

**Consejo General
Comité de Negociaciones Comerciales**

**CUESTIONES RELATIVAS A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC A PRODUCTOS DISTINTOS DE LOS
VINOS Y LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y LAS REFERENTES A
LA RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y
EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA**

Informe del Director General

1. En el párrafo 39 de la Declaración Ministerial de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC) se pedía "al Director General que, sin perjuicio de las posiciones de los Miembros, intensifi[car] su proceso consultivo sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación comprendidas en el párrafo 12 b)". Las cuestiones relativas a la aplicación a que se hace referencia son: i) las relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas; y ii) las referentes a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En la Declaración se pedía al Director General que "[rindiera] informe a cada reunión ordinaria del Comité de Negociaciones Comerciales y del Consejo General".
2. En junio de 2008 se presentó un informe sobre ese proceso consultivo al Consejo General y al Comité de Negociaciones Comerciales (WT/GC/W/591-TN/C/W/50); en el presente informe se resumen las consultas celebradas desde la reanudación del proceso en marzo de 2009 hasta la fecha. Este informe abarca solamente los debates del proceso consultivo, y no aborda el contexto más amplio de estas cuestiones.
3. A petición de un gran número de delegaciones, a partir de marzo de 2009 reactivé el proceso consultivo y celebré consultas en mi calidad de Director General con un pequeño grupo de delegaciones que representaban posiciones diversas. Estas delegaciones fueron: la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, China, los Estados Unidos, la India, el Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Perú, Sudáfrica, Suiza, la Unión Europea, el Grupo ACP, el Grupo Africano y el Grupo de los PMA. Durante este período se han celebrado 11 rondas de consultas sobre el fondo de las cuestiones (el 11 de marzo, el 8 de abril, el 13 de mayo, el 17 de julio, el 8 de octubre y el 9 de diciembre de 2009; el 5 de marzo de 2010; y el 20 de enero, y los días 4, 17 y 23 de febrero de 2011).
4. También en mi calidad de Director General, he informado regularmente al Comité de Negociaciones Comerciales y al Consejo General sobre las consultas celebradas desde la reanudación del proceso. A estos informes se han sumado las sesiones informativas de participación abierta para el conjunto de los Miembros de la OMC, celebradas el 27 de julio de 2009 y 12 de marzo de 2010. La información detallada de estas sesiones informativas se publicó en el sitio Web de la OMC.¹

¹ Informe del 27 de julio de 2009: http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/trip_27jul09_s.htm; e informe del 12 de marzo de 2010: http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/trip_12mar10_s.htm.

5. Dado que este proceso debe realizarse sin perjuicio de las posiciones de los Miembros, el planteamiento general ha sido abordar el fondo de las dos cuestiones objeto de examen, sin perjuicio de las cuestiones del mandato y la vinculación. En particular, en las consultas no se han abordado expresamente las cuestiones más generales de las vinculaciones y la naturaleza del mandato de Doha. En consecuencia, en el presente informe no se tratan estas cuestiones.²

6. Para fundamentar y estructurar esta labor, la metodología utilizada incluyó los siguientes procesos:

- a) un debate estructurado sobre una serie de cuestiones que planteé para aclarar las características esenciales de los dos temas;
- b) intercambios sobre cuestiones de fondo a partir de bloques de cuestiones planteadas por las delegaciones participantes; y
- c) aportaciones de las delegaciones participantes sobre experiencias y medidas pertinentes en sus leyes internas, y el examen de esas medidas.

7. En consonancia con esta metodología, los debates se centraron en las cuestiones técnicas de ambas esferas y en las medidas internas pertinentes, a fin de profundizar en el conocimiento de las cuestiones técnicas y los intereses y preocupaciones que hay detrás de las diversas posiciones de las delegaciones. En los debates no se examinó ninguna propuesta de conclusión o resultado en relación con estas cuestiones.

8. Desde la última ronda de consultas, dos grupos de Miembros han presentado recientemente al CNC documentos relativos a estas cuestiones (TN/C/W/59 y TN/C/W/60, ambos de fecha 19 de abril de 2011). Ese material específico no se ha debatido en el proceso de consultas y, por tanto, no se aborda en el presente informe.

A. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

1. Debates

9. Con respecto a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas, primera cuestión mencionada en mi mandato, los debates estructurados abarcaron:

- Factores a favor y en contra de la extensión de la protección prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, incluidas las ventajas comparativas de las pruebas de "inducción a error al consumidor" y de competencia desleal previstas en el artículo 22 y la prueba de "exactitud" prevista en el artículo 23.
- Cómo deben gestionarse los costos y las cargas de la protección de las indicaciones geográficas y de su observancia, de modo que haya un equilibrio entre la seguridad jurídica y la previsibilidad (que los proponentes reivindican para la protección

² Las negociaciones sobre un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas corresponden a un mandato distinto. El Presidente del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria informa sobre ellas por separado (TN/IP/21).

prevista en el artículo 23) y la aplicación caso por caso de la norma relativa a la inducción a error al consumidor y la competencia desleal en el marco del artículo 22.

- La razón de ser del mayor nivel de protección que se otorga actualmente a los vinos y las bebidas espirituosas - contrastando la reivindicación de condiciones de igualdad y no discriminación para todos los productos y sectores con la opinión de que el arreglo actual representa un paquete equilibrado adoptado en la Ronda Uruguay, y que en algunos sistemas nacionales el vino y las bebidas espirituosas están sujetos a reglamentaciones de etiquetado específicas.
- Cuestiones comerciales más generales, como la repercusión de una mayor protección en la preservación del acceso a los mercados de terceros países de las exportaciones de alimentos, y la relevancia de la protección de las indicaciones geográficas para el comercio agropecuario.
- La dimensión de desarrollo de la protección de las indicaciones geográficas; algunos sostenían que la mayor protección otorgada a las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas beneficiaba principalmente a los países industriales, no a los países en desarrollo cuyos intereses en materia de indicaciones geográficas afectaban a textiles, artículos de artesanía, productos agrícolas o alimentos; otros sostenían que la mayor protección otorgada a las indicaciones geográficas podía obstaculizar determinadas exportaciones valiosas de los países en desarrollo.

10. Los debates se centraron en cierta medida en aclarar algunas cuestiones técnicas:

- La distinción entre el alcance de la protección otorgada a una indicación geográfica de conformidad con los artículos 22 y 23, el reconocimiento de un término como indicación geográfica susceptible de protección en el marco del párrafo 1 del artículo 22, y la excepción prevista en el párrafo 6 del artículo 24, que permite cierto uso genérico.
- La protección de las indicaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio, especialmente como marcas de certificación o marcas colectivas, de qué manera el sistema de marcas de fábrica o de comercio puede o debe responder a las expectativas de los proponentes de la extensión de las indicaciones geográficas, y si es posible reforzar la protección de las indicaciones geográficas en el marco del sistema de marcas de fábrica o de comercio o si se requerirían medios *sui generis*.
- Las dificultades que surgen cuando se utilizan traducciones de indicaciones geográficas, y si la importancia de las indicaciones geográficas en un país puede o debe influir en el nivel de protección existente de otro país.

11. Los intercambios sobre las cuestiones de fondo planteadas en las preguntas recíprocas de los Miembros abarcaron varios temas generales agrupados en cinco bloques.

12. Bloque 1, sobre las diferencias entre la protección prevista en los artículos 22 y 23: si se podría evitar, y cómo se podría evitar, que una indicación geográfica se convirtiera en genérica en terceros mercados sin la protección del artículo 23; el alcance de la propuesta de extender la protección de las indicaciones geográficas, en cuanto a los productos abarcados, su relación con su origen geográfico y el papel de una indicación geográfica en la identificación de un producto; si la protección prevista en el artículo 22 es costosa y onerosa debido a las pruebas necesarias para

demostrar que el uso de una indicación geográfica induce a error o confusión al consumidor; y si por motivos de política era preferible la protección prevista en el artículo 22 o la del artículo 23.

13. Bloque 2, sobre los efectos de la extensión de la mayor protección a productos adicionales: los efectos de la extensión de la mayor protección a las indicaciones geográficas de productos diferentes, en particular en mercados de terceros países; si el acceso a los mercados había aumentado gracias a la mayor protección; y la repercusión de la mayor protección en el acceso a los mercados para los productos con designaciones genéricas.

14. Bloque 3, sobre la experiencia de los Miembros con la protección de las indicaciones geográficas en el marco de las normas vigentes: las repercusiones de la protección prevista en el artículo 23 para el comercio de vinos y bebidas espirituosas en los mercados de terceros países; la naturaleza de los problemas que, según se alega, plantean los actuales niveles de protección; y si se podría establecer una analogía útil entre los vinos y bebidas espirituosas y otros productos.

15. Bloque 4, sobre el contraste entre la protección de las indicaciones geográficas y otras formas de propiedad intelectual: si las indicaciones geográficas eran distintas de otras formas de propiedad intelectual y, de ser así, en qué medida, si los posibles beneficios comerciales de la extensión de las indicaciones geográficas podrían obtenerse igualmente mediante estrategias alternativas de creación de marcas y comercialización, y los costos relativos que ello supondría; el carácter complementario de la comercialización y la protección de las indicaciones geográficas; las repercusiones de la extensión del alcance de la protección de las indicaciones geográficas en el mantenimiento del acceso a los mercados para productos designados legítimamente con términos genéricos y otras excepciones a la protección de las indicaciones geográficas previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

16. Bloque 5, sobre cómo se aplicarían las excepciones previstas en el artículo 24 si se extendiera la protección: por ejemplo, si la excepción específica que existe para los nombres de variedades de uva podría adaptarse y aplicarse a otros productos, como el queso y otros productos alimenticios elaborados.

2. Situación actual

17. Las delegaciones siguieron expresando las opiniones divergentes que han caracterizado este debate, y era evidente que no había convergencia en cuanto a la cuestión específica de la extensión del ámbito de aplicación del artículo 23: algunos Miembros seguían siendo partidarios de la extensión de la protección prevista en el artículo 23 a todos los productos; otros sostenían que no era conveniente y que creaba cargas irrazonables. Se aclaró que los sistemas de marcas de fábrica o de comercio eran formas legítimas de proteger las indicaciones geográficas, en consonancia con el principio general de que los Miembros tienen derecho a elegir sus propios medios de cumplir sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Los proponentes de la extensión trataron de obtener garantías de que mediante los sistemas de marcas de fábrica o de comercio se podía otorgar y se otorgaría el mayor nivel de protección a las indicaciones geográficas de todos los productos. En los debates se aclaró que la extensión de las indicaciones geográficas no significaba que dejarían de aplicarse las excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo con respecto a los términos genéricos y los derechos de marcas de fábrica o de comercio anteriores. En ese debate se pusieron de manifiesto las ventajas de comprender mejor el alcance de la protección que se concede en la práctica en el marco de distintos sistemas nacionales.

B. ADPIC-CDB

1. Debates

18. En cuanto al Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, los debates se basaron en el terreno común del que se había informado en junio de 2008: el amplio apoyo a los principios generales de consentimiento fundamentado previo y de participación equitativa en los beneficios consagrados en el CDB; y el acuerdo sobre la necesidad de evitar que se concedan patentes por error, lograr la conformidad con los regímenes nacionales de participación en los beneficios y asegurarse de que las oficinas de patentes dispongan de la información necesaria para adoptar decisiones adecuadas en materia de concesión de patentes para las invenciones vinculadas a recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Los Miembros expresaron su apoyo a los objetivos del CDB, pero seguían divididos en cuanto al mejor medio para conseguirlos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. En consecuencia, en los debates estructurados se examinaron los efectos prácticos y las ventajas comparativas de las actuales propuestas: requisito de divulgación, sistema de bases de datos y enfoques nacionales para velar por la observancia del consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios, teniendo en cuenta cómo podría cada una de estas opciones contribuir efectivamente al logro de los objetivos convenidos, sin imponer cargas indebidas.

20. Los Miembros analizaron cómo funcionarían en la práctica las bases de datos y los requisitos de divulgación para reducir el riesgo de que se concedieran erróneamente patentes con respecto a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. Los proponentes de los mecanismos de divulgación hicieron hincapié en que su objetivo global era lograr que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC apoyaran positivamente el cumplimiento de los objetivos esenciales del CDB, con inclusión del consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios. Los Miembros debatieron si el requisito de divulgación sería el modo más eficaz o conveniente de apoyar el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso y participación en los beneficios en el país de origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, y de impedir la apropiación transfronteriza indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados; cómo el requisito de divulgación contribuiría a evitar la expedición de patentes por error si los solicitantes de patentes sólo indicaban el país de origen; si el requisito de divulgación sería irrazonablemente gravoso para los solicitantes de patentes o para las oficinas de patentes; y si crearía incertidumbre y desalentaría la inversión en innovación, con lo que socavaría la función del sistema de patentes. Los Miembros también examinaron si era necesario definir con mayor precisión términos como "recursos genéticos" y "conocimientos tradicionales" y, de ser así, si se debía o no esperar a que eso se hiciera en otros foros, como la OMPI o el CDB.

21. Los Miembros coincidieron en la utilidad general de las bases de datos sobre conocimientos tradicionales/recursos genéticos para el examen de patentes, pero analizaron: si esas bases de datos podían constituir el principal medio de evitar la concesión de patentes por error; la dificultad de disponer de bases de datos de conocimientos tradicionales plenamente exhaustivas, habida cuenta de la naturaleza oral de muchos de esos conocimientos y de que existe la preocupación de que su registro en una base de datos pueda en sí mismo dar lugar a apropiaciones indebidas; la dificultad de identificar todos los recursos genéticos potencialmente disponibles en un país megadiverso; y si el requisito de divulgación obligatoria ayudaría a indicar a los examinadores de patentes las bases de datos pertinentes.

22. Los intercambios sobre las cuestiones de fondo planteadas en las preguntas de los Miembros abarcaron varios temas generales agrupados en cuatro bloques.

23. Bloque 1, sobre el carácter jurídico de la apropiación indebida: si el acceso a los recursos genéticos por conductos que son compatibles con la legislación nacional debe considerarse en algunos casos una apropiación indebida, si el acceso a un recurso genético o biológico puede dar lugar a una alegación de apropiación indebida en virtud de las leyes del país de origen cuando el recurso se haya obtenido de otro país; si la "apropiación indebida" puede hacer referencia a actos ilegales o ilegítimos respecto de la adquisición y el uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados; si la definición de "apropiación indebida" debe ser una condición previa para establecer una obligación de divulgación; y la función de la legislación nacional sobre el acceso y la participación en los beneficios para permitir a los Miembros ejercer sus derechos soberanos sobre los recursos genéticos y autorizar el acceso y la participación en los beneficios, incluso mediante contratos.

24. Bloque 2, sobre los costos y las ventajas de las medidas que se podrían adoptar, aparte del requisito de divulgación, para resolver la cuestión de la apropiación indebida y de la participación en los beneficios: si hay otras medidas que permitan lograr que no se concedan patentes en los casos en que las invenciones se basen en recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados obtenidos sin la debida y legítima autorización y sin que haya una participación equitativa en los beneficios, y, de ser así, de qué forma; si los mecanismos para evitar la apropiación indebida de recursos genéticos deberían ser distintos dependiendo de si los productos comercializados están o no patentados; si las bases de datos sobre conocimientos tradicionales/recursos genéticos contribuirían a evitar la apropiación indebida y garantizar la participación equitativa en los beneficios.

25. Bloque 3, sobre el carácter jurídico y las posibilidades de observancia de los enfoques nacionales, entre ellos un sistema basado en contratos, en particular para varias jurisdicciones: la forma de abordar los aspectos transfronterizos del acceso, la participación en los beneficios y el consentimiento fundamentado previo; la forma en que un enfoque basado en contratos permitiría abordar, junto con una legislación nacional adecuada, la cuestión de los principios del acceso, la participación en los beneficios y el consentimiento fundamentado previo; problemas para hacer cumplir los contratos fuera de las fronteras nacionales.

26. Bloque 4, sobre los costos y cargas administrativos, así como la seguridad jurídica y previsibilidad de un requisito de divulgación obligatoria en el marco del régimen de patentes: los costos y cargas adicionales que entrañaría la incorporación del requisito de divulgación obligatoria, frente a las obligaciones vigentes en virtud del párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC; la forma en que esos costos se compensarían con las ventajas que supondría la mejora del proceso de examen de las patentes, la facilitación de las investigaciones sobre el estado de la técnica, el fomento de la transparencia, la contribución a la prevención de la apropiación indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados y el respeto de los principios de participación equitativa en los beneficios y consentimiento fundamentado previo; si, habida cuenta de la continua y pertinente labor realizada en la OMPI y en el marco del CDB (incluso sobre las definiciones de los principales términos y elementos concernientes a la participación en los beneficios), sería posible aplicar un requisito de divulgación de una manera coherente que ofreciera seguridad jurídica.

2. Situación actual

27. Los Miembros han expresado constantemente su apoyo a los principios y objetivos del CDB, en particular a los principios de consentimiento fundamentado previo y de participación equitativa en los beneficios. Han coincidido en que hay que adoptar medidas para evitar la concesión de patentes por error, incluso, cuando proceda, mediante la utilización de bases de datos, a fin de que no se concedan patentes cuya materia sean los conocimientos tradicionales o recursos genéticos existentes. De ninguna de las propuestas examinadas -requisito de divulgación, bases de datos o utilización de contratos- se afirmó que constituyera por sí sola la respuesta o la solución definitiva a todos los problemas descritos. Los Miembros siguen discrepando sobre si es útil y eficaz formular y aplicar un

mecanismo de divulgación adaptado específicamente a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados para asegurarse de que el sistema de patentes promueve los objetivos del CDB o si debe darse preferencia a otros mecanismos. En este debate se pusieron de manifiesto las ventajas de comprender mejor el contexto práctico y operativo de los actuales mecanismos de divulgación aplicados en el marco de sistemas nacionales.
