

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS170/AB/R
18 de septiembre de 2000

(00-3564)

Original: inglés

CANADÁ - PERÍODO DE PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE

AB-2000-7

Informe del Órgano de Apelación

Página

I.	Introducción	1
II.	Argumentos de los participantes	4
A.	<i>Alegaciones de error formuladas por el Canadá - Apelante</i>	4
1.	Párrafos 1 y 2 del artículo 70 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	4
2.	Artículo 33 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	7
B.	<i>Argumentos de los Estados Unidos - Apelado</i>	11
1.	Párrafos 1 y 2 del artículo 70 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	11
2.	Artículo 33 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	13
III.	Cuestiones planteadas en la presente apelación	16
IV.	Orden del análisis.....	17
V.	Párrafos 1 y 2 del artículo 70 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	17
VI.	Artículo 33 del <i>Acuerdo sobre los ADPIC</i>	29
VII.	Constataciones y conclusiones.....	35

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
ÓRGANO DE APELACIÓN

Canadá - Período de protección mediante patente

Canadá, *Apelante*
Estados Unidos, *Apelado*

AB-2000-7

Actuantes:

Lacarte-Muró, Presidente de la Sección
Bacchus, Miembro
Ganesan, Miembro

I. Introducción

1. El Canadá apela contra determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas expuestas en el informe del Grupo Especial en el asunto *Canadá - Período de protección mediante patente* (el "informe del Grupo Especial").¹ El Grupo Especial fue establecido con la finalidad de examinar las alegaciones formuladas por los Estados Unidos de que el período de protección mediante patente estipulado en la *Ley de Patentes* del Canadá² no está en conformidad con las obligaciones que imponen al Canadá los artículos 33 y 70 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (el "Acuerdo sobre los ADPIC").

2. La medida en cuestión en el presente litigio es el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá. Con anterioridad al 1º de octubre de 1989, el Canadá otorgaba protección mediante patente durante un período de 17 años contados desde la fecha de otorgamiento de una patente. El Canadá modificó la Ley, con efecto a partir del 1º de octubre de 1989, para otorgar protección mediante patente por un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de solicitud de una patente. Sin embargo, no se preveía un mecanismo de la conversión entre ambos sistemas.³ En consecuencia, el artículo 44 de la *Ley de Patentes* estipula la nueva norma relativa a las solicitudes presentadas después del 1º de octubre de 1989, mientras que el artículo 45 mantiene la norma que prevé un período de 17 años contados desde la fecha de concesión en lo que respecta a las solicitudes de patentes presentadas con anterioridad al 1º de octubre de 1989.⁴

¹ WT/DS170/R, 5 de mayo de 2000.

² *Ley de Patentes* del Canadá, R.S.C., 1985, capítulo P-4, artículo 45. Véanse los párrafos 2.1 a 2.11 del informe del Grupo Especial, que contienen un análisis más detallado de la medida.

³ Párrafo 2.4 del informe del Grupo Especial.

⁴ En virtud del artículo 27 de la *Ley que modifica la Ley de Patentes y establece ciertas disposiciones conexas*, de 17 de noviembre de 1987, véanse los párrafos 2.2 a 2.5 del informe del Grupo Especial.

3. En los artículos 44 y 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá se estipula siguiente:

44. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46⁵, 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.
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.

4. Por consiguiente, el artículo 44 establece un período de protección de 20 años contados desde la fecha de *solicitud* de una patente para el caso de las solicitudes presentadas a partir del 1º de octubre de 1989, mientras que el artículo 45 establece un período de protección de 17 años contados desde la fecha de *concesión* de una patente para el caso de las solicitudes presentadas con anterioridad a esa fecha. Las patentes sujetas a lo estipulado en el artículo 44 se describen comúnmente en el Canadá como "patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley" mientras que las que están sujetas al artículo 45 se denominan "patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley". La presente diferencia se refiere a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.

5. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, este Acuerdo entró en vigor para el Canadá el 1º de enero de 1996. Según las estadísticas facilitadas por el Canadá, y no impugnadas por los Estados Unidos, al 1º de octubre de 1996, existían 93.937 patentes, es decir algo menos del 40 por ciento de las concedidas con arreglo a la antigua Ley, cuya duración, siempre que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expiraría antes de que transcurrieran 20 años contados desde la fecha de presentación de las correspondientes solicitudes.⁶ Además, 66.936, o sea algo menos del 40 por ciento de esas patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que aún estarían en vigor el 1º de enero del año 2000 siempre que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarían antes del plazo de 20 años posterior a las fechas respectivas de presentación de las solicitudes.⁷

⁵ El artículo 46 estipula el pago de unas tasas de mantenimiento para conservar los derechos concedidos por una patente una vez que ésta haya sido concedida. Estipula además que se considerará que el plazo de duración de la patente ha expirado cuando no se hayan satisfecho esas tasas. Véase la comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 11, nota de pie de página 9. Véase también el informe del Grupo Especial, párrafo 2.1, nota de pie de página 5.

⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 2.7.

⁷ *Ibid.*, párrafo 2.9.

6. En el informe del Grupo Especial, distribuido a los Miembros de la OMC el 5 de mayo de 2000, el Grupo Especial concluyó 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 33.⁸

7. Por consiguiente, el Grupo Especial recomendó que el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") pida al Canadá que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* (el "*Acuerdo sobre la OMC*").⁹

8. El 19 de junio de 2000 el Canadá notificó al OSD su decisión de apelar con respecto a ciertas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por dicho Grupo, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (el "ESD"), y presentó un anuncio de apelación ante el Órgano de Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los *Procedimientos de trabajo para el examen en apelación* (los "*Procedimientos de trabajo*").¹⁰ El 29 de junio de 2000 el Canadá presentó la comunicación del apelante.¹¹ Los Estados Unidos presentaron una comunicación del apelado el 14 de julio de 2000.¹² El 25 de julio de 2000, a petición de la Sección del Órgano de Apelación que conocía de esta apelación, los participantes presentaron memorandos adicionales sobre determinadas cuestiones de interpretación jurídica planteadas en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.¹³ La

⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.1.

⁹ *Ibid.*, párrafo 7.2.

¹⁰ WT/DS170/4, 19 de junio de 2000.

¹¹ De conformidad con el párrafo 1) de la Regla 21 de los *Procedimientos de trabajo*.

¹² De conformidad con el párrafo 1) de la Regla 22 y el párrafo 3) de la Regla 23 de los *Procedimientos de trabajo*.

¹³ De conformidad con el párrafo 1) de la Regla 28 de los *Procedimientos de trabajo*.

Sección concedió a cada participante la oportunidad de responder a los memorandos adicionales presentados por el otro participante.¹⁴

9. La vista oral en la apelación se celebró el 1º de agosto de 2000.¹⁵ Los participantes presentaron argumentos orales y respondieron a preguntas que les formularon Miembros de la Sección que conocía de la apelación.

II. Argumentos de los participantes

A. Alegaciones de error formuladas por el Canadá - Apelante

1. Párrafos 1 y 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

10. El Canadá apela contra la constatación del Grupo Especial de que la norma de aplicación no retroactiva¹⁶ contenida en el párrafo 1 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, con respecto a "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro, no prevalece sobre la norma contenida en el párrafo 2 de dicho artículo, con respecto a la "materia existente" que esté protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate. El Canadá apela contra la conclusión del Grupo Especial de que el Canadá debe aplicar la obligación establecida en el artículo 33 a las invenciones que, al 1º de enero de 1996, fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá, estaban protegidas mediante patentes, aun cuando esas patentes fuesen el resultado de actos de concesión realizados con anterioridad a dicha fecha.

11. El Canadá se basa en el artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (la "*Convención de Viena*")¹⁷, con arreglo al cual 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. El Canadá considera que el párrafo 1 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* confirma la norma relativa al carácter no retroactivo de las disposiciones, establecidas en el artículo 28 de la *Convención de Viena*, y que los restantes párrafos del artículo 70 extienden o modifican de diversas formas la norma general plasmada en el párrafo 1

¹⁴ De conformidad con el párrafo 2) de la Regla 28 de los *Procedimientos de trabajo*.

¹⁵ De conformidad con la Regla 27 de los *Procedimientos de trabajo*.

¹⁶ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 2.

¹⁷ Hecha en Viena el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679.

del artículo 70 para adecuarla a las circunstancias especiales que, según los negociadores del Acuerdo, se plantearían al entrar en vigor dicho Acuerdo.¹⁸

12. El Canadá recuerda que en sus comunicaciones al Grupo Especial alegó que la obligación establecida en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se activa ("is activated") mediante el *acto* de presentación de una solicitud de patente y el *acto* de concesión de la propia patente. La obligación establecida en el artículo 33 es la obligación de conferir un período de la protección mediante patente calculado desde la fecha de presentación de solicitud de la patente. El período de protección se activa mediante el acto de presentación de la solicitud y empieza a ser efectivo ("is created") mediante el acto de concesión de la patente. El período de protección es, por consiguiente, una parte íntegra de esos dos actos. El Canadá afirma que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no crea obligaciones derivadas de actos de presentación de solicitudes de patente o de concesión de patentes realizados con anterioridad al 1º de enero de 1996.

13. El Canadá también afirma que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación al no tomar en consideración la relación contextual que existe entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Según el Canadá, una interpretación contextual de dichos párrafos pondría de manifiesto que las obligaciones que se abordan en esas descripciones son tanto obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* como obligaciones que no tienen su origen en este Acuerdo. Cuando los dos artículos se leen conjuntamente, resulta claro de su sentido ordinario y de la inclusión de una "cláusula limitativa" en el párrafo 2 del artículo 70 que las obligaciones que crea el *Acuerdo sobre los ADPIC* excluyen todas las obligaciones descritas en el párrafo 1 del artículo 70.¹⁹

14. El Canadá afirma también que al exponer su argumento al Grupo Especial hizo una distinción entre los artículos 33 y 28 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, a fin de explicar de qué manera el párrafo 1 del artículo 70 excluye las obligaciones impuestas por la segunda de esas disposiciones pero no las impuestas por la primera. El Canadá alega que, a diferencia del artículo 33, que trata de la "duración" de la protección y está, por consiguiente, vinculado a los "actos" de presentación de la solicitud y de concesión, el párrafo 1 del artículo 70 no se aplica al artículo 28 porque los derechos conferidos por el artículo 28 se derivan meramente del hecho de la existencia de la patente. El Canadá considera que el Grupo Especial actuó erróneamente al rechazar esos argumentos aduciendo que el Canadá no ha presentado pruebas que los avalen; el error consistió en tratar a los argumentos, que se refieren únicamente a una cuestión de derecho, como propuestas de hecho.

¹⁸ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 220.

¹⁹ *Ibid.*, párrafo 249.

15. El Canadá es de la opinión de que el Grupo Especial también incurrió en error al concluir que el argumento canadiense, si bien era correcto, anulaba los párrafos 6 y 7 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. En su opinión, el error tiene su origen en la idea incorrecta del Grupo Especial de que el Canadá alegaba que las patentes concedidas con anterioridad al 1º de enero de 1996 no estaban sujetas a ninguna de las obligaciones dimanantes del Acuerdo. El Canadá afirma que el párrafo 6 del artículo 70 rige para las autorizaciones concedidas por los poderes públicos para el uso de derechos de patente sin autorización de su titular. El párrafo 6 del artículo 70 estipula específicamente que el artículo 31 y el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 no rigen para esas autorizaciones concedidas antes de la fecha en que se conociera el *Acuerdo sobre los ADPIC*; el Canadá considera que, según se acepta generalmente, dicha fecha es el 20 de diciembre de 1991, día en que la Secretaría del GATT divulgó el Proyecto Dunkel sobre el *Acuerdo sobre los ADPIC*.²⁰ Por consiguiente, el párrafo 6 del artículo 70 es claramente una disposición concebida para ser aplicada con carácter retroactivo respecto de la fecha de aplicación general del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

16. El Canadá alega además que el Grupo Especial incurrió en error al no aplicar la máxima interpretativa *lex specialis derogat legi generali*, que estipula que una norma general del tipo de la contenida en el párrafo 1 del artículo 70 debe ceder ante una más específica, como la del párrafo 6 del artículo 70.

17. El Canadá sostiene que el Grupo Especial incurrió en el mismo error con respecto al párrafo 7 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Esta disposición rige para las solicitudes de patentes que estaban pendientes en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* y estipula que esas solicitudes podrán modificarse para reivindicar la protección mayor que se prevea en este Acuerdo. La misma máxima interpretativa aplicable al párrafo 6 del artículo 70 rige para el párrafo 7 del mismo artículo. Si bien, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 70, el acto de presentación de una solicitud está en general exento de las obligaciones establecidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, el párrafo 7 de dicho artículo dispone una excepción específica para el caso de las solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del Acuerdo, que podrán modificarse a fin de mejorar la protección. El Canadá afirma que al no aplicar el principio interpretativo pertinente el Grupo Especial incurrió en error de derecho.

18. Por consiguiente, el Canadá solicita al Órgano de Apelación que revoque las constataciones y conclusiones del Grupo Especial y constate que la cláusula limitativa que figura al comienzo del párrafo 2 del artículo 70 subordina la norma enunciada en dicho párrafo a la norma contenida en el

²⁰ *Ibid.*, párrafo 249.

párrafo 1 del mismo artículo en los casos en que las dos normas originen claramente obligaciones con respecto al mismo acto y, que, en consecuencia, la alegación de los Estados Unidos es infundada.²¹

2. Artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

19. El Canadá apela contra la constatación del Grupo Especial de que el período de protección previsto en el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá no está en conformidad con la norma mínima prescrita en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Canadá apela asimismo contra la constatación del Grupo Especial de que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá no "confiere" un período de protección que no expire antes de que hayan transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, y de que, por consiguiente, el artículo 45 no está en conformidad con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

20. El Canadá alega que reconoció ante el Grupo Especial que la disposición de su *Ley de Patentes* relativa a la duración de la protección, a saber, el artículo 45, no coincide en sus términos y, por consiguiente, en su forma, con la norma prescrita en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. No obstante, el Canadá considera que la duración de la protección "sustantiva" o "efectiva" prevista en el artículo 45, la prevista en el artículo 33 son equivalentes y que, por consiguiente, ambas disposiciones están básicamente en conformidad.

21. Según el Canadá, el texto y el contexto del *Acuerdo sobre los ADPIC* invalidan la constatación del Grupo Especial de que no hay ningún apoyo textual o contextual para interpretar que el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* exige que los Miembros otorguen un período de protección "efectiva" ("effective"). Leídos conjuntamente, los párrafos 1 y 2 del artículo 31 de la *Convención de Viena* exigen claramente que las disposiciones dimanantes de los tratados sean interpretadas en su contexto, teniendo debidamente en cuenta su objeto y fin.

22. El Canadá señala que en el preámbulo del *Acuerdo sobre los ADPIC* se declara que el fin del Acuerdo consiste, entre otras cosas, en fomentar y proporcionar una protección "eficaz" ("effective") y adecuada" de los derechos de propiedad intelectual. El Canadá afirma que otros elementos contextuales que invalidan la constatación del Grupo Especial figuren en el párrafo 2 del artículo 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, conforme al cual los Miembros pueden completar sus procedimientos previos al otorgamiento de patentes "dentro de un período razonable" siempre que esto no suponga "que el período de protección se acorte injustificadamente". El Canadá alega que, al redactar el *Acuerdo sobre los ADPIC*, los negociadores entendieron que el "período de trámite" repercutiría en la

²¹ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 261.

duración de la protección contada desde la fecha de presentación de la solicitud y, por consiguiente, se propusieron asegurar un período efectivo o una duración efectiva de la protección. El Canadá reitera además que el período de protección descrito en otras partes del *Acuerdo sobre los ADPIC* como el período mínimo de protección conferida es el período "*nominal*" de protección sujeto al acortamiento que el párrafo 2 del artículo 62 reconoce y admite en forma expresa.²²

23. El Canadá observa que, pese a haber admitido que el párrafo 2 del artículo 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC* proporciona el contexto para interpretar el período de protección al que se hace referencia en el artículo 33, el Grupo Especial rechazó la interpretación contextual canadiense aduciendo que el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 62 originan obligaciones distintas: la de conferir un período de protección mediante patente y la de no acortar injustificadamente ese período, respectivamente. El razonamiento del Grupo Especial fue que la interpretación canadiense exige la creación de una tercera obligación, distinta de las mencionadas, a saber, la obligación de conferir un período efectivo de protección. El Canadá considera que esto se basa en una interpretación errónea del argumento canadiense, conforme al cual las dos disposiciones, independientemente de su forma, deben leerse en su contexto y que de esa lectura conjunta surge un resultado sustantivo, es decir, un período "*efectivo*" de protección. Puesto que del artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá surge básicamente el mismo resultado que del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el artículo 45 de dicha Ley está en conformidad con las obligaciones impuestas por el Acuerdo.

24. El Canadá alega que la vinculación entre el artículo 33, el párrafo 2 del artículo 62 y el artículo 28, junto con el artículo 44 y los párrafos 1 y 2 del artículo 45 del *Acuerdo sobre los ADPIC* constituye una base adicional para su interpretación contextual. Estas últimas disposiciones definen los diversos remedios jurídicos destinados a hacer respetar los derechos exclusivos conferidos por una patente. Si bien con arreglo al artículo 33 el período de protección se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en realidad los derechos exclusivos y los remedios conexos destinados a hacerlos respetar no entran en vigor hasta que se concede efectivamente la patente. Sin esos derechos y remedios no existe una protección real ni, por consiguiente, un período de protección. El Canadá alega que, al no haber tomado en consideración la importancia contextual de la relación entre esas diversas disposiciones, el Grupo Especial no podía comprender el significado sustantivo de lo que está prescrito en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.²³

²² Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 90.

²³ Resumen de la comunicación del apelante presentada por el Canadá, página 6.

25. El Canadá alega además que el Grupo Especial no valoró la índole y trascendencia de las cifras facilitadas en apoyo del argumento del Canadá sobre la "*equivalencia*". Al presentar pruebas que demuestran que la mayoría de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley gozaban de un período de protección de 20 años o más contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Canadá sólo se propuso demostrar, como una cuestión de forma, que esas patentes cumplían la norma impuesta por el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Además, al presentar estadísticas sobre el "período de trámite" con respecto a las patentes otorgadas con arreglo a la nueva Ley, el Canadá trató de demostrar, como una cuestión de fondo, el acortamiento de la duración efectiva y su varianza decreciente con respecto a la duración nominal mencionada en el artículo 33. El Canadá no argumentó que los promedios de por sí demostrasen que una disposición estaba en conformidad, sino simplemente que si se los examinaba en relación con la duración fija establecida en el artículo 45, resultaba que esta última disposición estaba en conformidad con la duración variable de la protección sustantiva conferida de conformidad con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

26. El Canadá afirma que en el texto del artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* queda claro que el aspecto decisivo de la obligación que éste impone a los Miembros es que se *confiera* el período de protección establecido en dicha disposición. El Canadá considera que el sentido ordinario de la palabra inglesa "available" [en el texto español se habla de "protección conferida"] es "que se puede utilizar u obtener".²⁴ Aplicando este sentido al texto del artículo 45 y a las prácticas y procedimientos conexos relativos a las aplicaciones de dicho artículo se demuestra claramente la "*availability*" de un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

27. El Canadá recuerda que el artículo 45 de su *Ley de Patentes* confiere un período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente. El Canadá afirma que el período real de protección entre la fecha de la solicitud y la expiración de la patente depende de la duración suplementaria que el "período de trámite" añade al período fijo de 17 años. El "período de trámite" comienza con las etapas de cumplimiento de las prescripciones administrativas por el solicitante y de investigación y examen del fondo de la solicitud por la Oficina de Patentes. En virtud de la Ley canadiense, todo solicitante de una patente con arreglo a la antigua Ley siempre podía obtener un período de protección igual o mayor que el período de 20 años mencionado en el artículo 33 del

²⁴ Resumen de la comunicación del apelante presentada por el Canadá, página 7.

Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que el sistema le permitía controlar el ritmo del proceso a fin de retrasar o acelerar el examen de su solicitud.²⁵

28. Según el Canadá, las pruebas aportadas demuestran que un solicitante podía aplazar la tramitación de su solicitud pidiendo simplemente a la Oficina de Patentes -que no rechazaba esas peticiones- que retrasara o mantuviese su posición en la lista de solicitudes pendientes.²⁶ Las pruebas demuestran también que un solicitante podía retrasar aún más la tramitación de su solicitud simplemente haciendo pleno uso de los plazos prescritos para completar las diversas etapas previstas en la reglamentación. En tales casos el solicitante por sí mismo podía controlar el proceso y obtener 28 meses adicionales de "trámite", que se añadían al período normal de 1 a 2 años que empleaba la Oficina de Patentes para concluir la investigación y el examen de la solicitud.²⁷ En el caso excepcional de que la Oficina de Patentes cumpliera sus obligaciones en 6 meses, un solicitante que deseara aplazar su solicitud por otros 6 meses podía abstenerse de pagar las correspondientes tasas de expedición de patentes y entonces lograr su propósito, de pleno derecho, pagándolas al final del plazo reglamentario de 6 meses del que disponía para hacerlo.²⁸ Por consiguiente, el Canadá alega que un solicitante que deseaba obtener ese período de protección podía retrasar la tramitación de su solicitud para obtener un período de protección equivalente al estipulado en el artículo 33.²⁹

29. En conclusión, el Canadá solicita al Órgano de Apelación que revoque las constataciones y conclusiones del Grupo Especial y constate que la duración de la protección prevista en el artículo 45 de la *Ley de Patentes* es equivalente al período de protección establecido en el artículo 33 y en el párrafo 2 del artículo 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y está en conformidad con esta norma. El Canadá solicita también al Órgano de Apelación que constate que el período de protección mencionado en el artículo 33 puede, y ha podido, obtenerse en el marco de la legislación y la práctica canadiense relativas al artículo 45 de la *Ley de Patentes*.

²⁵ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 124.

²⁶ *Ibid.*, párrafo 125.

²⁷ Resumen de la comunicación del apelante presentada por el Canadá, página 7.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 215.

B. *Argumentos de los Estados Unidos - Apelado*

1. Párrafos 1 y 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

30. Los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que rechace la apelación del Canadá y confirme la constatación del Grupo Especial de que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá es incompatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, aplicable en virtud del párrafo 2 del artículo 70 a las invenciones existentes y protegidas mediante patentes en el Canadá al 1º de enero de 1996.

31. Los Estados Unidos señalan que, según el Grupo Especial, antes de adoptar ninguna determinación en lo que concierne a la posible infracción del artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es preciso resolver la cuestión básica planteada por los párrafos 1 y 2 del artículo 70 del Acuerdo.

32. Los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial constató correctamente que, en contra de lo que sostiene el Canadá, las obligaciones surgidas en relación con la "materia" existente protegida con arreglo al párrafo 2 del artículo 70 no quedan anuladas en virtud del párrafo 1 del artículo 70, que estipula que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no genera obligaciones relativas a "actos" realizados antes del 1º de enero de 1996. La prescripción contenida en el párrafo 1 del artículo 70 con respecto a los "actos" realizados con anterioridad a la fecha de aplicación para un Miembro no constituye una excepción a las obligaciones surgidas en virtud del párrafo 2 de dicho artículo con respecto a "la materia existente en la fecha de aplicación que esté protegida". Los Estados Unidos consideran que esas dos disposiciones son independientes y distintas.

33. Los Estados Unidos sostienen que el argumento del Canadá sobre la "interrelación" que existiría entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70 porque en ambas disposiciones se utilizan las palabras "genera obligaciones" no es un obstáculo para distinguir entre las dos disposiciones sobre la base de que una trata exclusivamente de "actos", mientras que la otra se refiere exclusivamente a la "materia existente". Si los párrafos 1 y 2 del artículo 70 se interpretan tomando en cuenta su sentido ordinario, en su contexto y a la luz del objeto y el fin del *Acuerdo sobre los ADPIC*, es evidente que, en el caso del Canadá, las obligaciones del Acuerdo se aplican a la "materia existente" que estaba protegida al 1º de enero de 1996, pero no a los "actos" iniciados y concluidos con anterioridad a dicha fecha. Por consiguiente, los Estados Unidos estiman que la única cuestión pertinente es la de determinar si la presente diferencia gira en torno a la "materia existente" o a los "actos".

34. A este respecto, los Estados Unidos consideran que la presente diferencia se refiere a la "materia existente" cuyo período de protección expirará antes del plazo estipulado en el artículo 33 y que, por esa razón, la disposición aplicable es el párrafo 2 del artículo 70, y no el párrafo 1 de dicho artículo. Los Estados Unidos recuerdan que el Grupo Especial llegó a la misma conclusión cuando constató que la "'materia [...] que esté protegida' en la fecha de aplicación" del *Acuerdo sobre los ADPIC*, a la que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 70, abarca las invenciones que gozaban de protección en el Canadá al 1º de enero de 1996.

35. Si bien los Estados Unidos toman nota del argumento canadiense de que los derechos enumerados en el artículo 28 derivan del hecho de que la patente existe y no del acto de concesión, alegan que, como sucede en el caso de la obligación dimanante del artículo 33, la patente de la que se derivan los derechos del artículo 28 también existe *como consecuencia* del acto de presentación de la solicitud correspondiente y del acto del Gobierno canadiense de conceder de una patente. Los Estados Unidos afirman que, si se siguiese la lógica del argumento del Canadá, podría alegarse fácilmente que los derechos conferidos por el artículo 28 constituyen una "parte íntegra" de los actos de presentación de una solicitud y de concesión de una patente. Cabría argumentar incluso que toda obligación dimanante del *Acuerdo sobre los ADPIC* se puede vincular a un acto o a una serie de actos.³⁰ Por consiguiente, los Estados Unidos estiman que la distinción que el Canadá trata de establecer entre las obligaciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* para apoyar su alegación de que *únicamente* el artículo 33 está sujeto a la excepción estipulada en el párrafo 1 del artículo 70 es arbitraria, y debe ser desestimada.

36. Los Estados Unidos impugnan el argumento del Canadá de que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los argumentos canadienses harían inútiles los párrafos 6 y 7 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Según los Estados Unidos, el párrafo 6 del artículo 70 constituye una excepción al párrafo 2 de dicho artículo: el párrafo 6 se refiere a dos obligaciones del Acuerdo que no rigen para una materia existente protegida en la fecha de aplicación para un Miembro si la utilización no autorizada fue concedida por los poderes públicos antes de la "fecha en que se conociera el presente Acuerdo". Sin embargo, para que la máxima interpretativa *lex specialis derogat legi generali* sea aplicable, debe plantearse previamente un conflicto entre las dos disposiciones de que se trate. Si se interpretan adecuadamente, no existe conflicto entre los párrafos 1 y 6 del artículo 70. En opinión de los Estados Unidos, el Grupo Especial adoptó la interpretación correcta de esas disposiciones contenida en el párrafo 6.48 del informe del Grupo Especial. Los Estados Unidos afirman además que existe una fuerte presunción contra los conflictos en la interpretación de tratados.

³⁰ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 12.

37. Los Estados Unidos argumentan que, si se interpretan adecuadamente, tampoco existe conflicto entre los párrafos 1 y 7 del artículo 70, que permiten a los solicitantes de patentes con solicitudes en período de trámite en la "fecha de aplicación del presente Acuerdo" modificarlas para "reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo".

2. Artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

38. Los Estados Unidos solicitan asimismo que el Órgano de Apelación rechace la apelación del Canadá y confirme la constatación del Grupo Especial en el sentido de que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá no está en conformidad con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

39. Los Estados Unidos toman nota del argumento del Canadá sobre la "equivalencia", a saber, que el período medio de protección de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley es equivalente a la obligación establecida por el artículo 33 en conexión con el párrafo 2 del artículo 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, lo cual, en caso de que se aceptara, impondría al Canadá únicamente la obligación de conceder un período de protección mediante patente de 15 años contados desde la fecha de concesión de la patente, con independencia de que este período de 15 años expire antes de que se cumplan 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos alegan que el artículo 33 establece que el período de protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, mientras que, por otra parte, en el párrafo 2 del artículo 62 se establece que el período de protección no se acortará injustificadamente mediante procedimientos de otorgamiento o registro que incidan en la fecha de iniciación del período. Los Estados Unidos consideran que las obligaciones establecidas en el artículo 33 y en el párrafo 2 del artículo 62 son dos obligaciones independientes que no pueden interpretarse conjuntamente para crear una obligación adicional que prevalezca sobre las obligaciones relativas a las fechas de iniciación o expiración del período de protección.

40. Los Estados Unidos sostienen que el argumento del Canadá requiere que el Órgano de Apelación haga caso omiso del sentido normal del artículo 33, en el que se establece en forma inequívoca que el período de protección de una patente "no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Los Estados Unidos toman nota del argumento del Canadá conforme al cual un análisis de "equivalencia" es necesario y apropiado porque regularmente los períodos de trámite suelen acortar el período de 20 años de protección al que se hace referencia en el artículo 33 y, por consiguiente, la intención de los negociadores del *Acuerdo sobre los ADPIC* debe de haber sido establecer un período efectivo de protección más amplio que el período nominal de protección estipulado en dicho artículo. Sin embargo, los Estados Unidos sostienen que ningún elemento del texto o del contexto del artículo 33

respalda el argumento del Canadá según el cual en el *Acuerdo sobre los ADPIC* se establece de alguna manera un período de protección mínimo específico para las patentes. Por el contrario, el período de 20 años establecido en dicho artículo funciona de manera expresa e inequívoca como "unidad de medida" para determinar la fecha más temprana en la que el período de protección de una patente puede concluir sin que se vulnere el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

41. Los Estados Unidos no consideran apropiada la aplicación que hace el Canadá del artículo 31 de la *Convención de Viena*. Si bien el Canadá sostiene correctamente que las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, el Canadá se basa indebidamente en el párrafo 2 del artículo 62 para construir y calcular un período de protección de las patentes que no está en conformidad con lo que se establece con toda claridad en el artículo 33 del Acuerdo. Si bien los Estados Unidos reconocen que el párrafo 2 del artículo 62 forma parte del contexto del artículo 33 porque es una parte del texto del *Acuerdo sobre los ADPIC*, insisten en que no se puede utilizar un artículo de dicho Acuerdo para alterar el sentido corriente de otra disposición del mismo, como propone el Canadá.³¹

42. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial rechazó correctamente el argumento del Canadá conforme al cual el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá "confiere" una protección que no expira antes de que transcurran 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Grupo Especial constató correctamente que el sentido corriente de las palabras "protección conferida" que figuran en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, indica a la luz de su objetivo y fin, que, jurídicamente, los titulares de los derechos de patente están legitimados, para gozar de un período de protección que, como se establece en el artículo 33, no expirará "antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

43. Los Estados Unidos sostienen asimismo que, en contra de lo dispuesto en la Regla 22 de los *Procedimientos de Trabajo*, al presentar la defensa de su argumento relativo a la "disponibilidad" el Canadá no se centra en "errores en las cuestiones de derecho" ni se refieren a "interpretaciones jurídicas" del Grupo Especial. Por el contrario, esa defensa se basa, al parecer, en el desacuerdo del Canadá con las constataciones fácticas del Grupo Especial. Esos argumentos no corresponden al mandato enunciado en el párrafo 6 del artículo 17 del ESD, donde se establece claramente que "[l]a apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del

³¹ Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos, párrafo 19.

Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste". Los Estados Unidos recuerdan que el Órgano de Apelación confirmó ulteriormente esta limitación.³²

44. Los Estados Unidos toman nota del argumento del Canadá conforme al cual el Grupo Especial hizo caso omiso de las pruebas fácticas que tuvo ante sí. Los Estados Unidos sostienen que, al formular este argumento, el Canadá sólo pone en tela de juicio la importancia que el Grupo Especial asignó a algunas pruebas fácticas. Según los Estados Unidos, si bien el Grupo Especial analizó las pruebas presentadas por el Canadá, en definitiva consideró que eran insuficientes para demostrar que en ningún caso se rechazaban las solicitudes de aplazamiento presentadas por los solicitantes de patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial constató correctamente que la cuestión pertinente no consistía en determinar si, 10 años después de la presentación de la última solicitud de patente con arreglo a la antigua Ley, un solicitante de patente con arreglo a dicha Ley sabía que las solicitudes de aplazamiento se concedían, sino en determinar si en el momento de solicitar un aplazamiento ese solicitante sabía con certeza que su solicitud sería aprobada. Puesto que el Grupo Especial se centró en la cuestión pertinente de determinar si a un solicitante le asistía el derecho reconocido jurídicamente de obtener un aplazamiento, éste tuvo motivos legítimos para asignar menos importancia a las pruebas del Canadá relativas a los antecedentes en materia de solicitudes de aplazamiento.

45. Según los Estados Unidos, lo que, de hecho, alega el Canadá es que el Grupo Especial incurrió en error al basarse en una interpretación literal del texto de la legislación canadiense para constatar que es probable que los retrasos de procedimiento que, según el Canadá, amplían los "períodos de trámite" para los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley, no siempre se concedan de pleno derecho sino que estén sujetos a la facultad discrecional del Comisario de Patentes del Canadá. El Canadá afirma básicamente que no debe hacerse una interpretación literal del texto de su legislación. Sin embargo, en la defensa del Canadá no se justifica esta afirmación.

46. Los Estados Unidos sostienen que a partir del 1º de enero de 1996 el Canadá contrajo la obligación de conferir a las patentes una duración que no expirase antes de que hubiese transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Es indudable que este requisito no se establecía para todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a partir de esa fecha. Por consiguiente, según los Estados Unidos, no se trata de determinar si un solicitante de patente podía haber manipulado el sistema de patentes para obtener un período de 20 años contados a

³² Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)*, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1997, párrafo 132.

partir de la fecha de presentación de la solicitud. Por el contrario, se trata de determinar si, cuando el Canadá tenía la obligación de conferir un período de protección que no concluyera antes de que hubiera transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de las solicitudes para todas sus patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, cumplía esa obligación o si seguía sin cumplirla. En consecuencia, los Estados Unidos afirman que el beneficio establecido en el artículo 33 no está "disponible" a los efectos del *Acuerdo sobre los ADPIC* porque los titulares de patentes con arreglo a la antigua Ley no pueden acogerse a dicho beneficio en cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo para el Canadá. Los Estados Unidos consideran que, sólo por esta razón, el argumento del Canadá relativo a la "disponibilidad" carece de validez.

47. En consecuencia, los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que rechace la apelación del Canadá y confirme las constataciones del Grupo Especial en el sentido de que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá no está en conformidad con la obligación contraída por el Canadá en virtud del artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el cual, con arreglo al párrafo 2 del artículo 70, es aplicable a las invenciones existentes y protegidas mediante patentes en el Canadá al 1º de enero de 1996.

III. Cuestiones planteadas en la presente apelación

48. En la presente apelación se plantean las siguientes cuestiones:

- a) si el Grupo Especial incurrió en error al concluir que el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y no el párrafo 1 de dicho artículo, es aplicable a las invenciones protegidas mediante patentes con arreglo a la antigua Ley en la fecha en que el Acuerdo entró en vigor para el Canadá, y que, por consiguiente, la obligación establecida en el artículo 33 de proporcionar un período de protección no inferior a 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud es aplicable a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley; y
- b) si el Grupo Especial incurrió en error al interpretar y aplicar el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y, en particular, al concluir que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá, que prevé un período de protección de 17 años contados a partir de la fecha de otorgamiento de patentes con arreglo a la antigua Ley, no está en conformidad con el artículo 33.

IV. Orden del análisis

49. La disposición sometida a nuestra consideración en la presente apelación es el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá. Ambas partes están de acuerdo en que, tal como la aplica el Canadá, esta disposición se refiere a las patentes cuyas solicitudes se presentaron con anterioridad al 1º de octubre de 1989 y que estaban en vigor el 1º de enero de 1996, fecha en que el *Acuerdo sobre los ADPIC* entró en vigor para el Canadá ("patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley"). Como en toda apelación, se plantea la cuestión previa de determinar si la disposición sometida a nuestra consideración está comprendida en el ámbito de aplicación de uno de los acuerdos abarcados, en este caso, el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Por esta razón, iniciamos nuestro análisis de las cuestiones jurídicas planteadas en la presente apelación examinando el artículo 70, porque este artículo determina la aplicabilidad general a la disposición objeto de la diferencia de las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*, incluidas las enunciadas en el artículo 33. Únicamente si, sobre la base del examen del artículo 70, llegamos a la conclusión de que la disposición sometida a nuestra consideración está comprendida en el ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* será necesario que examinemos si la disposición canadiense está en conformidad con el artículo 33 de dicho Acuerdo.

V. Párrafos 1 y 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

50. El Canadá apela contra la conclusión del Grupo Especial de que el párrafo 2 del artículo 70, que se refiere a toda "materia existente [...] que esté protegida" en la fecha de entrada en vigor del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro, se aplica, en el caso del Canadá, a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley; y de que el párrafo 1 de dicho artículo, que se refiere a los "actos realizados" antes de esa fecha, no se les aplica. El Canadá sostiene que la obligación relativa al período de protección enunciada en el artículo 33 es, como afirma el Canadá, "parte integrante"³³ tanto del "acto" de presentación de una solicitud como del "acto" de concesión de una patente. El Canadá alega que, en relación con las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, el artículo 33 establece, por consiguiente, una obligación con respecto a los "actos realizados" antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá y que, habida cuenta del párrafo 1 del artículo 70, la obligación establecida en el artículo 33 no es aplicable. Según el Canadá, los párrafos 1 y 2 del artículo 70 no son mutuamente excluyentes, como lo indica la "cláusula limitativa" que figura

³³ Comunicación oral del Canadá en la segunda reunión del Grupo Especial, párrafo 66, informe del Grupo Especial, página 174. Véase también la respuesta del Canadá a la pregunta 37 formulada por el Grupo Especial, informe del Grupo Especial, página 194.

al comienzo del párrafo 2 del artículo 70: "[s]alvo disposición en contrario, el presente Acuerdo [...]".³⁴

51. El Grupo Especial rechazó los argumentos del Canadá. Al considerar en primer lugar el párrafo 2 del artículo 70, el Grupo Especial constató que la "materia existente [...] que esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá incluye las *invenciones* protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Al referirse al párrafo 1 de dicho artículo, el Grupo Especial constató que, puesto que la protección concedida con arreglo a la antigua Ley con respecto a las invenciones constituye una "situación que no ha dejado de existir" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá, esta situación no puede relacionarse con los "actos realizados" antes de esa fecha y, por lo tanto, estar abarcadas por el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo.³⁵ El Grupo Especial constató que los párrafos 1 y 2 del artículo 70 son mutuamente excluyentes y que la cláusula "[s]alvo disposición en contrario, en el presente Acuerdo [...]", que figura en el párrafo 2 del artículo 70, no se aplica al párrafo 1 de dicho artículo.³⁶ El Grupo Especial consideró que cualquier otra interpretación haría que los párrafos 6 y 7 del artículo 70 fueran redundantes o inútiles.³⁷ Por último, el Grupo Especial rechazó el argumento del Canadá de que, mientras que los otros derechos de patentes establecidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC* pueden aplicarse a invenciones protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, el derecho relativo al período de protección enunciado en el artículo 33 no se aplica a ellas. El Grupo Especial consideró que en el *Acuerdo sobre los ADPIC* no existía ninguna base jurídica textual o contextual para justificar esta distinción.³⁸

52. Al abordar esta cuestión procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, examinaremos si el párrafo 1 del artículo 70 establece que las obligaciones dimanantes del Acuerdo *no* se aplican a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. A continuación, examinaremos si el párrafo 2 de dicho artículo establece que esas obligaciones *se aplican* a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Por último, examinaremos si, a los efectos del artículo 70, la obligación relativa al período de protección enunciada en el artículo 33 ha de ser objeto de un trato diferente del aplicado a las otras obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

³⁴ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 238.

³⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.41.

³⁶ *Ibid.*, párrafo 6.44.

³⁷ *Ibid.*, párrafos 6.48 y 6.49.

³⁸ *Ibid.*, párrafos 6.52 a 6.54.

53. El Canadá sostiene que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el párrafo 1 del artículo 70 no excluye la aplicación de las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Al abordar esta cuestión examinaremos en primer lugar, como es habitual, el texto de la disposición del tratado, de conformidad con la norma general de interpretación enunciada en el artículo 31 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* ("*Convención de Viena*").³⁹ En el párrafo 1 del artículo 70 se establece lo siguiente:

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. 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. (cursivas añadidas)

54. Nuestra principal tarea consiste en determinar el significado de las palabras "actos realizados antes de la fecha de aplicación" e interpretar el párrafo 1 del artículo 70 en consonancia con el resto de las disposiciones de dicho artículo. Consideramos que en el párrafo 1 de dicho artículo la palabra "actos" se utiliza en su sentido normal o corriente de "cosas hechas", "hechos", "acciones" u "operaciones". En el contexto de los "actos" correspondientes a la esfera de los derechos de propiedad intelectual, la palabra "actos" que figura en el párrafo 1 del artículo 70 puede abarcar, por consiguiente, los "actos" de las autoridades públicas (es decir, tanto de los gobiernos como de sus autoridades de reglamentación y administrativas) así como los "actos" de particulares o de terceros. Como ejemplos de "actos" de autoridades públicas cabe mencionar, en la esfera de las patentes, el examen de las solicitudes de patentes, la concesión o denegación de una patente, la revocación de la declaración de caducidad de una patente, la concesión de una licencia obligatoria, la incautación de bienes por las autoridades aduaneras aduciendo la supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular de una patente, y acciones similares.⁴⁰ Los actos de presentación de una

³⁹ Hecha en Viena el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679. Previamente, hemos confirmado este enfoque en los siguientes informes del Órgano de Apelación: *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, página 28; *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página 14, y, recientemente, *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado* ("*Argentina - Salvaguardia respecto del calzado*"), WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 81.

⁴⁰ En la parte pertinente del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se establece que, con respecto a la Parte II del Acuerdo, que incluye la sección 5, relativa a las "Patentes", los "Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del *Convenio de París* (1967)"; en la nota de pie de página 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* este Convenio se define como el Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967 del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, hecho en París el 20 de marzo de 1883. La referencia a diversos artículos del *Convenio de París* relativos a las patentes indica asimismo que las patentes se conceden para proteger las "invenciones" y que las invenciones son la "*materia de las patentes*". La palabra inglesa "acts" se

solicitud de patente, de infracción u otro uso no autorizado de una patente, de la competencia desleal, o del abuso de los derechos de patente son ejemplos de "actos" realizados por particulares o terceros.⁴¹

55. En el párrafo 1 del artículo 70 se establece que cuando esos "actos" sean "actos realizados" antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro, es decir, cuando se trata de "actos" hechos, realizados o completados antes de esa fecha, ningún Miembro estará sujeto a obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* con respecto a ellos. Esos "actos" de por sí no se pueden poner en tela de juicio después de la fecha de aplicación del *Acuerdo* para un Miembro. A este respecto observamos que en la presente diferencia los Estados Unidos han hecho hincapié en reiteradas ocasiones en que no impugnan ningún "acto" de ninguna autoridad pública o de ningún particular canadiense realizado antes del 1º de enero de 1996, fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá, ni presentan reclamación alguna al respecto.⁴²

56. Sin embargo, en materia de derechos de propiedad intelectual es fundamental distinguir entre los "actos" y los "derechos" creados por esos "actos". Por ejemplo, en la esfera de las patentes la concesión de una patente (que constituye claramente un "acto") confiere al adjudicatario, con arreglo a las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, al menos los siguientes derechos sustantivos: trato nacional (artículo 3); trato de la nación más favorecida (artículo 4); patentes de productos y de procedimientos en todos los campos de la tecnología; no discriminación entre productos importados o producidos en el país (párrafo 1 del artículo 27); duración de la protección (artículo 33); e "inversión de la carga de la prueba" en el caso de patentes de procedimientos (artículo 34).

57. En consecuencia, la pregunta decisiva que debemos responder en relación con el párrafo 1 del artículo 70 es la siguiente: si en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá (es decir, el 1º de enero de 1996) seguían en vigor patentes creadas por "actos" de autoridades

Menciona en el artículo 4B del *Convenio de París*, en particular en el contexto de determinados "acts" realizados por terceros. Esto nos indica que el uso de esos términos en el *Convenio de París* (1967) coincide en parte con el contexto más amplio en el que se utilizan esos términos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En la publicación *World Intellectual Property Organization (WIPO) treatise, Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice* (Kluwer Law International Ltd., 1997) figura una descripción de las siguientes palabras inglesas: "actions" de autoridades públicas en relación con la concesión y publicación de patentes (página 134, párrafos 7.78 a 7.85); e "invention" (página 123, párrafo 7.1). Asimismo observamos las descripciones de "subject matter" en este tratado de la OMPI, en las que dicho término se refiere a las patentes (página 124, párrafo 7.8). Estas descripciones son coherentes con las interpretaciones que damos a estos términos en el presente informe.

⁴¹ En el párrafo 6.40 del informe del Grupo Especial se mencionan actos de este tipo.

⁴² Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 30, informe del Grupo Especial, página 68. Comunicación oral de los Estados Unidos en la segunda reunión del Grupo Especial, párrafo 21, informe del Grupo Especial, página 75.

públicas con arreglo a la antigua Ley ¿la aplicación del párrafo 1 del artículo 70 puede surtir el efecto de excluir esas patentes del ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* por considerarse que éstas fueron creadas por "actos realizados" antes de esa fecha?

58. El sentido corriente de la palabra "actos" sugiere que la respuesta a esta pregunta debe ser negativa. Un "acto" es algo "hecho" y el uso de las palabras "actos realizados" sugiere que lo que ha sido hecho está actualmente completo o acabado. Esto excluye los casos, con inclusión de los derechos y las obligaciones existentes, que *no* están acabados. De hecho, el título del artículo 70, "Protección de la materia existente", confirma contextualmente que la finalidad del artículo 70 consiste en incluir en el ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* "materias" que, en la fecha de aplicación del Acuerdo para un Miembro, existan y satisfagan los criterios pertinentes para su protección en el marco del Acuerdo.

59. Una interpretación en contrario reduciría en gran medida el ámbito de aplicación de las otras disposiciones del artículo 70, en particular las disposiciones establecidas en el párrafo 2 de dicho artículo. Puede afirmarse que prácticamente toda situación existente ha surgido de uno o más "actos" realizados en el pasado. Por ejemplo, cabría afirmar que prácticamente todos los derechos contractuales y de propiedad han surgido de "actos realizados" en el pasado. Si las palabras "actos realizados" se interpretaran de manera que abarcasen todas las situaciones que *siguiesen existiendo* en relación con las patentes concedidas antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro, incluidos derechos como los correspondientes a patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, entonces el párrafo 1 del artículo 70 impediría la aplicación de prácticamente la totalidad del *Acuerdo sobre los ADPIC* a derechos conferidos por patentes creadas por esos "actos", lo cual no estaría en conformidad con el objeto y el fin del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que se enuncian en el preámbulo de dicho Acuerdo.

60. Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que el párrafo 1 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no puede interpretarse de manera que se excluyan los derechos existentes, como los derechos de patentes, incluso si esos derechos han surgido de actos realizados antes de la fecha de aplicación de dicho Acuerdo para un Miembro. En consecuencia, confirmamos la constatación del Grupo Especial según la cual el párrafo 1 del artículo 70 *no* excluye del ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que existían en la fecha de aplicación de dicho Acuerdo para el Canadá.

61. El Canadá apela asimismo contra la determinación del Grupo Especial de que el párrafo 2 del artículo 70 y, por consiguiente, el artículo 33, se aplican a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Recordamos que el Grupo Especial constató en primer lugar que la "materia [...]" que

esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá incluye las "invenciones" protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.⁴³ Posteriormente, el Grupo Especial constató que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 70, el *Acuerdo sobre los ADPIC* genera obligaciones con respecto a esas invenciones patentadas.⁴⁴ El Canadá no impugna que la "materia [...] que esté protegida" en este caso sean las invenciones patentadas existentes en el momento de la aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá. Sin embargo, el Canadá no acepta que la obligación establecida en el artículo 33 se aplique a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.

62. Iniciamos nuestro examen del párrafo 2 del artículo 70 analizando el texto de esta disposición, que establece lo siguiente:

Artículo 70

Protección de la materia existente

...

2. 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).

63. Al examinar el texto de esta disposición del Acuerdo, el primer problema de interpretación que se plantea es el de determinar si las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley son "materia existente [...] que esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá. El segundo problema consiste en determinar si la cláusula "[s]alvo disposición en contrario", que limita el alcance del párrafo 2 del artículo 70, se aplica a la cuestión planteada en la presente apelación. Abordaremos estos problemas por separado.

64. En primer lugar examinaremos el significado del término "materia". A este respecto, el Grupo Especial señaló lo siguiente:

[...] 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 reúne los requisitos pertinentes establecidos en la Parte II del Acuerdo, recibirán protección bajo la forma de los derechos de propiedad

⁴³ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.36.

⁴⁴ *Ibid.*

intelectual correspondientes establecidos en las secciones 1 a 7 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

El Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión:

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 patentes en el Canadá al 1º de enero de 1996.⁴⁵

65. Estamos de acuerdo con el razonamiento del Grupo Especial en el sentido de que el término "materia" mencionado en el párrafo 2 del artículo 70 se refiere, en el caso de las patentes, a las *invenciones*. El sentido corriente del término "materia" es "asunto abordado en un debate o en una exposición, o tema representado una obra de arte".⁴⁶ Un contexto útil para la interpretación es la calificación del término "materia", en la misma oración del párrafo 2 del artículo 70, mediante la palabra "protegida", así como mediante las palabras "que cumpla [...] los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo", que figuran más adelante también en dicha oración. Como ya se ha señalado, en el título del artículo 70 también se utilizan las palabras "protección de la materia existente". Por consiguiente, podemos deducir que, a los efectos del párrafo 2 del artículo 70, "materia" es lo que está "protegido", o lo "que cumple [...] los criterios de protección" establecidos en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Puesto que en el presente caso las patentes son los medios de protección, todo lo protegido mediante patentes debe ser la "materia" a la que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 70.

66. En los artículos 27, 28, 31 y 34 del *Acuerdo sobre los ADPIC* también se emplea la palabra "materia" en relación con las patentes; estas disposiciones proporcionan asimismo un contexto útil para la interpretación. En el artículo 27, titulado "Materia patentable", se establece lo siguiente: "las patentes podrán obtenerse por todas las *invenciones* "[...]."⁴⁷ En este artículo se identifican los criterios que debe satisfacer una invención para poder ser patentadas, así como los tipos de invenciones que los Miembros podrán excluir de la patentabilidad aunque satisfagan esos criterios. Por otra parte, en los artículos 28, 31 y 34 la palabra "materia" se refiere a patentes concedidas sobre la base de los criterios enunciados en el artículo 27; estos artículos se refieren a invenciones protegidas por patentes concedidas, a diferencia de las invenciones "patentables" a las que se hace

⁴⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.36.

⁴⁶ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Lesley Brown (ed.), (Clarendon Press, 1993), volumen I, página 1849.

⁴⁷ Cursivas añadidas.

referencia en el artículo 27. Estos artículos confirman la conclusión de que las *invenciones* son la "materia" pertinente en el caso de las patentes y de que la "materia" que se menciona en el párrafo 2 del artículo 70 se refiere, en el caso de las patentes a las invenciones patentables o patentadas. En consecuencia, el párrafo 2 del artículo 70 genera obligaciones con respecto a todas esas invenciones existentes en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro. En la presente apelación, relativa a una diferencia planteada acerca del artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá, que se aplica a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, la palabra "materia" se refiere a las invenciones protegidas mediante esas patentes. Por consiguiente, confirmamos la conclusión del Grupo Especial a este respecto.

67. A continuación examinaremos si la cláusula limitativa que figura al principio del párrafo 2 del artículo 70 se aplica en el presente caso. Dicho párrafo 2 comienza por las palabras "Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo". El Canadá sostiene que el párrafo 1 del mismo artículo constituye una excepción para la "materia existente [...] que esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá; que el párrafo 1 del artículo 70 es, por consiguiente, una "disposición en contrario", en el sentido de dicha cláusula limitativa; y que, en consecuencia, el párrafo 1 del artículo 70 prevalece sobre el párrafo 2 de dicho artículo. En consecuencia, el Canadá llega a la conclusión de que la obligación enunciada en el artículo 33 no se aplica a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.

68. Al abordar esta cuestión el Grupo Especial sostuvo lo siguiente:

Como consideramos que las palabras "actos" y "materia" representan conceptos diferentes que tiene significados distintos, y que el término "actos" empleado en el párrafo 1 del artículo 70 se refiere sólo a actos determinados, anteriores a la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y no a los actos posteriores destinados a aplicar el Acuerdo, con inclusión de las situaciones que no han dejado de existir en esa fecha, no hay incompatibilidad entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70. Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo 70 no queda incluido en la excepción y no prevalece sobre el párrafo 2 del mismo artículo.⁴⁸

69. Coincidimos con el Grupo Especial, en que los párrafos 1 y 2 del artículo 70 se refieren a asuntos diferentes. El primero se refiere a "actos" realizados en el pasado, mientras que el segundo se refiere a la "materia" existente en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El párrafo 1 sólo tiene por efecto excluir las obligaciones con respecto a los "actos realizados" antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, pero no excluye los derechos y las obligaciones correspondientes a *situaciones que no han dejado de existir*. Por el contrario, las palabras

⁴⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.44.

"materia [...] que esté protegida" se refieren claramente a una situación que no ha dejado de existir, ya se trate de invenciones protegidas o de los correspondientes derechos de patente. La "materia [...] que esté protegida" no está incluida en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 70 y, por consiguiente, no puede aplicarse a ella la cláusula "[s]alvo disposición en contrario" que figura en el párrafo 2 de dicho artículo. En consecuencia, incluso si se considerase, a los fines de la argumentación, que existe una relación entre el párrafo 1 del artículo 70 y la cláusula limitativa que figura al comienzo del párrafo 2 de dicho artículo, el argumento del Canadá con respecto a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley tampoco es válido, ya que hemos concluido que los derechos que siguen existiendo en relación con patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley no están comprendidos en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 70.

70. Deseamos señalar que nuestra interpretación del artículo 70 no implica una aplicación "retroactiva" del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El párrafo 1 del artículo 70 se refiere únicamente a circunstancias "retroactivas" y las excluye en general del ámbito de aplicación del Acuerdo. La aplicación del artículo 33 a invenciones protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley se justifica de conformidad con el párrafo 2 del artículo 70 y no en virtud del párrafo 1 de dicho artículo. Los tratados se aplican a derechos existentes, aún cuando éstos sean resultado de "actos realizados" antes de la entrada en vigor del tratado de que se trate.

71. Esta conclusión está avalada por el principio general de derecho internacional recogido en la *Convención de Viena*, que establece, en los siguientes términos, una presunción contraria a los efectos retroactivos de los tratados:

Artículo 28

Irretroactividad de los tratados

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la 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. (Sin cursivas en el original.)⁴⁹

72. El artículo 28 de la *Convención de Viena* es aplicable no sólo a cualquier "acto" sino también a cualquier "hecho" o a cualquier "situación que haya dejado de existir". Dicho artículo establece que,

⁴⁹ Hemos adoptado este principio general de derecho internacional en el informe del Órgano de Apelación, *Brasil - Medidas que afectan al coco desecado*, WT/DS22/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 1997, páginas 16 y 17 y en el informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997, párrafo 235.

si no hay una intención contraria, las disposiciones del tratado *no* se aplican a ninguna situación que "haya dejado de existir" antes de la entrada en vigor del tratado para una parte en él. En nuestra opinión, de ello se desprende lógicamente que el artículo 28 implica también necesariamente que, a falta de una intención en contrario, las obligaciones del tratado *son aplicables* a cualquier "situación" que *no* haya dejado de existir, es decir, a cualquier situación que, aunque se haya producido en el pasado, persista después de la entrada en vigor del nuevo tratado. De hecho, el propio empleo del término "situación" indica algo que persiste y continúa en el curso del tiempo, por lo que ese término incluiría "la materia existente [...] y [...] protegida", como las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en litigio en la presente diferencia, aun cuando esas patentes, y los derechos conferidos por ellas, se deriven de actos que se hayan producido antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá.

73. El comentario sobre el artículo 28, que forma parte de los trabajos preparatorios de la *Comisión de Viena*, confirma esta interpretación:

No obstante, si un acto o hecho que haya tenido lugar o una situación que se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado siguen teniendo lugar o existiendo una vez que el tratado haya entrado en vigor, estarán sujetos a las disposiciones del tratado. No puede considerarse que la aplicación de un tratado, a actos, hechos o situaciones que tengan lugar o existan cuando el tratado está en vigor, vulnera el principio de irretroactividad, aun cuando esos actos, hechos o situaciones hubieran tenido su comienzo en una fecha anterior.⁵⁰

El Relator Especial aclara este extremo de la siguiente forma:

El elemento fundamental [...] era que "la aplicación de un tratado a actos, hechos o situaciones que tengan lugar o existan cuando el tratado está en vigor, no vulnera el principio de irretroactividad, aun cuando esos actos, hechos o situaciones hubieran tenido su comienzo en una fecha anterior". En esos supuestos, el tratado no se aplica, en sentido estricto, a un hecho, acto o situación comprendido en parte en el período en el que el tratado está en vigor y en parte no, sino únicamente al hecho, acto o situación que tiene lugar o existe después de que el tratado haya entrado en vigor. *Ello puede dar lugar a que se tengan en cuenta a los efectos de la aplicación del tratado hechos, actos o situaciones anteriores; pero únicamente por razón de su conexión causal con los hechos, actos o situaciones posteriores, que son los únicos a los que se aplica jurídicamente el tratado.*⁵¹ (Sin cursivas en el original.)

⁵⁰ Véase D. Raushning, ed., *Convención de Viena sobre el derecho de los tratados*, *Travaux Préparatoires* (Alfred Metzner Verlag, 1978), observación 3 sobre el artículo 28 del proyecto final de la Comisión de Derecho Internacional, página 220.

⁵¹ *Ibid.*, observación 3 sobre el informe Waldock VI, página 218.

74. Observamos que el artículo 28 de la *Convención de Viena* no es aplicable cuando "una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". No consideramos que en el artículo 70 se refleje una "intención diferente". A pesar de algunas diferencias de redacción y estructura con el artículo 28, no consideramos que el párrafo 1 del artículo 70 establezca en modo alguno "una intención diferente" en el sentido del artículo 28 de la *Convención de Viena*.

75. El Grupo Especial constató que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 70, las obligaciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* son aplicables a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. El Canadá no aduce en su apelación que *ninguna* de las obligaciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* en materia de derechos de patente sea aplicable a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, sino que, aunque, en virtud del párrafo 2 del artículo 70, *algunas* obligaciones establecidas en el marco del *Acuerdo sobre los ADPIC* son aplicables a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley ese párrafo no hace aplicable a esas patentes la obligación establecida en el artículo 33 en relación con la *duración* de la protección. En consecuencia, el Canadá trata de establecer una distinción entre la obligación de prever una determinada duración de la protección y las demás obligaciones relativas a las patentes que se recogen en la sección 5 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, especialmente las relativas a los derechos exclusivos del artículo 28, poniendo a tal fin de manifiesto que la obligación de establecer una duración de las patentes no inferior a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a diferencia de las demás obligaciones recogidas en la sección 5, es "parte integrante"⁵² de los "actos" de concesión y presentación de la solicitud.

76. El Grupo Especial describe el argumento del Canadá en los siguientes términos, que el Canadá hace expresamente suyos en su comunicación del apelante⁵³:

A diferencia del artículo 33, que tiene un carácter temporal debido a la vinculación de la fecha de comienzo y también de la fecha de expiración del período de protección con los actos de presentación de la solicitud y concesión de la patente, la obligación prevista en el artículo 28 no depende de la realización de ningún acto. En opinión del Canadá, la aplicación del artículo 28 depende únicamente de la existencia de una patente.⁵⁴

⁵² Comunicación oral del Canadá en la segunda reunión del Grupo Especial, párrafo 66, informe del Grupo Especial, página 158. Véase también la respuesta del Canadá a la pregunta 37 del Grupo Especial, informe del Grupo Especial, página 194.

⁵³ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafo 222.

⁵⁴ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.28.

En respuesta a este argumento, el Grupo Especial declaró lo siguiente:

Ni la lectura textual ni la lectura contextual de la sección 5 de la Parte II apoyan el concepto de que se puede separar una obligación de la patente otorgada al titular del derecho o de que no es necesario que los Miembros cumplan todas las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* en relación con las patentes.⁵⁵

77. Hacemos nuestra esa declaración. El párrafo 2 del artículo 70 hace aplicables las obligaciones que genera el *Acuerdo sobre los ADPIC* a toda "la materia existente [...]" y que está protegida en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para un Miembro. A partir de esa fecha, el Miembro está obligado a aplicar *todas* las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*, incluida la establecida en el artículo 33 con respecto a esa materia existente. No consideramos que en el texto haya base para separar o aislar la obligación que establece el artículo 33 en relación con la duración de la protección de una patente de las demás obligaciones relativas a las patentes que se recogen asimismo en la sección 5 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. No hay en la sección 5 ninguna disposición de la que se desprenda que la obligación relativa a la duración de la protección de la patente establecida en el artículo 33 difiere en cualquier aspecto en lo que respecta a su aplicación de las demás obligaciones de la sección 5. Una obligación concerniente a la duración debe tener necesariamente una fecha inicial y una fecha final. Por esta sola razón, no cabe aducir que la obligación esté vinculada únicamente a determinados "actos" y se derive exclusivamente de ellos. Aunque el Canadá no lo ha hecho, por la misma razón podría aducirse que los derechos exclusivos previstos en el artículo 28 constituyen también una "parte integrante" del "acto" de la concesión de una patente, por cuanto esos derechos sólo pueden derivarse de la concesión, y consiguiente existencia, de una patente.

78. Observamos, además, que, a pesar de que en el artículo 70 hay otros párrafos en los que se aclaran las normas generales establecidas en los párrafos 1 y 2 o se establecen excepciones a ellas, en ninguno de esos párrafos se dice que la obligación prevista en el artículo 33 tenga una condición jurídica distinta de las demás obligaciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*. A veces el hecho de que algo no se indique significa simplemente que no existe; y, a nuestro parecer, el *Acuerdo sobre los ADPIC* no tiene en cuenta la distinción que el Canadá pretende ver entre la obligación del artículo 33 y las demás obligaciones de la sección 5; no se establece tal distinción.

79. Por todas las razones expuestas, llegamos a la conclusión de que a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley y a los derechos conferidos por esas patentes es aplicable el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y no el párrafo 1 de dicho

⁵⁵ *Ibid.*, párrafo 6.53.

artículo, por tratarse de "materia existente [...] y [...] protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá. En consecuencia, concluimos que el Canadá está obligado a aplicar la obligación establecida en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.

VI. Artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*

80. Tras haber deducido de nuestro examen del artículo 70 que la medida en litigio en la presente apelación está comprendida en el ámbito de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y que, en consecuencia, el Canadá está obligado a aplicar la obligación establecida en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* a partir de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Canadá, hemos de preguntarnos si el Canadá lo ha hecho.

81. El Canadá apela contra la constatación del Grupo Especial según la cual el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá es incompatible con el artículo 33. Aduce que el Grupo Especial ha interpretado erróneamente ese artículo en dos aspectos principales: en primer lugar, al constatar que no hay ningún elemento del texto ni del contexto que respalde la opinión de que el artículo 33 obliga a los Miembros a conferir a los titulares de patentes un período protección "efectiva"⁵⁶; y en segundo lugar al adoptar un significado especializado, no usual y anticuado⁵⁷ del término "available" que excluye la posibilidad de tener en cuenta las diversas etapas administrativas del procedimiento canadiense de concesión de patentes para calcular la fecha más temprana en que puede expirar el período de protección de una patente.

82. La aplicación del artículo 33 al artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá plantea una cuestión preliminar con respecto a la interpretación que da el Canadá al término "conferida" del artículo 33. Estamos convencidos de que el Grupo Especial obró acertadamente al constatar, en el contexto del artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá, que no es pertinente al examen de la compatibilidad del artículo 45 con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* el hecho de que *en el momento de la presentación de la solicitud y de la concesión de la patente con arreglo a la antigua Ley* se hubiera o no "puesto a disposición" un período de duración de la protección de la patente que no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la presentación de la solicitud.⁵⁸ El

⁵⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.92.

⁵⁷ Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafos 4, 117, 136, 150 y 151.

⁵⁸ El Grupo Especial declaró lo siguiente:

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

procedimiento relativo a la "disponibilidad" de un período de protección de la patente antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá corresponde a "actos realizados" antes de la fecha de aplicación del Acuerdo y, que, en consecuencia, en virtud del párrafo 1 del artículo 70, no están sujetos a las obligaciones establecidas en él.

83. Una vez dicho esto, examinaremos no obstante los argumentos del Canadá relativos a la noción de "disponibilidad". Atenderemos, en primer lugar, al significado del artículo 33 y examinaremos a continuación si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá es compatible con el artículo 33.

84. Comenzamos examinando el texto del artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en el que se declara lo siguiente:

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*.
(Sin cursivas en el original.)

85. A nuestro parecer, los términos utilizados en el artículo 33 plantean pocas dificultades de interpretación. La "fecha de presentación de la solicitud" es la fecha en que se presenta la solicitud de la patente. La protección "no expirará" antes de que hayan transcurrido 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. El cálculo del período de "20 años" es claro y concreto. De forma sencilla, el artículo 33 delimita la fecha más temprana en que puede expirar la protección conferida por una patente. Esa fecha se determina mediante un cálculo sencillo, añadiendo 20 años a la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Dado que tanto la fecha de la presentación de la solicitud de la patente como la cifra de 20 años son inequívocas, resulta también clara la fecha más temprana de expiración de la protección conferida por la patente.

86. El artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá establece que:

[...] 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*. (Sin cursivas en el original.)

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.

Véase el informe del Grupo Especial, párrafo 6.120.

87. El significado del artículo 45 es claro. Ese artículo delimita la duración de la protección de la patente en función de la fecha inicial (la fecha de "expedición" de la patente) y de un determinado período de duración (17 años). Estos términos son inequívocos, y, por lo tanto, también lo es la fecha de expiración de la protección conferida por la patente, que puede obtenerse mediante un cálculo sencillo, añadiendo diecisiete años a la fecha de expedición de la patente.

88. El artículo 33 obliga a "conferir" una protección. El Canadá aduce que el artículo 45 de su *Ley de Patentes* pone a "disposición" de todo solicitante de una patente, de forma jurídicamente sólida, un período de 20 años, ya que, conforme a las prácticas y procedimientos reglamentarios del Canadá, los solicitantes tienen medios legales y de otro tipo para controlar el proceso de concesión de la patente. El Grupo Especial rechazó este argumento e interpretó de la siguiente forma el término "available".

En el *Black's Law Dictionary* se define la palabra "available" as "having sufficient force or efficacy; effectual; valid" y la palabra inglesa "valid" significa a su vez "having legal strength or force [...] incapable of being rightfully overthrown or set aside". 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 transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁵⁹

89. El Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión:

[...] el carácter discrecional de las facultades del funcionario encargado del examen de las patentes para conceder retrasos informales y también las atribuciones del Comisario de Patentes para conceder retrasos legales a fin de permitir que los solicitantes de patentes obtengan un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no confiere de pleno derecho a los solicitantes de patentes el período de protección exigido por el artículo 33.⁶⁰

90. Coincidimos con el Grupo Especial en que, en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el término "conferida" ("available") significa puesta jurídicamente a disposición del beneficiario, es decir disponible de pleno derecho y con certeza.

91. La cuestión fundamental que hay que examinar con respecto al argumento relativo a la "disponibilidad" es, por tanto, si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá, juntamente con los procedimientos y prácticas reglamentarias canadienses conexos, confiere, en todos y cada uno de los

⁵⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.102.

⁶⁰ *Ibid.*, párrafo 6.109.

casos, de pleno derecho y con certeza un período de protección de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. La respuesta es claramente negativa, aun aceptando las afirmaciones del Canadá con respecto a los múltiples medios legales e informales de que dispone un solicitante para controlar el proceso de las patentes. El hecho de que la duración exigida por el artículo 33 pueda ser un resultado derivado de posibles retrasos en el proceso de concesión de la patente no significa que ese período de protección se confiere de pleno derecho y con certeza a todos y cada uno de los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley en el Canadá.

92. Para demostrar que se ha "conferido" el período de protección de la patente previsto en el artículo 33 no basta indicar, como hace el Canadá, un conjunto de procedimientos que, si se utilizan en una determinada secuencia o de una forma concreta, *pueden* dar por resultado un período de 20 años. Es preciso que la oportunidad de obtener un período de protección de la patente de veinte años no esté únicamente a disposición de quienes sean capaces de alguna forma de bandearse con éxito a través de un laberinto de procedimientos administrativos. Es necesario que la oportunidad de obtener un período de protección de 20 años sea fácilmente discernible y constituya un derecho específico, que sea percibido claramente como tal por el solicitante cuando presenta una solicitud de patente. La concesión de la patente debe bastar por sí misma para obtener la duración mínima impuesta por el artículo 33. La utilización de la palabra "conferida" en ese artículo, lejos de debilitar esa obligación, la subraya.

93. El Canadá apela también contra la desestimación por el Grupo Especial de la tesis de que el artículo 33 incorpora el concepto de protección "efectiva". Ese concepto, expuesto por el Canadá, permitiría que la fecha de expiración fuera distinta de la especificada en el artículo 33 en la medida en que el resultado fuera una protección "efectiva" equivalente desde la fecha de la concesión de la patente hasta su expiración.

94. El Grupo Especial, tras señalar que la redacción del artículo 33 es clara, llegó a la siguiente conclusión:

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.⁶¹

⁶¹ Informe del Grupo Especial, párrafo 6.100.

95. El texto del artículo 33 no avala en absoluto la idea de un período de protección "efectivo" distinto de un período de protección "nominal". Por el contrario, la obligación establecida en el artículo 33 es clara e imperativa: conferir, como derecho específico, una protección que no expire antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

96. En apoyo de ese concepto de protección "efectiva", el Canadá aduce que el artículo 33 debe interpretarse en conexión con el párrafo 2 del artículo 62, en el que se tiene en cuenta el hecho de que, en todos los casos, la duración del proceso de concesión de la patente entraña una cierta reducción del período de protección. Según el Canadá en la medida en que las patentes se concedan "dentro de un período razonable" y "el período de protección" no se "acorte injustificadamente", el artículo 33, en conexión con el párrafo 2 del artículo 62, permite a un Miembro conceder un período de protección "efectiva" que sea equivalente al período nominal de 20 años contados desde la presentación de la solicitud prescrito en el artículo 33.⁶² Dado que las oficinas de patentes de Europa y el Canadá, como las de los Estados Unidos, tardan, por término medio, entre cuatro y cinco años en conceder una patente⁶³, ese período, a juicio del Canadá debe considerarse un "período razonable" y, en consecuencia, el período de 17 años contados a partir de la expedición de la patente que se prevé en el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá debe considerarse "equivalente" al de 20 años contados desde la presentación de la solicitud de la patente prescrito en el artículo 33.⁶⁴

97. Consideramos que este argumento del Canadá carece de base. El párrafo 2 del artículo 62 trata de los procedimientos relativos a la adquisición de derechos de propiedad intelectual y no de la duración de esos derechos una vez adquiridos, por lo que no es pertinente al presente caso. No puede recurrirse a ese artículo, que regula exclusivamente aspectos de procedimiento, para modificar la norma clara y sustantiva establecida en el artículo 33, con objeto de inferir de él una nueva norma de protección "efectiva". Cada Miembro de la OMC puede perfectamente tener su propia opinión subjetiva acerca de lo que constituye un "período razonable", no sólo a efectos de la concesión de patentes en general, sino también a efectos de la concesión de patentes en sectores específicos o esferas complejas. De aceptarse los argumentos del Canadá, todos y cada uno de los Miembros de la OMC podrían adoptar un período de protección "efectiva" de las patentes que, a su juicio, se ajustara a los criterios que exigen un "período razonable" y que se evite que "el período de protección se acorte injustificadamente" y alegar que el período de protección adoptado era "equivalente"

⁶² Comunicación del apelante presentada por el Canadá, párrafos 90-91 y 94.

⁶³ *Ibid.*, párrafo 71.

⁶⁴ *Ibid.*, párrafos 51 y 59.

sustantivamente al período de protección previsto en el artículo 33. Es evidente que los Miembros de la OMC, al concluir el *Acuerdo sobre los ADPIC*, no previeron este resultado. Nuestra función consiste en interpretar armónicamente los acuerdos abarcados.⁶⁵ Una interpretación armónica del artículo 33 y del párrafo 2 del artículo 62 debe considerar que esas dos disposiciones de tratados son artículos separados e independientes que recogen obligaciones que han de cumplirse de forma separada e independiente.

98. Al evaluar la compatibilidad del artículo 45 con el artículo 33, observamos que el período de protección de la patente establecido en el artículo 45 es de 17 años contados desde la fecha en que se expida la patente, en tanto que la duración de la protección conferida por la patente exigida por el artículo 33 es, como mínimo, de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En consecuencia, el artículo 45 sólo se ajusta a la norma mínima prescrita en el artículo 33 en caso de que el período comprendido entre la solicitud y la expedición de la patente ("período de trámite", durante el cual se examina una solicitud de patente) sea de tres años o más, lo que cabe que no siempre ocurra, ya que el "período de trámite" puede ser en muchas ocasiones *inferior* a tres años. De hecho, en el presente caso, el Canadá ha presentado datos, que no han sido puestos en tela de juicio, según los cuales 66.936 patentes en vigor el 1º de enero de 2000, el 40 por ciento aproximadamente de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en vigor en esa fecha, expirarían, en virtud del artículo 45, antes de lo exigido por el artículo 33.⁶⁶

99. En consecuencia, constatamos que el Grupo Especial ha interpretado adecuadamente el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y ha constatado adecuadamente que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá es incompatible con las obligaciones que impone a ese país el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. En consecuencia, confirmamos la constatación del Grupo Especial de que 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, y de que, por tanto, es incompatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

100. Por último, deseamos señalar que nuestras constataciones en la presente apelación no afectan en absoluto a las disposiciones transitorias de la Parte VI del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Las disposiciones de la Parte VI determinan el *momento* en que un Miembro de la OMC debe aplicar las

⁶⁵ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 81; informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Salvaguardias respecto del calzado*, *supra*, nota 39 de pie de página, párrafo 81.

⁶⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 2.9.

obligaciones derivadas del *Acuerdo sobre los ADPIC* y no el *contenido* de esas obligaciones. Las cuestiones planteadas en la presente apelación se refieren al contenido de las obligaciones y no al momento en que son exigibles.

101. Observamos asimismo que nuestras constataciones en la presente apelación no prejuzgan en absoluto la aplicabilidad de los artículos 7 u 8 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en los asuntos que puedan plantearse en el futuro en relación con medidas destinadas a promover los objetivos de política general de los Miembros de la OMC indicados en dichos artículos. Habrá que interpretar apropiadamente esos artículos.

VII. Constataciones y conclusiones

102. Por las razones expuestas en el presente informe, el Órgano de Apelación:

- a) confirma la conclusión del Grupo Especial de que es aplicable a las invenciones protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley el párrafo 2 del artículo 70, y no el párrafo 1 de ese artículo, porque tales invenciones son "materia existente [...] y [...] protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá, y de que, en consecuencia, el Canadá está obligado a aplicar la obligación establecida en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley; y
- b) confirma la constatación del Grupo Especial de que 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 y de que, en consecuencia, el artículo 45 es incompatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

103. El Órgano de Apelación recomienda que el OSD solicite al Canadá que ponga el artículo 45 de su *Ley de Patentes* en conformidad con las obligaciones que impone a ese país el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

Firmado en el original, en Ginebra, el 11 de agosto de 2000 por:

Julio Lacarte-Muró
Presidente de la Sección

James Bacchus
Miembro

A.V. Ganesan
Miembro