

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/140

7 de mayo de 1999

(99-1898)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Comunicación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

La Secretaría ha recibido el 20 de abril de 1999 la siguiente comunicación de la delegación de las Comunidades Europeas.

I. INTRODUCCIÓN

1. Tras la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial adoptada por los Ministros en el segundo período de sesiones de la Conferencia Ministerial celebrada el 20 de mayo de 1998, el Consejo General estableció, el 25 de septiembre de 1998, un programa de trabajo amplio para los órganos competentes de la OMC, incluido el Consejo de los ADPIC, a fin de que examinaran todas las cuestiones relacionadas con el comercio que afectan al comercio electrónico mundial, teniendo en cuenta las necesidades económicas, financieras y de desarrollo de los países en desarrollo, y que informaran al tercer período de sesiones sobre los progresos alcanzados en el programa de trabajo, con recomendaciones sobre posibles medidas (WT/L/274). En particular se pidió que el Consejo de los ADPIC examinara las cuestiones referentes a la propiedad intelectual que se plantean en relación con el comercio electrónico e informara al respecto. Entre las cuestiones que se han de examinar figuran (en cuanto a sus consecuencias para el comercio electrónico) las siguientes: a) la protección y la observancia del derecho de autor y los derechos conexos; b) la protección y la observancia de las marcas de fábrica o de comercio; y c) las nuevas tecnologías y el acceso a la tecnología.

2. Con el fin de facilitar las deliberaciones de los Miembros de la OMC, la Secretaría de la OMC preparó una nota general de análisis sobre las relaciones entre los Acuerdos de la OMC y el comercio electrónico mundial (documento WT/GC/W/90, de 14 de julio de 1998). La Secretaría preparó una nota de antecedentes más específica sobre los derechos de propiedad intelectual para el Consejo de los ADPIC (documento IP/C/W/128, de 10 de febrero de 1999). Además, el Director General de la OMPI preparó un Memorándum sobre "El comercio electrónico y la propiedad intelectual", de fecha 31 de julio de 1998.

II. OBSERVACIONES GENERALES

3. Debe señalarse que los objetivos tradicionales del Acuerdo sobre los ADPIC, establecidos para un mundo que no funcionaba en línea y en el que la propiedad intelectual está incorporada en un soporte como el papel, una cinta o un disco compacto, conservan igualmente su validez, en principio, en el entorno en línea. Las expresiones del Acuerdo sobre los ADPIC son suficientemente neutras desde el punto de vista de la tecnología para que puedan abarcar tanto uno como el otro de esos dos ámbitos. A este respecto es fundamental que el Acuerdo sobre los ADPIC se aplique adecuada y oportunamente por todos los Miembros de la OMC para asegurar la vigencia en ellos de las normas mínimas que el Acuerdo contiene.

4. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas permiten la transmisión de propiedad intelectual a través de redes de comunicación, como Internet, sin que esté incorporada en un soporte. Además, la propiedad intelectual puede ser objeto de contratos concertados en el marco del comercio electrónico. Por lo tanto, es preciso examinar si estas innovaciones requieren ciertos ajustes de los derechos existentes, o incluso la creación de otros nuevos.

5. A este respecto es preciso tener en cuenta varias observaciones preliminares de carácter más general cuando se aborda la cuestión de los posibles efectos de las innovaciones tecnológicas en el sistema actual de protección de los derechos de propiedad intelectual:

- Si los nuevos desarrollos tecnológicos y el surgimiento del comercio electrónico tienen por efecto que existan insuficiencias del actual sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual según figuran establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y los respectivos tratados internacionales.
- En caso afirmativo, si esas insuficiencias se refieren exclusivamente a cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual o corresponden también a cuestiones de carácter más horizontal.
- Si se están abordando ya tales insuficiencias. De no ser así, en qué ámbitos y con arreglo a qué instrumentos jurídicos internacionales deberían abordarse las específicamente relacionadas con la protección de derechos de propiedad intelectual.
- De qué modo deben abordarse las necesidades que se hayan determinado. ¿Basta con aclarar el marco en vigor para la protección de los derechos de propiedad intelectual, o es preciso efectuar una revisión de ciertas disposiciones que figuran en tratados internacionales o en el Acuerdo sobre los ADPIC?

III. CUESTIONES CONCRETAS

A. CUESTIONES DERIVADAS DE LAS DIFERENCIAS NACIONALES EN CUANTO A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN Y DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y REGISTRO DE BASE TERRITORIAL PARA DETERMINADOS DERECHOS; CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ELECCIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

6. Puede ser preciso examinar los efectos del carácter mundial de los sistemas de comunicaciones sobre las diferencias nacionales en las normas de protección y en el sistema de protección y registro, de base territorial, que rige para ciertos derechos, incluyendo las excepciones de base territorial aplicables a ciertos derechos. Si bien esto, en principio, vale para todos los derechos de propiedad intelectual, puede afirmarse que, según lo indica la limitada experiencia de que disponemos hasta ahora, en algunos campos de los derechos de propiedad intelectual se han manifestado más problemas propios del comercio electrónico que en otros. Pueden plantearse problemas a este respecto, por ejemplo, en el sector de los derechos de propiedad industrial, es decir, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, las patentes y los secretos comerciales, que por lo general tienen que registrarse ante autoridades nacionales. Sin embargo, una parte de la materia protegida por estos derechos puede ser objeto de comercio electrónico.

7. En el sector de las marcas de fábrica o de comercio existen cuestiones no resueltas que se refieren a los efectos de un mercado mundial sobre el sistema de protección y registro de base territorial en materia de marcas, como la posibilidad de infracción de las marcas de fábrica o de comercio mediante su uso en Internet o la protección de las marcas notoriamente conocidas. Debe reconocerse que la OMPI está preparando actualmente un estudio en el que se procura dar algunas

respuestas a estas cuestiones. Sin embargo, cualquier análisis sobre esta materia es de carácter fundamental y podría dar lugar a modificaciones específicas destinadas a adaptar el actual sistema de base territorial a las exigencias planteadas por las nuevas tecnologías. Una vez conocidos los resultados del estudio de la OMPI, el Consejo de los ADPIC debería seguir analizando la forma de responder a estos problemas concretos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

8. En general, el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a otorgar la protección mínima a esos derechos. Los Miembros de la OMC pueden establecer libremente el método adecuado para poner en práctica las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Habida cuenta de que éste sólo contiene normas mínimas y no procura armonizar todos los aspectos relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros de la OMC pueden ir más allá de esas normas. Esta situación puede originar diferencias entre los países no sólo en la forma en que se obtiene la protección, sino también en el grado de la protección. Por consiguiente, las diferencias entre los sistemas nacionales de protección resultan inevitables. Sin embargo, este efecto está reconocido en el Acuerdo sobre los ADPIC (véase el párrafo 1 del artículo 1), que permite a los Miembros de la OMC otorgar a los titulares de derechos un grado mayor de protección que el exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto no se limita al sector de los derechos de propiedad industrial. En materia de derecho de autor, por ejemplo, algunos Miembros de la OMC conceden a los titulares de derechos un plazo de protección mayor que el plazo mínimo requerido conforme al Acuerdo sobre los ADPIC. Pero es preciso asegurar que los derechos de propiedad industrial sigan disponiendo, en el entorno en línea, de la misma protección de que disponen fuera de él.

9. Con esto se relacionan estrechamente cuestiones relacionadas con la legislación aplicable, la elección del régimen legal y el foro competente para la prevención y reparación de las infracciones (incluyendo las normas procesales aplicables), que entran en juego especialmente en las esferas de la responsabilidad y la observancia (donde adquieren importancia cuestiones relativas a la admisibilidad de la "prueba digital" y la existencia de recursos). El principal problema sigue consistiendo en determinar si el Acuerdo sobre los ADPIC puede o no abordar estas cuestiones, y si debe o no hacerlo. Debe tenerse en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC se basó en acuerdos internacionales ya existentes que difícilmente podían tratar estos temas. De este modo, el Acuerdo sobre los ADPIC guarda silencio por lo general respecto de cuestiones relativas al derecho aplicable y la elección del régimen legal. Estos problemas también se relacionan con cuestiones fundamentales de derecho internacional privado en que ya se han desarrollado reglas específicas contradictorias en materias tales como el derecho de los contratos, la responsabilidad extracontractual, el derecho de familia, etc.

10. Sin embargo, los problemas planteados en esta sección referentes a los efectos de las redes de comunicación mundiales y el principio básico de territorialidad de la protección de los derechos de propiedad intelectual se están examinando actualmente en el subprograma de la OMPI sobre "Los derechos de propiedad intelectual más allá de la territorialidad". Deben vigilarse los progresos realizados en esta materia para determinar, en el momento oportuno, si es preciso o no adaptar el Acuerdo sobre los ADPIC a fin de lograr un grado mayor de armonización entre los diversos sistemas de los Miembros de la OMC sin dar lugar a un nivel más reducido de protección.

B. NECESIDAD DE NUEVA PROTECCIÓN

11. Respecto de ciertos problemas es posible determinar diversas insuficiencias del sistema actual en lo referente a la protección sustantiva de los titulares de derechos. En el pasado, los correspondientes tratados internacionales referentes a los derechos de propiedad intelectual se actualizaban periódicamente en función de la nueva evolución tecnológica. Así ocurrió particularmente en el caso del derecho de autor y los derechos conexos, en que el Convenio de Berna, por ejemplo, sufrió varias revisiones para tomar en consideración nuevas formas de transmisión de las obras protegidas por el derecho de autor.

12. En dos recientes tratados de la OMPI (el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas), adoptados en diciembre de 1996, se tratan diversas novedades tecnológicas derivadas del entorno digital y de la nueva "sociedad de la información". Esos tratados representan un importante paso adelante en el reconocimiento de la necesidad de proteger en el entorno digital a los autores, los intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. Es fundamental que esos tratados se ratifiquen y se pongan en práctica lo antes posible. En el momento oportuno podría examinarse también la posibilidad de incorporar esos tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC para que su aplicación fuera objeto de revisión por el Consejo de los ADPIC.

13. La OMPI también estudia actualmente problemas pendientes en materia de derecho de autor que resultan de la nueva evolución tecnológica, como una mayor protección para las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, una protección *sui generis* para las bases de datos, y derechos para los organismos de radiodifusión. Será preciso analizar las consecuencias que los trabajos en curso en la OMPI tienen respecto del Acuerdo sobre los ADPIC con vistas a un eventual ajuste de este último, en el momento oportuno, para reflejar el consenso internacional generado en otros ámbitos, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación de tareas.

C. ACLARACIÓN DE CIERTOS CONCEPTOS BÁSICOS

14. Puede encontrarse algunas otras cuestiones derivadas de la nueva evolución tecnológica que pueden repercutir en el sistema vigente de protección del derecho de autor y los derechos conexos. Incluyen principios fundamentales como la definición de publicación, del país de origen y del titular de los derechos, o el régimen de las copias efímeras. En cierta medida, estas cuestiones se están tratando en el subprograma de la OMPI sobre "Los derechos de propiedad intelectual más allá de la territorialidad" y parecen de bastante importancia para dar protección adecuada a los creadores en el entorno en línea. Actualmente los Miembros de la OMC pueden adaptar diversos procedimientos y soluciones para resolver esos problemas. Ello puede dar lugar a diferencias entre los distintos sistemas nacionales.

15. Se plantea la cuestión de si el Acuerdo sobre los ADPIC debe o no tratar estos temas. Aunque ha de reconocerse que puede ser preciso introducir aclaraciones y adaptaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC y en los tratados en que se basa, especialmente el Convenio de Berna, pueden existir distintas formas de convenir en tales aclaraciones sin que supongan necesariamente la revisión del Acuerdo sobre los ADPIC o del Convenio de Berna. Sin embargo, a este respecto las observaciones expuestas en el párrafo 8 conservan su validez también para los problemas aquí planteados.

D. LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

16. En el surgimiento de Internet se plantearon nuevos problemas acerca de la gestión de Internet y de su sistema de nombres de dominio. Se han realizado progresos importantes en los trabajos de la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). En el Libro Blanco de los Estados Unidos de 5 de junio de 1998 se pidió que la OMPI examinara las cuestiones relacionadas con el sistema de nombres de dominio de Internet y las marcas de fábrica o de comercio y que formulara recomendaciones adecuadas. Las deliberaciones en la OMPI están concentradas en las relaciones entre esos nombres de dominio y las marcas de fábrica o de comercio y la forma de resolver los eventuales conflictos. Esas deliberaciones se están siguiendo atentamente. La UE acaba de exponer su posición sobre este tema a la OMPI. Sin embargo, podría ser preciso examinar en qué medida el Acuerdo sobre los ADPIC ofrece protección suficiente a las marcas de fábrica o de comercio usadas como nombres de dominio y podría ser conveniente alguna aclaración a ese respecto.

E. LA DIFUSIÓN DE MATERIAL PROTEGIDO

17. Las redes de comunicaciones, como Internet, permiten cada vez más la difusión de materiales protegidos por nuevos sistemas y en nuevas formas, especialmente en materia de derecho de autor y derechos conexos, donde la música o el texto pueden transferirse no sólo físicamente, sino también en forma digitalizada. Para impulsar el comercio electrónico, la seguridad de las operaciones es fundamental para el consumidor y para el proveedor. Se encuentran actualmente en desarrollo métodos de cifrado, firmas digitales y otros medios de protección de los diversos intereses, como los de la intimidad, la confidencialidad, la autenticidad y la propiedad intelectual. No se trata aquí de problemas específicamente relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino que tienen un carácter más general y horizontal y en consecuencia deberían tratarse en los ámbitos adecuados, o dejarse librados a las empresas.

F. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA

18. El Acuerdo sobre los ADPIC contiene diversas disposiciones destinadas a promover el desarrollo de nuevas tecnologías, así como a la difusión y la transferencia de esas tecnologías. Aunque este objetivo básico figura en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, debe reconocerse que la protección de los derechos de propiedad intelectual constituye la base del desarrollo de nuevas tecnologías por sus proveedores y contribuye así a las inversiones extranjeras directas, a las empresas conjuntas y al otorgamiento de licencias de tecnología a quienes desean utilizarla. Varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC se refieren expresamente a este objetivo desde el punto de vista de los usuarios: por ejemplo, el requisito de divulgación que figura en el párrafo 1 del artículo 29 para las patentes, o la disposición relativa a la prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (artículo 40). Además, el párrafo 2 del artículo 66 hace referencia expresa a la concesión de incentivos para la transferencia de tecnología a los países menos adelantados. El texto actual del Acuerdo sobre los ADPIC no se limita a un tipo determinado de tecnología y, por lo tanto, parece aplicable igualmente a las nuevas tecnologías. Las redes de comunicaciones podrían contribuir incluso a facilitar la transferencia de tecnología, por ejemplo, dando acceso a la información en materia de patentes desde cualquier lugar del mundo

IV. CONCLUSIÓN

En síntesis, cabe formular las siguientes observaciones:

- El Acuerdo sobre los ADPIC, junto con otros tratados internacionales, ya ofrece para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno en línea y fuera de él una base sólida, que puede desarrollarse si es preciso.
- En ciertos campos, el sistema actual de protección de los derechos de propiedad intelectual presenta insuficiencias.
- En otros campos debe reconocerse que el Acuerdo sobre los ADPIC sólo establece normas mínimas y no procura armonizar todos los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, las diferencias entre los sistemas nacionales de protección parecen inevitables.
- Algunas de las insuficiencias podrían relacionarse con cuestiones que fueran más allá de las relacionadas exclusivamente con la protección de derechos de propiedad intelectual y, en consecuencia, podría ser preciso abordarlas en forma más horizontal.
- Ya existen trabajos bien encaminados en otros ámbitos internacionales, en especial en la OMPI. Esos hechos habrán de seguirse con atención.

- En algún momento oportuno del futuro, y teniendo en cuenta los trabajos realizados en otros ámbitos, podría ser conveniente adaptar o aclarar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para ajustarlas a la nueva evolución de la tecnología a fin de contribuir a impulsar un entorno jurídico en que el comercio electrónico pueda desarrollarse en beneficio de todos los participantes.
