

**ABRIENDO LOS OJOS EN CASA PARA VIRAR HACIA EL NORTE:
PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO^(*)**

ENTREVISTA:

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NAJAR

Jefe de la Mesa de Negociación de Propiedad Intelectual para el TLC.
Ex-presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Apelaciones del INDECOP.
Profesor de Derechos Intelectuales en la Universidad de Lima.

La coyuntura por la que atraviesa nuestro país con la firma del Tratado de Libre Comercio ha generado una serie de temores, dudas e interrogantes que pocos están en condiciones de responder; teniendo en cuenta esta situación, **ADVOCATUS** conversó con el Dr. Luis Alonso García Muñoz-Najar sobre el tema de los derechos intelectuales en el TLC, tal vez el capítulo más discutido del tratado, intentando aplacar estos temores que ha suscitado, dando respuesta a algunas preguntas clave:

1. En líneas generales, ¿por qué se considera necesario incluir los aspectos relativos a la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio?

La propiedad intelectual no es ajena a este espacio que se llama comercio por varias razones, por un lado, la no defensa de los derechos de propiedad intelectual podría constituirse en un mecanismo que obstaculice el libre comercio; por otro, este ámbito se caracteriza por tener una normativa uniforme y armonizada en el mundo: la mayoría de países han suscrito convenios que armonizan todo el sistema de propiedad intelectual y por ello, de alguna manera, también forma parte del sistema de comercio.

2. En un inicio, ¿cuáles fueron las pretensiones fundamentales de los negociadores norteamericanos y qué concesiones se pudo finalmente obtener respecto a éstas?

Debemos señalar que, en un inicio, ambos países presentaron propuestas: Estados Unidos presentó la suya y Perú, junto a sus socios andinos, presentó una contrapropuesta, lo que determinó largas negociaciones. Los negociadores norteamericanos tenían algunas pretensiones bastante elevadas, como por ejemplo, el tema

de los segundos usos, la posibilidad de patentar animales y diferentes temas adicionales dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Como en toda negociación, se debe ceder en algunos aspectos y obtener concesiones en otros; esto es, en efecto, lo que sucedió. Hemos podido conseguir, a lo largo del proceso, algunos elementos que nos permiten garantizar y poner en balance cualquier concesión y elevación de los estándares de protección que pudiese haberse generado en esta negociación.

3. Se logró que Estados Unidos retirara su pretensión de patentar los usos o métodos nuevos de un producto conocido, ¿cómo nos beneficia esto en cuanto al acceso a los medicamentos, una de las mayores preocupaciones de la sociedad peruana? Y un tema vinculado con esto es la suficiencia de los mecanismos contenidos en el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) en cuanto a la protección de la salud pública como las licencias obligatorias (...), ¿son aquellos suficientes?

Se debe mencionar que los segundos usos podrían ampliar el ámbito de la patentabilidad, es decir, podrían incorporarse nuevos elementos

^(*) La presente entrevista fue realizada en junio de 2006 por Eduardo Córdova Solís, alumno del Noveno Ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y Director de la Comisión de Edición de **ADVOCATUS**.

al sistema de patentes, los cuales tendrían que ser protegidos. ¿Eso, cómo nos perjudica en el ámbito de la salud pública? Lo que sucede es que podría, a través del sistema de patentes de segundo uso, darse protección a determinados elementos que ya perdieron la novedad o que ya están en el mercado ampliándoles su vigencia de protección. Por esto, la intención de Perú fue no conceder este tipo de pretensiones, sin embargo, este no es el único tema en materia de protección de la salud pública.

El segundo punto, en cuanto a las flexibilidades que trae ADPIC y DOHA son logros que han sido obtenidos a nivel multilateral y a nivel multinacional, estas son disposiciones que se van ampliando y que los países tienen que implementar. Es decir, las flexibilidades de DOHA y las que traen los ADPIC son disposiciones que se van extendiendo y que deben ser implementadas en cada uno de los países; la forma de hacerlo dependerá de cada país en particular. En el Perú, la normativa recoge estas flexibilidades a través de dos figuras muy puntuales: la posibilidad de disponer licencias obligatorias y las importaciones paralelas como mecanismos para salvaguardar la salud pública.

4. ¿Qué otros beneficios trae el haber negociado lo concerniente a patentes, teniendo en cuenta que el número de solicitudes de estas en el Perú no se puede comparar con el de los Estados Unidos?

Como hemos dicho desde un principio, forman parte de todo acuerdo comercial los temas relativos a la propiedad intelectual y aun más en lo que respecta a un acuerdo con los Estados Unidos, ya que la mayoría de los productos que exporta este país al mundo contienen elementos de propiedad intelectual. Si deseábamos firmar un tratado de libre comercio, teníamos que aceptar negociar respecto a estos temas. Teniendo en cuenta que nuestro país no se caracteriza por tener un desarrollo importante en materia de innovación y tecnología, lo que se ha buscado es no alterar nuestro sistema vigente, puesto que este se encuentra a la par de los estándares internacionales.

5. En lo referente a las marcas, ¿qué ventaja traería la adhesión del Perú al Tratado sobre Derecho de Marcas (en adelante TLT), tema que se contempla en el tratado? Y, a pesar de que la posibilidad de adherirnos al Arreglo de Madrid es más lejana, ¿se podrían criticar algunos aspectos de este acuerdo que se piensa que no serían beneficiosos para países de habla hispana del tercer mundo?

En este aspecto, hay que distinguir las obligaciones asumidas frente al TLT de lo que respecta al Arreglo de Madrid. Frente al TLT, el tratado sobre derecho de marcas, hay una obligación del Perú de adherirse en el año 2008, ¿qué implicancias tiene esto? Sin duda implica una modificación de parte de nuestros procedimientos de registro; este tratado busca unificar el tratamiento de las solicitudes de registro de marcas. Nuestro tratamiento actual no es el mismo que otorga el TLT, por lo que se deberán hacer algunos cambios en el procedimiento; como por ejemplo, las solicitudes multiclase, las cuales están permitidas por el TLT y que se refieren al hecho de que bajo una única solicitud, se podrá solicitar el registro de una marca en distintas clases. Si bien esto beneficia al solicitante, podría implicar algunos problemas para la administración. Existen también otros aspectos a modificar, sobre todo en cuanto a formalidades procedimentales que tienen un tratamiento diferente en el TLT, lo que implicará una adecuación de nuestra normativa en ese sentido. Otra implicancia adicional es que, adhiriéndonos al TLT implementaríamos un sistema de procedimiento unificado y armonizado con muchos otros países que utilizan el mismo esquema.

En el caso del Arreglo de Madrid, la obligación que se ha asumido frente a este acuerdo es la de realizar todos los esfuerzos razonables para adherirnos a él o ratificarlo, con lo que no se constituiría en una obligación directa, sino más bien indirecta que consiste en realizar actos en el futuro con el propósito de adherirnos a este acuerdo, no a la adhesión en sí misma, por lo que veo lejana la posibilidad de una adhesión, por lo menos al corto plazo.

6. En cuanto a la modificación de nuestra normativa, actualmente nuestro país se rige, en lo referente a protección de la propiedad intelectual, por la Decisión 486. Sin embargo, como usted ha dicho, se deberán realizar algunas modificaciones a esta regulación con el fin de cumplir con el TLC, ¿qué implicancias tendría esto en nuestras relaciones con los países de la Comunidad Andina?

Tendríamos que buscar variar la normativa andina para no tener que ir en contra de esta. En este sentido un aspecto fundamental es el hecho de que el acuerdo comercial que ha suscrito el Perú y el capítulo de propiedad intelectual son 99.9% iguales a los tomados por Colombia. De manera que son dos los países con este acuerdo. Aún no se sabe si Ecuador continuará con las negociaciones, pero esto sí podría suceder. No es extraño el hecho de que existan modificaciones recientes en la normativa andina a raíz de las obligaciones asumidas en el acuerdo comercial, recordemos que la Decisión 623 es la que permite a los países andinos incorporar dentro de su régimen un sistema de protección de datos de prueba. Se debe buscar, junto a los demás países andinos, hacer las modificaciones pertinentes, que no son muchas, para no tener que incumplir, frente a las obligaciones asumidas por el TLC.

7. De acuerdo a lo acordado, se ha establecido que existirá un sistema de indemnizaciones preestablecidas con respecto a infracciones de los derechos de autor, derechos conexos y falsificación de marcas, ¿cuál es la importancia de este mecanismo y qué otros mecanismos existirán para desincentivar las infracciones a los derechos que otorga la propiedad intelectual?

El sistema de indemnizaciones preestablecidas es una figura novedosa que se incorporará a nuestro sistema legal en este ámbito concreto de los derechos de propiedad intelectual, que busca darle la opción al afectado –frente a una violación de sus derechos de marca o sus derechos de autor– a elegir un mecanismo

por el cual el juez, a través de un abanico de opciones preestablecidas, pueda determinar una indemnización frente a ese daño. Esto tendrá que ser adecuadamente reglamentado a efectos de que los jueces puedan tener el marco necesario para impartir justicia y establecer las indemnizaciones frente a la violación de los derechos de propiedad intelectual. Hay que resaltar que la normativa peruana, tanto la interna como la supranacional, contiene disposiciones de alto nivel de resguardo; el problema en el Perú no es la norma en sí, el problema es la aplicación: es aquí en donde tenemos un serio problema, mas no en el conjunto de normas que ya existen.

8. En cuanto a la protección de nuestra biodiversidad y los conocimientos tradicionales peruanos, ¿cuáles son los mecanismos prácticos que permitirían llevar a cabo esta protección, teniendo en consideración que Estados Unidos ha reconocido, de alguna forma en el Tratado, que debe existir una distribución equitativa de las ganancias entre las empresas que desarrollan el producto y las comunidades de las que se obtuvo la materia prima y sus conocimientos conexos?

El tema de la biodiversidad, vinculado a la propiedad intelectual, concretamente al sistema de patentes, es un logro importante dentro de la estrategia nacional que busca establecer las condiciones necesarias para evitar la biopiratería, entendida como las acciones por las cuales se hace uso o se explotan recursos genéticos o conocimientos tradicionales anexos sin haber accedido legalmente a estos. Estados Unidos ha reconocido dos de los tres principios generales que prevé la normativa internacional (como es el convenio de la diversidad biológica) la del consentimiento informado previo y la distribución justa equitativa: el primer principio, que es también fundamental, consiste en el de veto del origen o la divulgación de este, el cual no ha sido conseguido a nivel del TLC, pero eso no significa que a nivel internacional, de la OMC o de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no estemos buscando

obtenerlo. Nos encontramos trabajando para que esto suceda.

La estrategia del Perú frente a este tema ha sido la de vincular el problema de la biopiratería a la propiedad intelectual, determinar qué mecanismos se pueden establecer para que no se lleven a cabo este tipo de acciones. Acá encontramos dos temas fundamentales: el primero, es establecer las condiciones para el acceso legal, es decir, que al momento que alguien utilice recursos genéticos y conocimientos tradicionales y pretenda apropiárselos mediante el sistema de patentes, existan los mecanismos necesarios para que se impida la concesión de estos derechos. Para ello hay dos mecanismos: el reconocimiento de estos y su aplicación a través de diversas formas, como la posibilidad del intercambio de información entre las autoridades de patentes por medio del sistema de bases de datos, y demás elementos que permitan evaluar la admisibilidad del otorgamiento de la patente con mayor rigurosidad y que contemplen, dentro de este examen, estas condiciones. Eso no significa dejar de lado la agenda interna pendiente en el Perú, que tiene gran importancia, y que implica, por una parte, el reforzar nuestras bases de datos y la comunicación con las comunidades andinas, campesinas e indígenas con el propósito de que estas manejen la información suficiente para conocer el provecho que podrían obtener. Esto puede expresarse mediante una frase de Antonio Brach, un ecologista peruano, quien señala que debe analizarse al Perú pensando si se quiere o no que este sea un país cuya ronta futura esté sustentada en la biodiversidad de sus recursos; para ello, tenemos que ser capaces de poder entender qué mecanismos y qué formas se requieren para que esta explotación genere riquezas y que, a la vez, nos permita preservarla.

9. ¿El hecho de que los sistemas de propiedad intelectual norteamericano y peruano sean diferentes ha hecho que nazcan discrepancias en las negociaciones?

Hay algunos elementos de la propiedad intelectual donde los sistemas no coinciden, por

ejemplo, en el caso de marcas versus el tema de indicaciones geográficas, el propio *copyright* versus el sistema de derechos de autor que se emplea en el Perú y los criterios de patentabilidad, son algunos de los elementos donde hay dos sistemas que tienen que coexistir y convivir en un esquema de esta naturaleza. Este es un punto donde el Perú ha tenido un interés muy particular en que prevalezcan ambos sistemas, y pienso que esto se ha logrado en gran parte. En algunos casos se ha tenido que buscar algunas alternativas para poder conseguir la coexistencia con algunas variaciones en nuestra situación legal. Por ejemplo, en el caso de indicaciones geográficas, donde se determina una no jerarquía de una marca frente a una de estas. Aquí tuvimos que buscar una solución para que ambos sistemas coexistan.

10. En el TLC se ha obtenido beneficios, también se ha hecho algunas concesiones, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a los resultados efectivos que debería tener el Tratado una vez puesto en práctica?

Para hacer un justo análisis de este acuerdo, se debe evaluar todos los capítulos en su conjunto, porque si bien se ha cedido en algunos campos, también se ha obtenido beneficios en otros. Uno de los principales beneficios que veo alrededor de este acuerdo, en general, es que el Perú está obteniendo la posibilidad de introducir una gran cantidad de productos con una serie de preferencias al mercado más grande del mundo; esto tiene una connotación muy importante en términos económicos. Por otro lado, necesitamos un esquema de esta naturaleza para poder ser competitivos, no olvidemos que Centroamérica, Chile y Colombia están alrededor de tratados de libre comercio. Por lo tanto, no entrar en este esquema nos restaría nivel de competitividad para todos los productos que hoy exportamos y que están teniendo un alcance importante.

Otro aspecto de gran relevancia es que el TLC, este esfuerzo que ha realizado el Perú y en general los distintos sectores, ha permitido abrirnos los ojos frente una serie de deficiencias

que sabíamos que existían, pero que no habíamos puesto dentro de nuestra agenda para cumplirlas; es decir, el ponernos a la altura de una gran potencia del mundo para negociar y buscar determinados objetivos ha implicado tener que revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Nos hemos dado cuenta de que muchas cosas no se están haciendo del todo bien y que, para poder sacar provecho de un tratado de libre comercio, es necesario arreglarlas o afinarlas en todos los campos de la economía peruana. Por ejemplo, en el sector salud, los estudios de impacto del TLC han hecho ver que el Perú es uno de los países de la región en el que las medicinas tienen más alto costo, sin que exista acuerdo de libre comercio o, por ejemplo, nos ha mostrado que el agro tiene una serie de deficiencias y que hay que reconvertir determinados sectores agrícolas para poder ser competitivos, eso también implica un esfuerzo, una agenda que debió haber empezado hace mucho tiempo.