes concedidas antes del 1° de enero de 1996 en un régimen de patentes de un Miembro que proporcionara menos que toda la gama de derechos descritas en el artículo 28 podría aclarar e incluso ampliar los derechos y, por tanto, los beneficios del titular de una patente anterior a 1996, ese titular ya habría gozado de un grado considerable de exclusividad y difícilmente podría decirse que haya recibido un beneficio extraordinario de la magnitud que se derivaría de la ampliación general de un período de protección mediante patente determinado previamente, que es lo que se plantea en este procedimiento.

Cabe agregar que, en todo caso, la principal obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC al que los redactores del Acuerdo adjudicaron algún significado retroactivo real fue la obligación relativa a la terminación de las licencias obligatorias entonces legítimas que, en virtud de las disposiciones claramente retroactivas del párrafo 6 del artículo 70, pusieron en vigor la obligación prevista en el artículo 31 unos cuatro años antes de que el Acuerdo entrara en vigor efectivamente para los países desarrollados Miembros. El hecho de que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no incluyeran una norma similar relativa a los tratos limitados en el tiempo, consumados mediante actos de concesión realizados antes del 1° de enero de 1996, indica claramente que no tenían el propósito de que tales tratos se vieran modificados.

La cuestión de la equidad afecta a toda la argumentación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos piden que el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 se interpreten de manera tal que se vuelvan a plantear los tratos realizados con todos los titulares de patentes cuyas patentes fueron expedidas con períodos de protección inferiores a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Y piden que esos períodos de protección se prorroguen, lo que daría lugar a beneficios extraordinarios de decenas y quizás de centenares de millones de dólares para determinados titulares de patentes, a expensas de los consumidores canadienses. Y, además, estas ampliaciones gratuitas de los períodos de protección "efectiva" se realizarían sin ningún beneficio recíproco para la sociedad canadiense.

Como se observó anteriormente, si los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC se hubieran propuesto alcanzar resultados tan extraordinarios y de tan amplio alcance, el artículo 28 de la Convención de Viena les exigía que emplearan una redacción inequívoca o descripciones inequívocas de las circunstancias, tales como las que figuran en el párrafo 6 del artículo 70. Obrando de manera

claramente opuesta, los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC, mediante el párrafo 1 del artículo 70, reafirmaron expresamente la norma relativa a la no retroactividad, que constituye un principio general del derecho internacional y ha sido concretamente reconocido como tal por el Órgano de Apelación en el asunto *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*.²⁹

²⁹ *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, párrafo 235.