

**CANADÁ - PERÍODO DE PROTECCIÓN
MEDIANTE PATENTE**

Informe del Grupo Especial

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

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

ÍNDICE

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

	<u>Página</u>
i) <i>El período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos"</i>	27
ii) <i>Período "normal o medio" de trámite</i>	29
c) Examen del argumento del Canadá relativo a la "disponibilidad"	31
i) <i>¿Cabe considerar que la protección conferida ("available") por el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud?</i>	31
ii) <i>¿Es compatible con el artículo 62 el recurrir a retrasos informales y legales?</i>	34
iii) <i>¿Se puede haber conferido ("made available") un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 33, antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC?</i>	35
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN	36
ANEXO 1: COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS	37
1.1 PRIMERA COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.....	37
1.2 PRIMERA COMUNICACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PRIMERA REUNIÓN CON EL GRUPO ESPECIAL.....	43
1.3 RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO A LAS PARTES POR EL GRUPO ESPECIAL - PRIMERA REUNIÓN	47
1.4 RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POR EL CANADÁ - PRIMERA REUNIÓN	57
1.5 COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS.....	59
1.6 COMUNICACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL.....	71
1.7 RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POR EL GRUPO ESPECIAL - SEGUNDA REUNIÓN	78
ANEXO 2: COMUNICACIONES DEL CANADÁ.....	80
2.1 PRIMERA COMUNICACIÓN DEL CANADÁ.....	80
2.2 COMUNICACIÓN ORAL DEL CANADÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN CON EL GRUPO ESPECIAL	106
2.3 RESPUESTAS DEL CANADÁ A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POR EL GRUPO ESPECIAL.....	118
2.4 COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DEL CANADÁ	148

Página

2.5	COMUNICACIÓN ORAL DEL CANADÁ EN LA SEGUNDA REUNIÓN CON EL GRUPO ESPECIAL	162
2.6	RESPUESTAS DEL CANADÁ A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POR EL GRUPO ESPECIAL - SEGUNDA REUNIÓN	179

Nota: Las pruebas documentales que acompañan a los anexos pueden ser examinadas en la Secretaría de la OMC.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 6 de mayo de 1999, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Canadá de conformidad con el artículo 4 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (el "ESD") y con el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo" o el "Acuerdo sobre los ADPIC"), en la medida en que en él se incorpora por referencia el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, acerca de la duración de la protección conferida a las patentes presentadas en el Canadá antes del 1º de octubre de 1989.¹ Los Estados Unidos y el Canadá celebraron consultas el 11 de junio de 1999 en Ginebra, pero no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia.

1.2 En una comunicación de fecha 15 de julio de 1999, los Estados Unidos solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") que estableciera un grupo especial de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.² Concretamente, los Estados Unidos alegaron que el *Acuerdo sobre los ADPIC* exige que los Miembros concedan un período mínimo de protección a todas las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo y que el Canadá estaba obligado a aplicar las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* desde el 1º de enero de 1996. Los Estados Unidos sostuvieron que la *Ley de Patentes* del Canadá estipula que la duración de la protección concedida a las patentes expedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 es de 17 años a partir de la fecha de expedición de la patente, y que la concesión de ese período de protección es incompatible con las obligaciones que imponen al Canadá los artículos 33 y 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

1.3 En la reunión celebrada el 22 de septiembre de 1999, el OSD estableció un Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del ESD con el siguiente mandato uniforme:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por los Estados Unidos en el documento WT/DS170/2, el asunto sometido al OSD por los Estados Unidos en dicho documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."³

1.4 El 13 de octubre de 1999, los Estados Unidos pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con lo previsto en el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. El 22 de octubre de 1999, el Director General estableció la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Sr. Stuart Habinson

Miembros: Sr. Sergio Escudero

Sr. Alberto Heimler

1.5 El 22 de octubre de 1999, los Estados Unidos presentaron una petición de que se examinase rápidamente la diferencia al amparo del párrafo 9 del artículo 4 del ESD, fundándose en que la expiración prematura de las patentes durante el procedimiento de solución de diferencias podía causar un perjuicio irreparable a sus titulares. Hicieron referencia a la presunta sencillez de las cuestiones

¹ WT/DS170/1; IP/D17, 10 de mayo de 1999.

² WT/DS170/2, 15 de julio de 1999.

³ WT/DS170/3, 25 de octubre de 1999.

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

1.6 La primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes se celebró el 20 de diciembre de 1999, y la segunda reunión sustantiva se llevó a cabo el 25 de enero de 2000.

1.7 El Grupo Especial dio traslado a las partes de su informe provisional el 3 de marzo de 2000. El 10 de marzo de 2000, ambas partes solicitaron por escrito que el Grupo Especial reexaminara algunos aspectos concretos del informe provisional. El 15 de marzo de 2000, el Canadá presentó una respuesta a la petición formulada por los Estados Unidos. No se solicitó la celebración de una nueva reunión con el Grupo Especial.

1.8 El Grupo Especial dio traslado de su informe definitivo a las partes el 31 de marzo de 2000.

II. ASPECTOS FÁCTICOS

2.1 La medida impugnada es el artículo 45 de la *Ley de Patentes* canadiense⁴ que, según alegan los Estados Unidos, infringe los artículos 33 y 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Para facilitar el contexto de la presente diferencia, se reproducen a continuación los artículos 44 y 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá:

"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 *Ley de Patentes* canadiense, R.S.C., capítulo P-4, artículo 45 (1985).

⁵ El artículo 46 establece lo siguiente:

- "1) Para conservar los derechos concedidos por la patente, el titular de una patente expedida por la Oficina de Patentes en virtud de la presente Ley después de la entrada en vigor de este artículo deberá pagar al Comisario las tasas que se determinen, con respecto a dichos períodos.
- 2) Si las tasas que se deben pagar con arreglo al párrafo 1) no se pagan dentro del término previsto en el reglamento, se considerará que el plazo de duración de la patente ha expirado al vencimiento de aquel término."

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Por motivos relacionados con problemas que afectaban a la entrada de datos de las fechas de presentación de solicitudes, la fecha empleada para el examen fue en realidad el 1º de octubre de 1996. No obstante, teniendo en cuenta el número de patentes expedidas en el Canadá anualmente, el Canadá considera que las estadísticas basadas en la fecha del 1º de octubre de 1996 pueden sustituir fiablemente a las estadísticas que hubieran resultado aplicables con respecto al 1º de enero de 1996 si los datos hubieran estado disponibles. Véase la Prueba documental N° 8 del Canadá, párrafos 13 y 15.

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

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

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

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

2.10 Un análisis de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativo a las solicitudes presentadas en el Canadá a partir del 1º de octubre de 1989 demuestra que, al 1º de noviembre de 1999, se habían presentado 285.678 solicitudes con arreglo a la nueva Ley desde que ésta entró en vigor. De estas solicitudes, 125.406 (aproximadamente el 43 por ciento) habían solicitado el examen con posterioridad a la presentación de la solicitud. La media del período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se pidió el examen de estas 125.406 solicitudes ha sido de 27 meses y medio.

2.11 Cuando se realiza el mismo análisis con respecto a las patentes que se han expedido efectivamente a raíz de solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley, resulta que la Oficina de Patentes ha concedido 40.847 de estas patentes a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el 1º de octubre de 1989. La media del período durante el cual el trámite estuvo pendiente, o sea el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente, en lo que respecta a estas solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley y que fueron tramitadas hasta llegar a la concesión, ha sido de aproximadamente 60 meses, o sea cinco años.⁹

⁹ El plazo total de 60 meses tiene tres componentes. El primero incluye el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que el solicitante pide que se realice el "examen" y paga la tasa correspondiente. El lapso transcurrido entre esas dos fechas ha tenido, durante los últimos 10 años, un promedio de aproximadamente 15 meses. Siempre que el solicitante pida que su solicitud se adelante en la fila de espera y pague las tasas de mantenimiento, el segundo componente incluye el tiempo de espera en dicha fila hasta que haya un funcionario disponible para realizar el examen. Durante los últimos 10 años, esta fila de espera ha durado un promedio aproximado de 24 meses. El último componente abarca el tiempo del "examen"; este período ha tenido una media de aproximadamente 20 meses.

III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS

3.1 Los Estados Unidos solicitan que, como un número considerable de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley existentes expirará antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Grupo Especial constate que el Canadá infringe los artículos 33 y 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y recomiende que el Canadá ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le impone el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

3.2 El Canadá solicita que el Grupo Especial constate que:

- i) el período de protección mediante patente disponible con arreglo al artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá es equivalente o superior al período de protección mediante patente descrito en el artículo 33, y es compatible y está en conformidad con éste;
- ii) el período mínimo de protección descrito del artículo 33 está y ha estado disponible, sin excepciones, en virtud de la legislación y la práctica canadienses relativas a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45;
- iii) en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70, el artículo 33 no es aplicable retroactivamente a las patentes concedidas por el Comisario de Patentes antes del 1º de enero de 1996; y

sobre la base de estas constataciones, llegue a la conclusión de que el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá se ajusta a sus obligaciones derivadas del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 Los argumentos de las partes figuran en sus comunicaciones al Grupo Especial (véanse los Anexos 1.1 a 1.7 en lo que concierne a los Estados Unidos, y los Anexos 2.1 a 2.6 en lo que respecta al Canadá).

V. REEXAMEN INTERMEDIO

5.1 El 10 de marzo de 2000, los Estados Unidos y el Canadá solicitaron al Grupo Especial que reexaminara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del *ESD*, algunos aspectos del informe provisional del que se había dado traslado a las partes el 3 de marzo de 2000. Los Estados Unidos no solicitaron que se convocase una reunión en la etapa intermedia de reexamen, pero se reservaron el derecho de formular observaciones sobre cualquier modificación que sugiriera el Canadá. El Canadá pidió que se le diera oportunidad de formular observaciones por escrito sobre las modificaciones propuestas por los Estados Unidos y que, en el caso de que no se le diera tal oportunidad de responder por escrito, se reservó su derecho a solicitar una nueva reunión con el Grupo Especial a fin de examinar el asunto planteado.

5.2 Hemos reexaminado las observaciones y los argumentos presentados por las partes y hemos ultimado nuestro informe, incorporando las observaciones que consideramos justificadas. Con este fin, hemos modificado el párrafo 6.63 para describir con mayor exactitud el argumento del Canadá, y el párrafo 6.105 para reflejar con mayor exactitud la disposición canadiense pertinente. También hemos introducido correcciones tipográficas y sintácticas de menor importancia.

5.3 Los Estados Unidos alegan que nuestra constatación que figura en la nota de pie de página 48, en el sentido de que las medidas adoptadas por seis países desarrollados Miembros para modificar sus leyes a fin de ajustarse al artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no constituyen una "práctica ulteriormente seguida", es incorrecta porque sólo siete países en desarrollo Miembros tuvieron

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

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

5.5 Deseamos en primer lugar hacer hincapié en que no hemos formulado una constatación en el sentido de que no existe una "práctica ulteriormente seguida". En cambio, hemos expresado en la nota 48 que el Grupo Especial no tenía ante sí pruebas suficientes para formular una determinación de que existe una serie "concordante, común y coherente" de actos que basten para determinar un "modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes" en lo que respecta a conferir una duración de la protección conforme lo exige el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* sobre la base de la práctica de sólo seis Miembros. No obstante, tras examinar el asunto en mayor medida, no consideramos necesario formular una constatación con respecto a si existe una "práctica ulteriormente seguida" para determinar el requisito previsto en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y con respecto a si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá está en conformidad con el artículo 33. Por consiguiente, hemos introducido las modificaciones necesarias en la nota de pie de página 48 para reflejar nuestra opinión.

VI. CONSTATAIONES

A. ASUNTOS PRELIMINARES

1. Cuestiones que debe abordar el Grupo Especial

6.1 En la presente sección, resumiremos brevemente las alegaciones y las defensas de cada una de las partes, tal como las entendemos.

6.2 Los Estados Unidos impugnan el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá basándose en que la duración de la protección mediante patente, de 17 años contados desde la fecha de concesión en el caso de las solicitudes de patente presentadas antes del 1º de octubre de 1989, a menudo termina antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos sostienen que, de conformidad con el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el Canadá estaba obligado a conferir un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, a todas las invenciones que gozaban de protección mediante patente el 1º de enero de 1996, con inclusión de las protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, ya que las invenciones que

gozaban de protección mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley eran "materia" existente, protegida en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.3 El Canadá alega que el artículo 45 de su *Ley de Patentes* está en conformidad con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Funda su opinión de que el artículo 45 está en conformidad con el artículo 33 en que el período de protección del "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" disponibles en virtud del artículo 45 es equivalente o superior al "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" conferidos por una patente cuyo período de protección no expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Canadá añade que el artículo 45 no exige que la duración de la protección finalice antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.4 Además, el Canadá sostiene que el artículo 45 ponía "a disposición" un período de protección que no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Canadá señala que los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley podían utilizar retrasos informales o legales para hacer más lento el trámite de las patentes a fin de obtener un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y que tales peticiones nunca habían sido denegadas, pese a que el funcionario encargado del examen de las patentes y el Comisario de Patentes tenían facultades discrecionales para no conceder los retrasos solicitados.

6.5 Con independencia de sus argumentos relativos a la equivalencia y la disponibilidad, el Canadá alegó inicialmente que, como las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley se otorgaban de conformidad con un "acto" administrativo del Comisario de Patentes, el Canadá no debía cumplir las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* en razón de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70. El Canadá sostuvo después que su interpretación del párrafo 1 del artículo 70, en el sentido de que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley estaban exentas de las obligaciones dimanantes del artículo 33 no significaba que otras obligaciones, como las establecidas en el artículo 28 y en el apartado h) del artículo 31 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no se aplicaban a la "materia" patentable, en el sentido en que se usa este término en el párrafo 2 del artículo 70.

6.6 De los argumentos de las partes deducimos que la presente diferencia sólo se refiere a las patentes canadienses que cumplen todos los criterios siguientes:

- i) patentes cuya solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989;
- ii) patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley, que se concedieron antes de transcurridos tres años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esto excluye necesariamente todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley después del 1º de octubre de 1992; y
- iii) patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor el 1º de enero de 1996, fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá, y que aún están en vigor. Esto excluye necesariamente todas las patentes concedidas antes del 1º de enero de 1979, ya que su período máximo de protección de 17 años habría expirado.

La presente diferencia no se refiere a las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley que estaban pendientes de trámite en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* para el Canadá, ya que estas solicitudes no cumplirían el criterio ii).

6.7 Sobre la base de las alegaciones y defensas planteadas por las partes, abordaremos las cuestiones sustantivas en el orden siguiente:

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

2. La carga de la prueba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Reglas de interpretación

6.12 Junto con acuerdos que regulan el comercio de bienes y de servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual, tal como está incluida en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, constituye una parte integrante del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* (el "*Acuerdo sobre la OMC*"). Como tal, el *Acuerdo sobre los ADPIC* es uno de los "acuerdos abarcados" y, por tanto, está sujeto al ESD.¹³ El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que los grupos especiales deben aclarar las disposiciones de los "acuerdos abarcados" de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

6.13 En el asunto *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional* ("*Estados Unidos - Gasolina*"), el Órgano de Apelación estableció que la regla fundamental de interpretación de los tratados consagrada en los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena* se ha "elevado a la condición de norma del derecho internacional consuetudinario o general".¹⁴ De conformidad con el párrafo 1) del artículo 31 de la *Convención de Viena*, el deber del intérprete de un tratado consiste en determinar el significado de un término con arreglo al sentido corriente que se debe dar a ese término en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin. Aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina* para interpretar las disposiciones pertinentes del *Acuerdo sobre los ADPIC* a lo largo del presente Informe.

B. APLICABILIDAD DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC A LAS INVENCIONES PROTEGIDAS POR PATENTES CONCEDIDAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY

1. Argumentos de las partes

6.14 Los **Estados Unidos** interpretan que el párrafo 2 del artículo 70 significa que el *Acuerdo sobre los ADPIC* genera obligaciones relativas a todas las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo. Inicialmente, los Estados Unidos alegaron que el sentido corriente de la referencia del párrafo 2 del artículo 70 a la "materia" existente en la fecha de aplicación del Acuerdo aludía a las patentes existentes en esa fecha, pero posteriormente adujeron que esa referencia aludía a las "invenciones que se pueden patentar", "invenciones patentadas", "invenciones protegidas" e "invenciones existentes (que pueden ya estar patentadas)".

¹³ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura* ("*India - Patentes*"), WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero 1998, párrafo 29.

¹⁴ WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 mayo de 1996, página 21. Véase también el Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas* ("*Japón - Bebidas alcohólicas*"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página 14; Informe del Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes*, *supra* nota de pie de página 13, párrafo 46; Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de determinado equipo informático*, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de junio de 1998, párrafo 84; e Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafo 114.

6.15 Los Estados Unidos sostienen que, como el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* "genera obligaciones relativas a toda[s]" las invenciones existentes el 1º de enero de 1996 que estaban protegidas en esa fecha, el Canadá está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 33 a todas las invenciones patentadas que existían el 1º de enero de 1996.

6.16 El **Canadá** respondió inicialmente que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley antes del 1º de enero de 1996 en virtud de un acto del Comisario de Patentes estaban exentas de las obligaciones contenidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC* porque el párrafo 1 del artículo 70 establece que ese Acuerdo "no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate".

6.17 Según el Canadá, la palabra "actos", tal como se la emplea en el párrafo 1 del artículo 70, no se refiere a ningún tipo o clase de acto particular y, por tanto, su significado no está limitado ni matizado. El Canadá observa que, en cambio en el párrafo 1 del artículo 26, los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, el artículo 36, el párrafo 1 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 70 se matiza el empleo de la palabra "actos"; el Canadá menciona una fuente secundaria en la que se establece que el párrafo 1 del artículo 70 expresa la norma de no retroactividad con respecto a los actos realizados antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Canadá concluye que, por consiguiente, la palabra "actos" incluye los actos de concesión de patentes por parte de las autoridades competentes y también los actos de presentación de solicitudes.

6.18 El Canadá sostiene que la única limitación contenida en la palabra "actos" tal como se la emplea en el párrafo 1 del artículo 70 es el elemento temporal, y que los "actos" de presentar una solicitud y de conceder una patente con una duración fija son actos que se completan al llevarse a cabo y, por tanto, no están sujetos al Acuerdo porque se realizaron antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.19 El Canadá alega que el artículo 33 se debe aplicar prospectivamente a los actos de concesión de patentes realizados a partir del 1º de enero de 1996, y no retroactivamente a los "actos" de presentación de una solicitud o de concesión de una patente, realizados antes de esa fecha.

6.20 En su respuesta a la defensa presentada por el Canadá, en el sentido de que el artículo 45 de su *Ley de Patentes* está excluido de la aplicación del artículo 33 y del párrafo 2 del artículo 70 por lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70, los **Estados Unidos** coinciden con la interpretación del Canadá de la palabra "actos" empleada en el párrafo 1 del artículo 70, y aceptan que podría aplicarse a los actos infractores de terceros y también a los actos administrativos de los Miembros, de modo que los actos de concesión de patentes anteriores a 1996 estarían excluidos de la aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*. No obstante, los Estados Unidos discrepan de la opinión del Canadá, de que el párrafo 1 del artículo 70 es aplicable a las patentes que estaban en vigor en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, alegando que el párrafo 1 del artículo 70 no guarda relación con la cuestión planteada y que las invenciones protegidas por esas patentes están abarcadas por el párrafo 2 del artículo 70. Los Estados Unidos hacen hincapié en que su interpretación de los párrafos 1 y 2 del artículo 70 tienen la ventaja de evitar todo conflicto entre ellos y dar sentido a ambos.

6.21 Los Estados Unidos alegan que no se cuestionan los "actos" realizados por la Oficina de Patentes del Canadá antes de 1996. Los Estados Unidos aducen que la infracción no guarda relación con ningún "acto" anterior a 1996, sino que se refiere únicamente a la materia (invenciones protegidas) existente al 1º de enero de 1996. Sostienen que la norma del párrafo 1 del artículo 70, según la cual los actos anteriores a 1996 no están sujetos a las obligaciones dimanantes del Acuerdo, no significa que la materia existente al 1º de enero de 1996 tampoco esté sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo. Según los Estados Unidos, el párrafo 1 del artículo 70 no impide la aplicación prospectiva de las normas del *Acuerdo sobre los ADPIC*, con inclusión de las normas relativas a la duración de la protección, a la materia existente, según lo prescrito por el párrafo 2 del artículo 70.

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

6.23 El **Canadá** sostiene que el párrafo 1 del artículo 70 "prevalece" sobre la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70, ("[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]") cualquiera sea su significado, y no puede hacer que las patentes concebidas con arreglo a la antigua Ley queden sujetas al Acuerdo. El Canadá alega que la frase no se limita a otras disposiciones del párrafo 2 del artículo 70, sino que hace referencia a la totalidad del Acuerdo. Sostiene que interpretar la disposición de otro modo suprimiría estas palabras del Acuerdo, infringiendo las normas de interpretación de los tratados establecidas en el artículo 31 de la *Convención de Viena* y la jurisprudencia de la OMC.

6.24 El Canadá se basa en el argumento de que el artículo 28 de la *Convención de Viena* introduce una presunción contraria a la retroactividad "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". El Canadá alegó inicialmente que en el *Acuerdo sobre los ADPIC* no existe ninguna intención diferente, pero posteriormente aceptó que el párrafo 2 del artículo 70 expresa tal intención contraria, aunque en su opinión esta intención está sujeta a la excepción que figura en su frase introductoria, que debe prevalecer. El Canadá sostiene que incumbe a los Estados Unidos, como parte reclamante, la carga de establecer la presunción *prima facie* de que el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 se aplican a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, y de que el párrafo 1 del artículo 70 no es aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45.

6.25 Los **Estados Unidos** discrepan de la interpretación que hace el Canadá de la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70, ("[s]alvo disposición en contrario"), y alegan que esta frase no guarda ninguna relación con las cuestiones jurídicas planteadas en el caso presente. Sostienen que si esta frase tuviera el resultado de que el párrafo 1 del artículo 70 se aplicara a las patentes existentes en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* con exclusión del párrafo 2 del artículo 70, esto esencialmente eliminaría el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos aducen que la frase introductoria alude, entre otras cosas, a la segunda mitad del párrafo 2 del artículo 70, que se refiere al derecho de autor y derechos conexos, que no guardan ninguna relación con el caso presente.

6.26 Respondiendo a la alegación de los Estados Unidos de que las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* se aplican a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, el **Canadá** aduce que la obligación relativa al artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se aplica a las patentes, pero no a la "materia". A juicio del Canadá, una "patente" es el "instrumento de la protección", el "instrumento legal mediante el cual el Estado protege una invención [y] no es materia en el sentido corriente del párrafo 2 del artículo 70". Según el Canadá, el término "materia" es el objeto de la protección, por ejemplo, la obra, marca, dibujo o modelo, invención, esquema de trazado o indicación geográfica. En opinión del Canadá, tal distinción se refleja en el artículo 27, que define la "materia" que es "patentable" o que es "objeto de protección"; en el artículo 28, que define los derechos conferidos y protegidos por una patente; en el artículo 29, que define la obligación del solicitante de una patente de divulgar su invención como parte del trato relativo a la patente; y en el artículo 33, que define un período de protección variable durante el cual se mantienen los derechos conferidos. Según el Canadá, la distinción entre "materia" y "patente" separa el período de protección otorgado por el "acto" de concesión de la patente del derecho exclusivo y otros derechos conferidos por la propia "patente".

6.27 El Canadá aduce que la obligación del artículo 33 relativa a la duración de la protección guarda relación con el acto de presentación de una solicitud de patente y el acto de concesión de una patente. Según el Canadá, el acto de presentación de la solicitud determina la fecha de expiración del período de protección. El Canadá observa que, empero, no puede existir un período de protección a menos que se haya concedido de hecho una patente porque la protección de la invención carece de base si no se ha otorgado la patente. El Canadá sostiene que el comienzo del período de protección es activado por el acto de concesión. Afirma que tanto el comienzo como la expiración del período de protección dependen de la realización de estos dos actos sucesivos y vinculados entre sí. El Canadá concluye que la obligación contenida en el artículo 33 es una obligación relativa a "actos" y que el párrafo 1 del artículo 70 establece que el *Acuerdo sobre los ADPIC* no genera obligaciones relativas a los "actos" realizados antes del 1º de enero de 1996.

6.28 El Canadá sostiene que el acto de presentación de una solicitud de patente y el acto administrativo de concesión de una patente son esenciales para que comience el período de protección previsto en el artículo 33, y que la obligación contenida en este artículo no se aplica retroactivamente a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley porque la palabra "actos" del párrafo 1 del artículo 70 abarca el acto de presentación de una solicitud y el acto administrativo de concesión de una patente. El Canadá alega que, 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.

6.29 Los **Estados Unidos** hacen notar que el Canadá reconoce que los actos anteriores a 1996 no impiden la aplicación de las obligaciones previstas en el párrafo 1 del artículo 27, el artículo 28 y el apartado h) del artículo 31 a la materia existente. Los Estados Unidos aducen que el Canadá no ha podido explicar por qué es procedente excluir la obligación contenida en el *Acuerdo sobre los ADPIC* relativa al período de protección de la aplicación del párrafo 1 del artículo 70, mientras que otras obligaciones, tales como el otorgamiento de derechos exclusivos previsto en el artículo 28, no quedan excluidas.

6.30 Los Estados Unidos sostienen que las obligaciones previstas en los artículos 27, 28 y 31 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no pueden distinguirse a este respecto de la obligación contenida en el artículo 33. Los Estados Unidos alegan que en virtud del párrafo 2 del artículo 70 el Canadá debe aplicar todas las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* a todas las invenciones que estaban protegidas al 1º de enero de 1996.

2. Evaluación del Grupo Especial

6.31 Examinaremos en esta sección los méritos respectivos de:

- a) la alegación de los Estados Unidos, de que la expresión "materia existente [...] que esté protegida", tal como se la utiliza en el párrafo 2 del artículo 70, incluye las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996; y
- b) los argumentos del Canadá en el sentido de que
 - i) el párrafo 2 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no es aplicable en la presente diferencia en razón del significado de la palabra "actos" que figura en el párrafo 2 del artículo 70 y la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" contenida en el párrafo 2 del artículo 70. Examinaremos después el mérito de este argumento teniendo en cuenta el principio de la interpretación efectiva de los tratados; y

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

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

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

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

6.34 Como resulta indudable que el caso presente se refiere a las patentes, las disposiciones pertinentes son las que figuran en la sección 5 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El subtítulo del artículo 27 es "Materia *patentable*" y el párrafo 1 del artículo 27 establece que la "materia" de esta sección está constituida por las "invenciones". El sentido corriente del vocablo "materia", o sea "el tema tratado o la cuestión expuesta en un debate, exposición u obra de arte"¹⁶, y la redacción utilizada en el párrafo 1 del artículo 27 del *Acuerdo sobre los ADPIC* ("las *patentes* podrán obtenerse para todas las *invenciones*") respaldan la opinión de que la "materia", en lo que se refiere a las patentes, está constituida por las "invenciones".

6.35 Cuando examinamos la "protección" que se puede obtener para las invenciones, el artículo 27, leído en su totalidad, respalda la opinión de que las invenciones son la materia pertinente; la novedad, la actividad inventiva y la utilidad son los requisitos necesarios para su "protección"; y las patentes son una forma pertinente de "protección". Esta opinión se ve confirmada contextualmente por otras disposiciones de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* que se refieren a otra "materia". Por ejemplo, el subtítulo del artículo 15 es "Materia objeto de protección" y este artículo establece, entre otras cosas, que todo signo distintivo puede constituir una marca de fábrica o de comercio. Esto indica que la materia pertinente está constituida por los signos, que el requisito básico para su protección es su capacidad distintiva y que las marcas de fábrica o de comercio son una forma

¹⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta N° 7 del Grupo Especial; segunda comunicación oral de los Estados Unidos, párrafo 18.

¹⁶ *The New Oxford Dictionary of English*, (Oxford University Press, 1998), página 1849.

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

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

b) Examen de los argumentos del Canadá

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

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

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

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

El significado de la palabra "actos", tal como se la emplea en el párrafo 1 del artículo 70

6.39 Observamos que el Canadá alegó inicialmente que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que fueron otorgadas por un "acto" administrativo del Comisario de Patentes antes del 1º de enero de 1996 están exentas de las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC* en virtud de la norma de no retroactividad establecida en el párrafo 1 del artículo 70.¹⁸ El Canadá se basó en el hecho de que las patentes, a diferencia de la materia protegida, derivan de dos "actos": el "acto" de presentación de una solicitud y el "acto" de concesión de la patente por el Comisario de Patentes; ambos actos, con respecto a las patentes concedidas de conformidad con la antigua Ley, se realizaron antes de la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* y, por tanto, estaban abarcados por el párrafo 1 del artículo 70.¹⁹ Los Estados Unidos sostuvieron también que la palabra "actos" puede incluir el "acto" de concesión de una patente, pero alegaron que esos actos, si fueron realizados antes de 1996, no están sujetos a las obligaciones dimanantes del *Acuerdo sobre los ADPIC*.²⁰

6.40 La palabra "actos", cuyo sentido corriente es "cosas hechas"²¹, tal como se la utiliza en el párrafo 1 del artículo 70, puede abarcar los actos de terceros, tales como los actos de competencia desleal²²; los actos de infracción, infracción potencial o uso no autorizado²³; los actos que no requieren la autorización del titular del derecho²⁴; o el acto del titular del derecho en relación con las medidas provisionales.²⁵ En un sentido más amplio, los "actos" pueden también referirse a los actos de las autoridades competentes de los Miembros, según se refleja en el artículo 58 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.41 No obstante, en lo que respecta a la presente diferencia, no consideramos necesario decidir si este sentido más amplio del significado de la palabra "actos" es correcto porque, incluso si a los fines de la argumentación se considerase que los "actos", tal como se emplea el término en el párrafo 1 del artículo 70, incluyen el acto administrativo de concesión de una patente por el Comisario de Patentes, aún serían actos distintos de la "materia [...] que esté protegida", según se emplea esta expresión en el párrafo 2 del artículo 70 y que, según hemos definido en el párrafo 6.36, son las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Incluso si el párrafo 1 del artículo 70 excluyera del alcance del *Acuerdo sobre los ADPIC* el acto administrativo de concesión de una patente anterior al 1º de enero de 1996, no podemos llegar a la conclusión, sobre la base de ese hecho, de que la norma del párrafo 1 del artículo 70 sobre la no retroactividad se aplica a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que existían al 1º de enero de 1996 porque el acto administrativo de concesión de una patente da lugar a la protección de la "materia" subyacente y esta protección concedida a la "materia" existía y podía continuar más allá del 1º de enero de 1996. En la medida en

¹⁸ Primera comunicación del Canadá, párrafo 5 d).

¹⁹ Respuesta del Canadá a la pregunta N° 6 c) del Grupo Especial.

²⁰ Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 25.

²¹ *Webster's New World Dictionary*, (The World Publishing Company, 1976), página 13.

²² Párrafo 2 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²³ Párrafo 1 del artículo 26, apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, artículos 36 y 41 y párrafo 4 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²⁴ Artículo 37 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

²⁵ Párrafo 5 del artículo 70 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

que esa protección ha continuado después del 1º de enero de 1996 en el Canadá, constituye una situación que no ha dejado de existir²⁶ en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* y, por tanto, está sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo a partir de esa fecha. Los actos de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* a tales situaciones con posterioridad a esa fecha no son "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro en cuestión y, por tanto, no están abarcados por el párrafo 1 del artículo 70.

6.42 Por las razones antes expresadas, confirmamos nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36, en el sentido de que el párrafo 2 del artículo 70 y no el párrafo 1 de dicho artículo es aplicable a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996. Constatamos asimismo que los Estados Unidos han establecido una presunción *prima facie* de que la protección existente de las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley constituye una situación que no ha dejado de existir con anterioridad a la entrada en vigor del *Acuerdo sobre los ADPIC* en el sentido del artículo 28 de la *Convención de Viena*.

El significado de la expresión "[s]alvo disposición en contrario" empleada en el párrafo 2 del artículo 70

6.43 El Canadá alegó asimismo que el párrafo 2 del artículo 70 no es aplicable porque el párrafo 1 del artículo 70 es "una 'disposición en contrario' contenida en el Acuerdo que prevalece con respecto al párrafo 2 del artículo 70, en el que se basan los Estados Unidos para demostrar la aplicabilidad del artículo 33 a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45."²⁷ El Canadá sostiene que la materia patentable está constituida por las invenciones que cumplen o pueden cumplir posteriormente los criterios establecidos en el artículo 27 y aunque las invenciones que existían en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* tenían derecho a los beneficios de las obligaciones dimanantes del Acuerdo, esto estaba sujeto a la salvedad contenida en la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70 ("salvo disposición en contrario") del Acuerdo, que hace referencia al párrafo 1 del artículo 70 y prevalece sobre el párrafo 2 del mismo artículo en la presente diferencia.

6.44 La frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" introduce una matización en el párrafo 2 del artículo 70 y la excepción es pertinente cuando existe otra disposición incompatible con la primera frase, en cuyo caso la otra disposición prevalece. Como consideramos que las palabras "actos" y "materia" representan conceptos diferentes que tienen 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.

6.45 Esta interpretación tiene la ventaja de evitar todo conflicto entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70, lo que es compatible con el concepto de la presunción contraria al conflicto, tal como existe en el derecho internacional público.²⁸

²⁶ Artículo 28 de la *Convención de Viena*.

²⁷ Primera comunicación del Canadá, párrafo 126; respuesta del Canadá a la pregunta N° 7 del Grupo Especial.

²⁸ El Grupo Especial que examinó el asunto *Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil* expresó lo siguiente: "[...] recordamos en primer lugar que el derecho internacional público establece una presunción contraria al conflicto. [Se suprime la nota de pie de página.] La presunción es especialmente pertinente en el caso de la OMC puesto que todos los Acuerdos de la OMC, incluido el GATT de 1994, modificado por Entendimientos cuando se consideró necesario, fueron negociados al mismo tiempo,

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

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

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

Interpretación efectiva

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

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

por los mismos Miembros y en el mismo foro." WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS64/R, adoptado el 23 de julio de 1998, párrafo 14.28.

²⁹ Reunión 10 + 10, Nota para el Presidente (16 de diciembre de 1991), que se distribuyó a todos los Miembros y se reproduce en la Prueba documental N° 11 de los Estados Unidos.

³⁰ El principio de interpretación efectiva o "*l'effet utile*" o, en latín, *ut res magis valeat quam pereat*, refleja la norma general de interpretación que exige que un tratado se interprete de modo tal que se dé sentido y efecto a todos sus términos. Por ejemplo, no se debe interpretar una disposición de manera tal que se anule el efecto de otra disposición del mismo tratado. Para un examen de este principio, véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, volumen II A/CN.4/SER.A/1966/Add.1 páginas 219 y siguiente. Véase también, por ejemplo, el caso *Corfu Channel* (1949) I.C.J. Reports, página 24 (Corte Internacional de Justicia); el caso sobre la diferencia territorial (entre la Jamahiriya Árabe Libia y el Chad) (1994) I.C.J. Reports, página 23 (Corte Internacional de Justicia); y Oppenheim's International Law (9ª edición, Jennings and Watts eds., 1992), volumen 1, 1280-1281. Véase también la declaración del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, *supra*, nota de pie de página 14, página 28 ("El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado") y el Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, *supra*, nota de pie de página 14, página 15. Véase también el Informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 7.37.

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

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

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

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

6.52 El Canadá alegó asimismo que, incluso si el párrafo 2 del artículo 70 se interpretara en el sentido de que abarca las patentes existentes, las abarcaría con respecto al alcance de los derechos de patente establecidos en el artículo 28 y la obligación del apartado h) del artículo 31, pero no con respecto a la obligación de conferir la duración de la protección establecida en el artículo 33. Este argumento se basa en el concepto de que, a diferencia de los derechos otorgados por una patente, que se refieren a la invención (materia), el período de protección es una "parte integrante" del acto de concesión y, por tanto, está sujeto a la disposición del párrafo 1 del artículo 70.³² Sin embargo, no podemos encontrar ningún mérito ni justificación para esta distinción en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. No se ha presentado ninguna prueba que explique por qué el "acto" administrativo de concesión de una patente, que confiere protección a las invenciones, impediría la aplicación del período de protección previsto en el artículo 33 a las patentes existentes, pero no de los derechos exclusivos establecidos en el artículo 28 y otras cuestiones previstas en la sección 5 de la Parte II del Acuerdo.

6.53 En nuestra opinión, los Miembros están obligados a cumplir todas las obligaciones pertinentes establecidas en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, con inclusión de las contenidas en la sección 5 de la Parte II, que exigen que los Miembros concedan protección mediante patente durante un período compatible con el requisito establecido en el artículo 33 con respecto a la "materia" existente "que esté protegida" en la fecha de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC*, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección. 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. Los titulares de patentes válidas en la fechas de aplicación del *Acuerdo sobre los ADPIC* tienen derecho a la protección de todos los derechos establecidos en el Acuerdo durante un período compatible con lo dispuesto en el artículo 33.

³¹ *Estados Unidos - Gasolina, supra*, nota de pie de página 14, página 28. Véase también el Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas, supra*, nota de pie de página 14, página 15; Informe del Órgano de Apelación que examinó el asunto *Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y a las importaciones de productos lácteos*, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adoptado el 27 de octubre de 1999, párrafo 133; e Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 88.

³² Respuesta del Canadá a las preguntas N° 36 y N° 37 del Grupo Especial.

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

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

3. Conclusión general con respecto al artículo 70

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

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

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

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

1. Argumentos de las partes

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

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

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

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

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

6.63 El Canadá alega que el artículo 33 no establece una protección mínima de 20 años para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" porque el período indicado en el artículo 33 se verá reducido por el trámite de los procedimientos razonables que son requisitos previos a la concesión de una patente. Según el Canadá, el período de tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la concesión de la patente es variable. El Canadá afirma que el

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

6.64 El Canadá aduce que cuando normalmente, como sucede en el Canadá con respecto a las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley, se requieren cinco años para completar el procedimiento de examen de una patente cuyo período de protección está relacionado con la fecha de presentación de la solicitud, el período de exclusividad se verá reducido en consecuencia. Como el período de examen de cinco años de duración es el período normal o promedio, el Canadá sostiene que se lo debe considerar como "un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente".

6.65 El Canadá sostiene que en los casos en que el período de protección se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el tiempo durante el cual un solicitante gozará del privilegio y los derechos de propiedad exclusivos conferidos por la patente después de su concesión será normalmente de 15 años. El Canadá agrega que la protección podrá tener una duración mayor o menor en función de la duración del procedimiento de examen en cada caso particular. Señala que, por otra parte, con arreglo al artículo 45 el solicitante que obtenga una patente gozará de 17 años de protección constante para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" conferidos por una patente.

6.66 El Canadá sostiene además que, como el período de protección "efectiva" de los derechos exclusivos conferidos por el artículo 45 es por lo general dos años más largo que el período de protección "efectiva" "normal o medio" conferido por el funcionamiento conjunto de los artículos 33 y 62 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, se puede decir que el artículo 33 y el artículo 45 son sustancialmente o "efectivamente" equivalentes y, por tanto, que el artículo 45 es compatible con la norma mínima prescrita en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.67 El Canadá aduce que, como el artículo 45 y el artículo 33 ofrecen un período equivalente de protección "efectiva", el Canadá ha actuado dentro del ámbito de libertad que el párrafo 1 del artículo 1 concede a los Miembros para "establecer [...] el método adecuado para aplicar las disposiciones del [...] Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

6.68 Los **Estados Unidos** alegan que el argumento canadiense relativo a la equivalencia es erróneo porque se basa en el período de protección "efectiva" "normal o medio" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos". Los Estados Unidos observan que el Canadá utiliza la metodología para el cálculo de promedios de dos maneras. En primer lugar, aduce que como el período "normal o medio" de trámite de las solicitudes de patente presentadas con arreglo a la nueva Ley es de cinco años, el período de protección efectiva en el marco de un régimen de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud tendría "normalmente" un "promedio" de 15 años, lo que es inferior al período de 17 años previsto en la antigua Ley. Los Estados Unidos señalan que el Canadá también utiliza la metodología de cálculo de promedios para formular la comparación opuesta, esto es, para sostener que el período "medio" de trámite de dos a cuatro años correspondientes a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley hace que cada una de estas patentes sea "equivalente al período [...] normal o promedio [...] y de hecho es [...] más largo" que el período de protección "efectiva" exigido por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos aducen que, empero, el hecho de que el Canadá se base en los períodos medios de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley y la nueva Ley significa inevitablemente que su análisis no tiene en cuenta las patentes cuyos períodos de trámite son diferentes de la media. Los Estados Unidos sostienen que lo que importa es que cada una de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley cuyo trámite ha durado menos de tres años antes de su concesión por el Canadá tiene un período de protección que expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.69 Los Estados Unidos alegan que, aunque la aplicación del artículo 45 ha causado de hecho perjuicio a los titulares de derechos estadounidenses, cabe observar que la mera posibilidad de que la disposición dé lugar a la denegación de un período de protección mediante patente que tenga el nivel previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC* es suficiente para demostrar la violación de los artículos 33 y 70. Además, los Estados Unidos hacen notar que, teniendo en cuenta que el Canadá no ha aplicado adecuadamente estas disposiciones, no es necesaria la prueba de un perjuicio comercial real, y la anulación o menoscabo se presumen. Por último, los Estados Unidos sostienen que carece de pertinencia el hecho de que, en determinadas condiciones, el artículo 45 pueda dar lugar a la concesión de un período de protección a determinados titulares de derechos que sea más largo que el exigido por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Los Estados Unidos aducen que el Canadá no puede basarse en el trato superior al nivel exigido por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, dado a algunos titulares de patentes, para justificar su negativa a conceder a otros titulares de patentes el nivel previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.70 El **Canadá** sostiene que no alega que cuando se suman las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que tienen períodos de protección presuntamente más cortos, a las patentes que tienen períodos de protección más largos y después se los divide adecuadamente, el promedio resultante es mayor que el período de protección mencionado en el artículo 33 y, por ende, es compatible con la norma del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Canadá expresa asimismo que no alega que el "trato más favorable" concedido a las patentes que gozan de períodos de protección más largos compensa la presunta deficiencia de los períodos de protección otorgados a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, considerados insuficientes.

6.71 El Canadá sostiene que el artículo 45 de su *Ley de Patentes* no dispone que el período de protección expirará antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Canadá aduce que, con arreglo al artículo 45, había "disponible" un período de protección al menos igual (y a menudo más largo) que un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, sin excepciones ni discriminaciones, para todo solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley que deseara calcular y obtener un período de protección sobre esa base. Por consiguiente, el Canadá alega que el artículo 45 es compatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

6.72 El Canadá señala que más del 60 por ciento de los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley obtuvieron u obtendrán períodos de protección iguales o superiores al período de protección previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El 40 por ciento restante prefirió no aprovechar los retrasos disponibles para lograr períodos de protección que expirasen después de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, el artículo 33 sólo exige que el período de protección de 20 años esté "disponible" ("available" en la versión inglesa). El Canadá concluye que, como en las medidas canadienses relativas a la disponibilidad no existe ninguna discriminación entre los distintos solicitantes o solicitudes, lo que obtuvo el 60 por ciento de las solicitudes concedidas con arreglo a la antigua Ley estaba "disponible" para el 100 por ciento de las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley.

6.73 El Canadá sostiene que la duración de la protección mediante patente puede ser controlada estratégicamente por el solicitante a fin de obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, retrasando el trámite de la patente.³⁴ El Canadá señala

³⁴ El Canadá aduce en el párrafo 37 de su primera comunicación:

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

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

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

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

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

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

-
- i) El solicitante puede conseguir el retraso del procedimiento simplemente solicitándolo al funcionario encargado del examen de las patentes. Según mi experiencia personal, no conozco ningún caso en que se haya rechazado tal petición.
 - ii) Un medio sencillo para retrasar la solicitud es que el solicitante espere hasta la finalización de cada plazo aplicable para realizar un acto determinado. Por ejemplo, el solicitante puede esperar hasta que finalice el período de seis meses para responder a cada informe emitido por el funcionario de la oficina y hasta el final del período de seis meses para pagar la tasa definitiva antes de la concesión de la patente.
 - iii) El solicitante puede también no responder al informe presentado por el funcionario dentro del plazo de seis meses posterior a la emisión de ese informe. La consecuencia de ello será que se considerará que la solicitud ha sido abandonada; no obstante, una solicitud abandonada se puede volver a activar dentro del plazo de 12 meses.
 - iv) Un solicitante puede además no pagar la tasa definitiva dentro de los seis meses siguientes al requerimiento de pago notificado por la Oficina. La consecuencia de esto es que se considerará perdido el derecho a la solicitud; no obstante, en este caso la solicitud se puede volver a presentar dentro del plazo de seis meses.
 - v) Antes del 1º de octubre de 1996, existía en el Reglamento de patentes una disposición que permitía que el solicitante aplazara la fecha de expedición de la patente por un plazo de hasta 10 semanas, mediante el pago de una tasa."

después de haber activado nuevamente la misma, el solicitante debía dejar caducar esa solicitud, esperar un período de tiempo máximo y después volver a activarla por tercera vez.

6.78 Los Estados Unidos señalan que el párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley dispone que la nueva activación de una solicitud de patente abandonada sólo se permitiría si el retraso "no se pudo razonablemente evitar".³⁵ Los Estados Unidos sostienen que, lejos de brindar un derecho legalmente garantizado de retrasar una solicitud de patente, la ley canadiense prohíbe expresamente la utilización del abandono y nueva activación de la solicitud descritas por el Canadá cuando el retraso se podía razonablemente evitar.

6.79 Los Estados Unidos afirman que el Canadá sostiene básicamente que sus funcionarios encargados del examen de las patentes hacen caso omiso habitualmente de las disposiciones obligatorias del párrafo 2) del artículo 30 y asevera que su Comisario de Patentes no conoce ningún caso en que la nueva activación de la solicitud se haya jamás denegado.³⁶ No obstante, los Estados Unidos observan que, con independencia de las prácticas seguidas por los funcionarios canadienses encargados de examinar las patentes, el párrafo 2) del artículo 30 exige inequívocamente que se deniegue la nueva activación de una solicitud cuando el retraso se podía razonablemente haber evitado.

6.80 Los Estados Unidos sugieren que los argumentos del Canadá son similares a los rechazados por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes*.³⁷ Los Estados Unidos observan que en esa diferencia la India había alegado que determinadas "instrucciones administrativas" proporcionaban un "fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad", a pesar de las disposiciones de la Ley de Patentes de la India que exigían que el Interventor de Patentes rechazara esas solicitudes.³⁸ Los Estados Unidos señalan que el Órgano de Apelación examinó concretamente las disposiciones de la Ley de Patentes de la India y decidió lo siguiente:

"Coincidimos con el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de Patentes son obligatorias. Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India tengan primacía sobre las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes."³⁹

6.81 Los Estados Unidos alegan que el párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley dispone obligatoriamente que las solicitudes abandonadas sólo pueden volverse a activar si el retraso no se ha podido "razonablemente evitar". Por consiguiente, el procedimiento con arreglo al cual el Canadá alega que ponía a disposición un período de protección mediante patente de 20 años está prohibido por la propia ley en la que el Canadá funda su argumento.

2. Evaluación del Grupo Especial

6.82 En esta sección del Informe, examinaremos la obligación establecida en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* a fin de determinar si el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá está

³⁵ *Ley de Patentes* canadiense, R.S.C., capítulo P-4, párrafo 2) del artículo 30 (1985). Su parte pertinente se reproduce en la Prueba documental N° 16 del Canadá.

³⁶ Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 47.

³⁷ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes*, *supra*, nota de pie de página 13.

³⁸ *Ibid.*, párrafos 67 a 71.

³⁹ *Ibid.*, párrafo 69.

en conformidad con dicho artículo 33. Posteriormente examinaremos si el texto o el contexto del artículo 33 autoriza al Canadá a utilizar el concepto de protección "efectiva" o de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" para sostener que existe equivalencia entre el período de protección puesto a disposición por el artículo 45 y el previsto en el artículo 33. También evaluaremos la utilización hecha por el Canadá del período medio de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley y la antigua Ley para apoyar su argumento de que el período de protección puesto a disposición en virtud del artículo 45 es equivalente o superior al período de protección conferido por el artículo 33. Después examinaremos si la protección "conferida" por el artículo 45 ("available" en la versión inglesa), tal como se utiliza este término en el artículo 33, expira o no antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

a) Examen de la reclamación de los Estados Unidos en relación con el artículo 33

6.83 Los Estados Unidos alegaron que el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* exige que el Canadá proporcione un período de protección mínimo que no expire "antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" a todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Los Estados Unidos sostienen que el período de protección de 17 años calculado desde la fecha de concesión de la patente es incompatible con el artículo 33 porque las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a menudo expiran antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.84 El artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece 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."

6.85 El texto del artículo 33 exige que los Miembros confieran a las patentes una "duración de la protección" que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El empleo de la expresión "no expirará *antes*" sugiere que el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud es un período de protección mínimo que deben conferir los Miembros a las patentes. Esta interpretación del artículo 33 se ve respaldada por el hecho de que la redacción de los textos hacen referencia corrientemente a un plazo mínimo cuando se refieren a la duración de la protección relativa al derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos industriales y los esquemas de trazado de los circuitos integrados, estableciendo que la duración de la protección será de "no menos de 50 años"⁴⁰, de "no menos de siete años"⁴¹, de "10 años como mínimo"⁴² y "no finalizará *antes* de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro"⁴³, respectivamente.

⁴⁰ El artículo 12 del *Acuerdo sobre los ADPIC* dispone que "[c]uando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada. [...]"

⁴¹ El artículo 18 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece que "[e]l registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años".

⁴² El párrafo 3 del artículo 26 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en relación con los dibujos o modelos industriales, establece que "[l]a duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo".

⁴³ El artículo 38 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en relación con los esquemas de trazado de los circuitos integrados, establece en el párrafo 1 que en algunos casos la duración de la protección "no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años" contados a partir de una fecha determinada, y el párrafo 2 dispone que en otros casos los esquemas de trazado "quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años" contados desde una fecha determinada.

6.86 La interpretación según la cual el artículo 33 es una norma mínima relativa a la expiración de la duración de la protección conferida ("norma mínima") también es respaldada por el párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que forma parte del contexto del artículo 33. El párrafo 1 del artículo 1 dispone lo siguiente:

"Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros *podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo*, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones de mismo. [...]" (cursivas añadidas)

6.87 El párrafo 1 del artículo 1 confirma que el *Acuerdo sobre los ADPIC* es un acuerdo de normas mínimas en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual. En virtud del párrafo 1 del artículo 1 los Miembros pueden, sin estar obligados a ello, aplicar una norma más estricta para la protección de los derechos de propiedad intelectual siempre que tales medidas no infrinjan ninguna de las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La lectura textual del párrafo 1 del artículo 1 sugiere que los Miembros deben "aplicar", entre otras disposiciones, el artículo 33, que los obliga a conferir una duración de la protección mediante patente que no expire antes de transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.88 Al conferir un período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión para las patentes cuyas solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989, el artículo 45 de la *Ley de Patentes* del Canadá no cumple aparentemente la norma mínima del artículo 33 en todos los casos. Esto se ve confirmado por las cifras presentadas por el Canadá, que muestran que, al 1º de enero del año 2000 aún estaban vigentes aproximadamente 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que representaban aproximadamente el 40 por ciento del total de 169.966 patentes expedidas de conformidad con la antigua Ley y que expirarían antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁴⁴ Carece de importancia el hecho de que "un número muy grande" de patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que representaba el 60 por ciento de todas las patentes expedidas de conformidad con la antigua Ley, tendrían fechas de expiración que superarían entre dos y cinco años el período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud⁴⁵ y que el 84 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley expirarían durante el 19º año siguiente a la fecha de aplicación⁴⁶ porque la norma mínima relativa al período de protección, establecida en el artículo 33, establece un plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y coincidimos con los Estados Unidos en que, de conformidad con esta norma mínima relativa al período de protección, incluso si hubiera una única patente cuyo período de protección expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, se debería considerar que el artículo 45 es incompatible con el artículo 33.⁴⁷

⁴⁴ Primera comunicación del Canadá, párrafo 45.

⁴⁵ Primera comunicación del Canadá, párrafo 42.

⁴⁶ Primera comunicación del Canadá, párrafo 43.

⁴⁷ Los Estados Unidos hicieron referencia a un medicamento antidepresivo muy conocido como prueba de una patente que expiró antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos señalaron que la patente canadiense correspondiente a ese medicamento había expirado en agosto de 1999 con arreglo al período de protección establecido en el artículo 45, mientras que no hubiera expirado antes de octubre del año 2000 si el período de protección se hubiera extendido hasta transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo prescrito por el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Véase la Prueba documental N° 2 de los Estados Unidos.

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

b) Examen del argumento del Canadá sobre la equivalencia

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

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

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

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

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

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

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

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

bilaterales y plurilaterales citados no podía considerarse como práctica en el marco del Acuerdo General y, por tanto, no podía afectar a la interpretación de éste. El Grupo Especial constató por consiguiente que, en virtud de la regla general estipulada en el artículo 31 de la Convención de Viena, estos tratados no eran pertinentes como medios primordiales de interpretación del texto del Acuerdo General."

⁵⁰ Primera comunicación del Canadá, párrafo 74; respuesta del Canadá a la pregunta N° 21 del Grupo Especial.

⁵¹ Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 17; segunda comunicación oral del Canadá, párrafo 16.

⁵² Informe del Órgano de Apelación en el asunto *India - Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, textiles e industriales*, WT/DS90/AB/R, adoptado el 22 de septiembre de 1999, párrafo 94; Informe del Órgano de Apelación en el asunto *CE - 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 1998, párrafo 181.

⁵³ *Supra*, nota de pie de página 14, página 14.

⁵⁴ [nota de pie de página original] *Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)*, Sentencia, 1994, *I.C.J. Reports*, páginas 6 a 20; *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility*, Sentencia, (1995), *I.C.J. Reports*, páginas 6 a 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.99 Existen entre las patentes diferentes períodos de trámite porque el período de examen requerido para analizar los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 a los efectos de la patentabilidad varía entre los distintos campos tecnológicos. Estas diferencias existen también en el Canadá, donde la autoridad encargada de las patentes "normalmente necesita entre dos y cuatro años para llevar a cabo el procedimiento de examen".⁶⁰ Mediante un simple cálculo aritmético se llega a la conclusión de que si una patente concedida con arreglo a la antigua Ley requirió dos años de trámite

⁵⁷ Respuesta del Canadá a la pregunta N° 21 del Grupo Especial.

⁵⁸ *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, IBDD 36S/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989, párrafos 5.14 y 5.16 ("*Estados Unidos - Artículo 337*").

⁵⁹ *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.14.

⁶⁰ Primera comunicación del Canadá, párrafo 72.

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

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

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

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

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

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

⁶¹ Véanse los párrafos 2.8 y 2.10.

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

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

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

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

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

⁶³ *Ibid.*, página 1390.

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

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

⁶⁶ Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 42.

6.106 Para utilizar los retrasos legales previstos en el párrafo 2) del artículo 30 y el artículo 73, el solicitante de una patente tendría efectivamente que abandonar su solicitud, volver a activar la solicitud abandonada y luego dejarla caducar nuevamente para después activarla por tercera vez, a fin de obtener el período de protección establecido en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Como el solicitante de una patente no puede conocer el tiempo que empleará el funcionario para examinar la solicitud de patente, dicho solicitante no puede saber con certeza cuántas veces tendría que abandonar la solicitud para obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.107 Se desprende claramente del texto legal que la facultad de volver a instar el trámite de una solicitud abandonada, conforme al párrafo 2) del artículo 30, sólo estaba al alcance del solicitante si su incumplimiento de los plazos previstos en la antigua Ley "no se pudo razonablemente evitar". El Canadá admite que el Comisario de Patentes podría haber denegado la nueva activación de una solicitud si el solicitante indicaba que el móvil que lo había llevado a no cumplir los plazos previstos en la antigua Ley era retrasar la expedición de la patente a fin de obtener un período de protección que expirase 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud. Por lo tanto, dicho solicitante habría tenido efectivamente que ocultar su motivación y exponer otra explicación del hecho de no haber cumplido los plazos, a fin de tener derecho a la nueva activación de la solicitud. No obstante, el Canadá sostuvo que nunca se denegó una petición de volver a activar una solicitud.

6.108 El empleo de la palabra "may" en el texto del artículo 73 de la Ley indica que el Comisario de Patentes tenía facultades discrecionales para volver a activar las solicitudes caducadas y que podía negarse a ejercitar esas facultades en determinadas circunstancias.⁶⁷

6.109 Constatamos que 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.

6.110 Además de la interpretación de que los titulares de patentes tienen derecho a un período de protección mediante patente que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud según lo dispuesto en el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, observamos que la utilización y la omisión de la palabra "available" en el texto inglés de otras disposiciones relativas a la duración de la protección en todo el Acuerdo proporciona una explicación contextual plausible que se puede utilizar en el artículo 33. En nuestra opinión, la palabra "available" utilizada en el artículo 33 refleja probablemente el hecho de que los titulares de patentes deben pagar tasas periódicamente para mantener la duración de la protección, y que las autoridades encargadas de las patentes deben poner esos períodos a disposición de los titulares de patentes que ejerciten su derecho a mantener los derechos exclusivos conferidos por una patente. Tal interpretación se ve respaldada por el artículo 26 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, aplicable a la duración de la protección de los dibujos y modelos industriales, en cuya versión inglesa se emplea la palabra "available" para reflejar el hecho de que los titulares de dibujos y modelos industriales en algunos Miembros deben pagar tasas de mantenimiento para conservar el período de protección, mientras que la palabra "available" no se utiliza en el artículo 18 en relación con la duración de la protección de las marcas de fábrica o de comercio porque el período de protección de siete años se refiere a la duración del registro inicial, durante cuyo transcurso no es necesario que el titular de una marca de fábrica o de comercio pague tasas para renovar o mantener la duración de la protección. El párrafo 1 del

⁶⁷ En el párrafo 6.118 tratamos el argumento del Canadá de que en virtud del artículo 73 las facultades discrecionales no eran tales.

artículo 38, relativo a la duración de la protección de los esquemas de trazado para los que se exija el registro, no contiene la palabra "available" porque el período de protección de 10 años no requiere que los titulares del derecho renueven o mantengan la duración de la protección durante el período de 10 años. De modo análogo, no se utiliza la palabra "available" con respecto a la duración de la protección del derecho de autor y derechos conexos, ni de los esquemas de trazado que no exigen el registro como condición para la protección, porque no existen requisitos formales para obtener dicha protección.

6.111 Teniendo en cuenta las diversas razones expuestas anteriormente, confirmamos nuestra constatación 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, por tanto, es incompatible con el artículo 33 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

ii) ¿Es compatible con el artículo 62 el recurrir a retrasos informales y legales?

6.112 Teniendo en cuenta que el Canadá alegó que un período de protección mediante patente de 17 años contados desde la fecha de concesión podría considerarse compatible con el artículo 33 dadas las disposiciones sobre los procedimientos de adquisición y mantenimiento que figuran en la Parte IV del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que permiten una cierta demora en la concesión de los derechos, consideramos que los procedimientos en los que se basa el Canadá también deben ser evaluados en relación con la Parte IV del *Acuerdo sobre los ADPIC*, aplicable a las patentes concedidas después de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

6.113 Además de carecer de apoyo en el texto y de incluir en éste palabras y conceptos que no forman parte de él, el exigir a los solicitantes que recurran a los retrasos sugeridos para obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud contradice la idea de fomentar el trámite y el examen rápidos y diligentes de las patentes, según lo previsto en el artículo 33 y en los párrafos 1 y 4 del artículo 62.

6.114 El párrafo 1 del artículo 62 establece:

"Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten *procedimientos* y trámites *razonables*. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo." (cursivas añadidas)

6.115 Si bien puede ser exacto que en muchos casos un solicitante puede obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud recurriendo a retrasos en el trámite los tipos de retrasos descritos por el Canadá no parecen constituir procedimientos razonables porque no están vinculados a razones válidas requeridas para lograr un examen adecuado, sino que se relacionan simplemente con el cumplimiento artificial del requisito del artículo 33. En nuestra opinión, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como el abandono, la nueva activación de la solicitud, la falta de pago de las tasas y la omisión de responder al informe del funcionario encargado del examen de las patentes con la única finalidad de obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud constituiría un procedimiento no razonable, incompatible con la obligación que impone al Canadá el párrafo 1 del artículo 62.

6.116 El párrafo 4 del artículo 62 establece lo siguiente:

"Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual [...] se registrarán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41."

El párrafo 2 del artículo 41 dispone:

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

6.117 A nuestro juicio, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como el abandono, la nueva activación de la solicitud, la falta de pago de las tasas y la omisión de respuesta al informe del funcionario encargado del examen de las patentes sería incompatible con el principio general de que los procedimientos no deben ser *innecesariamente complicados*, según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62. Por su propia naturaleza, esos retrasos, que no se vinculan a ninguna razón válida relacionada con el procedimiento de examen y concesión, serían incompatibles con el principio general de que los procedimientos no deben comportar "retrasos innecesarios", según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62.

6.118 Hemos observado en los párrafos 6.107 y 6.108 *supra* que la nueva activación y el restablecimiento de solicitudes por el Comisario de Patentes en virtud del párrafo 2) del artículo 30 y el artículo 73 eran en todo momento facultades discrecionales y no correspondían de pleno derecho a los solicitantes de patentes. No obstante, el Canadá alegó que, pese al empleo de la palabra "may" en el artículo 73, el pago de las tasas requeridas hacía posible que el solicitante obtuviera la nueva activación de su solicitud de patente de pleno derecho. En otros términos, si el Comisario de Patentes ejercitase sus facultades discrecionales para denegar el pedido de nueva activación de la solicitud, el solicitante debería pagar una tasa adicional e iniciar un proceso legal contra el Comisario ante un tribunal a fin de obtener un período de protección que expirase 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud. Consideramos que las posibles exigencias de que el solicitante inicie un proceso para obtener un mandamiento y pague tasas adicionales constituyen una violación del principio general de que los procedimientos no deben ser "innecesariamente complicados o gravosos", según lo expresado en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62.

6.119 No cabe esperar que un solicitante de patente recurra a tácticas procesales que produzcan resultados incompatibles con lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 62 para obtener los derechos que le acuerda el artículo 33. No es procedente basarse en estos procedimientos para responder a una alegación de infracción de otro artículo del Acuerdo.

iii) ¿Se puede haber conferido ("*made available*") un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 33, antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC?

6.120 Se ha convenido en que la presente diferencia sólo se refiere a las patentes concedidas antes del 1º de octubre de 1992, ya que todas las patentes concedidas posteriormente con arreglo a la antigua Ley tendrían derecho a un período de protección más largo que el previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC* (véase el párrafo 6.6 *supra*). Como el argumento del Canadá en el sentido de que el período de protección mediante patente exigido se había puesto a disposición ("*was available*" en la versión inglesa) se basa en procedimientos anteriores a la concesión de la patente, resulta evidente que la supuesta disponibilidad se refiere a opciones que estaban a disposición de los solicitantes de patentes antes del 1º de octubre de 1992, es decir, antes de la entrada en vigor del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El Canadá opina que, si bien el artículo 33 era aplicable a las invenciones protegidas en los países desarrollados Miembros al 1º de enero de 1996, sería "suficiente que el período de protección estuviese disponible en el momento en que se presentó la solicitud de patente".⁶⁸ No estamos de

⁶⁸ Respuesta del Canadá a la pregunta N° 33 del Grupo Especial.

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

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

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

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

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

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

ANEXO 1.1

PRIMERA COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

(18 de noviembre de 1999)

I. INTRODUCCIÓN

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

II. ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

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

¹ Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capítulo P-4, párrafos 44-45 (1985) (Canadá) (el subrayado es nuestro) (el artículo 46 de la Ley de Patentes canadiense a que se hace referencia en los artículos citados se refiere al pago de las tasas de mantenimiento de las patentes).

es inferior al período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. El Canadá infringe el Acuerdo sobre los ADPIC en el caso de todas y cada una de esas patentes. Si se tarda exactamente 3 años en expedir una patente, no existirá, en la práctica, ninguna diferencia entre el período establecido por el Canadá y el período previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Si se tarda más de 3 años en expedir la patente, el período de 17 años será incluso más largo de lo requerido.

4. Durante las consultas celebradas en relación con este asunto, funcionarios canadienses respondieron a preguntas presentadas por escrito por los Estados Unidos, facilitando estimaciones del número de patentes afectadas por las disposiciones en litigio de la Ley de Patentes canadiense.² Según el Canadá, en junio de 1999 existían aún 169.966 patentes para las que el Canadá había establecido un período de protección de 17 años a partir de la concesión. De esas 169.966 patentes vigentes con un período de protección de 17 años a partir de la concesión, el Canadá estimaba que 66.936 -es decir, el 39,4 por ciento- expirarían antes de lo que habrían expirado si el Canadá hubiera establecido un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Hasta ahora, en el 50 por ciento de las solicitudes de patentes presentadas en el Canadá, los solicitantes son estadounidenses. Por consiguiente, parece que bastante más de 33.000 titulares de patentes estadounidenses poseen en la actualidad patentes cuya duración es inferior a la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.

5. De hecho, el retraso del Canadá en el cumplimiento de sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC ha causado ya un enorme daño a algunos titulares de derechos estadounidenses. Por ejemplo, una importante patente farmacéutica que Pfizer Inc poseía sobre su medicamento antidepresivo "ZOLOFT" (hidroclorato de sertralina) expiró en agosto de 1999, al final de su período de protección de 17 años a partir de la expedición. Con arreglo al período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, la patente canadiense de Pfizer sobre ZOLOFT no debía haber expirado hasta octubre de 2000, 14 meses después.³

6. Las patentes afectadas por la insuficiencia del período de patente canadiense se refieren a invenciones en todos los campos de la tecnología. Dada la importancia de la protección mediante patente para el sector farmacéutico, la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC por el Canadá tiene efectos especialmente graves en las empresas de ese sector. Sin embargo, los miles de patentes a que afecta la insuficiente protección del Canadá cubren invenciones en esferas tan diversas como la tecnología del automóvil, las telecomunicaciones, los plásticos y las tecnologías relacionadas con la informática.⁴

7. Representantes del Gobierno canadiense han reconocido públicamente que, en el marco de la OMC, ese país está obligado a establecer un período de protección de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de todas las solicitudes de patentes. En una intervención efectuada en 1997 ante el Comité Permanente para la Industria de la Cámara de Diputados del Canadá, que estaba examinando las modificaciones de la Ley de Patentes, el Excmo. Sr. John Manley, Ministro de

² Preguntas formuladas por los Estados Unidos al Canadá, 21 de mayo de 1999 (Prueba documental EE.UU.-1).

³ Carta de Ian C. Read, Primer Vicepresidente de Pfizer Pharmaceuticals, a Geralyn S. Ritter, Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales (15 de octubre de 1999) (Prueba documental EE.UU.-2).

⁴ Se adjunta una muestra de patentes afectadas correspondientes a los campos de la tecnología mencionados (Prueba documental EE.UU.-3).

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

III. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTO

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

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

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

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

11. El artículo 70 del Acuerdo se titula "Protección de la materia existente" y contiene varias disposiciones transitorias. El párrafo 2 de ese artículo se aplica concretamente a la "materia existente en la fecha de aplicación del Acuerdo" y dispone lo siguiente en su parte pertinente:

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

⁵ Notas de la intervención del Excmo. Sr. John Manley, Ministro de Industria, ante el Comité Permanente para la Industria de la Cámara de Diputados, examen del Proyecto de Ley C-91, 7 (17 de febrero de 1997) (disponible en el sitio Web Industry Canadá, www.ic.gc.ca) (el subrayado es nuestro) (Prueba documental EE.UU.-4).

⁶ Como declaró el Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, WT/DS50/AB/R, página 19 (adoptado el 16 de enero de 1998), las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC deben analizarse de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena. Véase *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, páginas 20 y 21 (adoptado el 20 de mayo de 1996). En la parte pertinente del artículo 31 de la Convención de Viena, se dispone que "un tratado deberá 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".

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

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

12. El contexto, el objeto y el fin del artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 son compatibles con el sentido corriente de los términos de esos artículos e indudablemente no están en contradicción con éste. El Acuerdo sobre los ADPIC establece niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual. En el párrafo 1 del artículo 1 se dispone que "los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo". Así pues, los Miembros de la OMC no tienen la opción de proporcionar protección por debajo del nivel previsto en una esfera en tanto que la "compensen" proporcionando una protección mayor que la prescrita en el Acuerdo sobre los ADPIC en otra esfera.

13. Con arreglo al artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense, el período de protección concedido a las patentes expedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 es de 17 años contados a partir de la fecha en que se expidió la patente. En el caso de las patentes expedidas en menos de 3 años, el período de 17 años previsto en el artículo 45 es inferior al período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el Canadá infringe sus obligaciones de conformidad con el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con todas las patentes cuya solicitud se presentó antes del 1º de octubre de 1989, que se tardó menos de 3 años en expedir y que seguían existiendo el 1º de enero de 1996.

14. Las posibilidades de que el artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense dé lugar a la concesión de un período de protección inferior a 20 años se desprenden claramente del texto de ese instrumento legal. Aunque la aplicación de esa disposición ha causado de hecho daños a titulares de derechos estadounidenses, los Estados Unidos señalan que la mera posibilidad de que la disposición haga que se deniegue la concesión de un período de patente del nivel prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC es suficiente para demostrar la violación de los artículos 33 y 70.⁸ Además, dado que el Canadá no ha aplicado debidamente esas disposiciones, no es necesario que se pruebe el daño efectivo al comercio, y se presume la anulación o menoscabo.⁹ Por último, no es pertinente que, en determinadas circunstancias, el artículo 45 pueda tener como resultado la concesión a determinados titulares de derechos de un período de protección superior al previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. El Canadá no puede basarse en el tratamiento de nivel superior al prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC que concede a algunos titulares de patentes para justificar su denegación del tratamiento prescrito en ese Acuerdo a otros titulares.¹⁰

⁷ Artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸ Véase *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, IBDD 36S/402, párrafo 5.13 (adoptado el 7 de noviembre de 1989).

⁹ Véase el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, párrafo 8 del artículo 3.

¹⁰ Véase *Artículo 337*, párrafo 5.14; véase también el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

15. Con arreglo a la Convención de Viena, "toda práctica ulteriormente seguida" en la aplicación de un acuerdo puede determinar también "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación de éste".¹¹ En este caso, la práctica oficial de otros países desarrollados Miembros de la OMC en la aplicación de los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra cuál es el período de protección mediante patente que los demás Miembros han considerado jurídicamente obligatorio de conformidad con ese Acuerdo.

16. En los Estados Unidos, antes de que existiera el Acuerdo sobre los ADPIC, la duración de una patente con arreglo a la legislación estadounidense era de 17 años a partir de la fecha de la concesión. No obstante, para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos modificaron su legislación, a fin de establecer una duración de 17 años desde la fecha de concesión de la patente o de 20 años desde la fecha efectiva de presentación de la solicitud, si este último período es mayor, para todas las patentes vigentes (o resultantes de una solicitud presentada antes de) seis meses después de la promulgación de la legislación de aplicación de los Estados Unidos.¹²

17. Otros Miembros de la OMC han modificado también su legislación para cumplir esas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Mediante una enmienda introducida en 1994 en su Ley de Patentes, Australia aumentó su período ordinario de patente de 16 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud a 20 años contados desde esa fecha, con efectos a partir del 1º de julio de 1995.¹³ Además, Australia aplicó el período de 20 años no sólo a las patentes cuya solicitud se presentó después de la entrada en vigor de la enmienda sino también a todas las patentes vigentes en esa fecha. Análogamente, Alemania, Grecia y Nueva Zelandia modificaron asimismo sus leyes para cumplir la obligación resultante del Acuerdo sobre los ADPIC de establecer un período de protección de 20 años para todas las patentes existentes.¹⁴

18. Portugal es otro ejemplo de correcto, aunque tardío, cumplimiento de los artículos 33 y 70. El 30 de abril de 1996, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas para resolver, en el marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC, la diferencia con Portugal relacionada con el incumplimiento por ese país de las disposiciones del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC en el caso de todas las patentes vigentes el 1º de enero de 1996 o concedidas sobre la base de solicitudes pendientes de trámite en esa fecha. El 23 de agosto de 1996, Portugal promulgó el Decreto Ley 141/96 por el que se confirmaba que todas las patentes vigentes el 1º de enero de 1996 o concedidas después de esa fecha sobre la base de solicitudes pendientes el 1º de enero de 1996

¹¹ Convención de Viena, artículo 31 3) b).

¹² Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, Pub. L. N° 103-645, párrafo 532 a) (1994) (recogida en 35 U.S.C. párrafo 154); véase también Statement of Administrative Action, 334 (1994) ("En virtud del artículo 33 y los párrafos 2 y 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, se requiere una nueva enmienda de la legislación estadounidense en relación con la modificación de la forma en que se mide la duración de la patente. Concretamente, en el artículo 532 a) del Proyecto de Ley de aplicación se modifica el artículo 154 para disponer que la duración de una patente vigente seis meses después de la fecha de promulgación de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay [8 de diciembre de 1994] o resultante de una solicitud presentada antes de esa fecha será de 17 años desde la fecha de concesión de la patente o de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud que dé lugar a la patente, si este último período es mayor.") (Prueba documental EE.UU.-5).

¹³ Ley de Patentes (enmiendas relativas a la Organización Mundial del Comercio) de 1994, N° 154 de 1994, párrafos 3-7 (Australia) (Prueba documental EE.UU.-6).

¹⁴ Ley sobre la Ampliación de los Derechos de Propiedad Industrial, artículo 6 a) (1995) (que modificó la ley alemana para ampliar de 18 a 20 años el período de protección de todas las patentes de Alemania oriental que no habían expirado el 31 de diciembre de 1995) (Alemania) (Prueba documental EE.UU.-7); Ley N° 2359, artículo 1 (15 de noviembre de 1995) (Grecia) (Prueba documental EE.UU.-8); Ley de Modificación de la Ley de Patentes de 1953, Ley N° 122, artículo 18 (1994) (Nueva Zelandia) (Prueba documental EE.UU.-9).

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

V. CONCLUSIÓN

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

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

ANEXO 1.2

PRIMERA COMUNICACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PRIMERA REUNIÓN CON EL GRUPO ESPECIAL

(20 de diciembre de 1999)

1. Señor Presidente, miembros del Grupo Especial, es para mi un honor dirigirme a ustedes para presentarles la posición de los Estados Unidos en este importante asunto. Este asunto es sumamente significativo para los titulares de patentes estadounidenses y plantea importantes cuestiones relacionadas con el Acuerdo sobre los ADPIC. Agradecemos sobremedida a los miembros del Grupo Especial que estén dispuestos a participar en su examen. Como indicó usted en su declaración, señor Presidente, el Grupo Especial ha leído la primera comunicación de los Estados Unidos sobre esta cuestión, por lo que no tengo intención de repetir todos los argumentos que en ella se exponen.

2. Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en litigio en este asunto, que son el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70, no son complicadas. Obligan al Canadá a proporcionar un período de protección de 20 años a todos los titulares de patentes. En la primera comunicación de ese país, se hacen grandes esfuerzos por evitar el claro lenguaje del artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 y desviar la atención de la sencillez de este asunto. Sin embargo, el texto del Acuerdo no puede ignorarse. En su totalidad, el artículo 33 dispone que "la protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

3. Lo que se hace en realidad en la primera comunicación del Canadá es establecer los siguientes hechos clave, que no están en litigio y que determinan la existencia de una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC:

- En primer lugar, en el artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense se prevé un período de patente de 17 años contados desde la fecha de la concesión de la patente.
- En segundo lugar, el 1º de enero de 2000, habrá aproximadamente 67.000 patentes canadienses existentes que expirarán antes de que hayan transcurrido 20 años desde la fecha de presentación de su solicitud.¹

4. Habida cuenta de estos datos, el Canadá no sólo no ha refutado la presunción en que se basa la argumentación de los Estados Unidos sino que ha confirmado los hechos que apoyan esa argumentación.

5. En su alegato, el Canadá parece basarse parcialmente en un método de cálculo de promedios inadmisibles para aducir que el período de protección previsto en el artículo 45 es "equivalente" a un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, los dos períodos no son equivalentes porque, con arreglo al sistema del período de 17 años, la duración de un número muy considerable de patentes canadienses es inferior a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6. Los argumentos del Canadá sobre la equivalencia se basan también aparentemente en la existencia en ese país de una serie de procedimientos que supuestamente habrían permitido a los solicitantes retrasar la concesión de sus patentes. Si hemos entendido bien el argumento del Canadá, a

¹ Véanse la Prueba documental N° 8 del Canadá, párrafos 19 y 20, y los documentos C y D anexos a la Prueba documental N° 8 del Canadá.

finales del decenio de 1980 o principios del decenio de 1990 (años antes del Acuerdo sobre los ADPIC), el solicitante de una patente debía haber obtenido un período de protección de 20 años pidiendo al funcionario canadiense encargado del examen de su patente que retrasara dicho examen -incluso aunque la Ley de Patentes y el reglamento correspondiente no contenían ninguna disposición que estableciera el derecho del solicitante a ese retraso- o debía haber manipulado el sistema abandonando su solicitud o permitiendo que caducara y a continuación volviéndola a activar.

7. En el asunto *Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros artículos*², Argentina formuló un argumento análogo, que fue rechazado por el Grupo Especial. En esa diferencia, el Grupo Especial observó que "[u]n Miembro de la OMC no puede alegar en su defensa, ante una acusación de violación de un Acuerdo de la OMC, que en virtud de su ordenamiento jurídico interno determinadas personas físicas ... pueden interponer un recurso ante tal violación, y que por tanto no se ha producido ninguna violación de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC".³ El argumento que formula aquí el Canadá es incluso más débil que el de Argentina, ya que el derecho a un período de protección de 20 años de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC ni siquiera existía en el momento en que los titulares de derechos debían supuestamente haber manipulado las normas de procedimiento del sistema de patentes canadiense para obtener los 20 años. Además, parece que la supuesta práctica de los funcionarios encargados del examen de las patentes, consistente en admitir las solicitudes informales de que redujeran el ritmo de la tramitación de una solicitud de patente, no era un derecho legal del solicitante ni estaba publicada o disponible por escrito.

8. Además, el argumento del Canadá de que los solicitantes podían y debían haber recurrido a esos procedimientos informales para retrasar la fecha de concesión de sus patentes implica la autorización de los abusos mismos que, según alega ese país, justificaron su decisión de modificar su ley en 1987. El Canadá afirma, por una parte, que los solicitantes anteriores a 1989 debían haber intentado conseguir retrasos del procedimiento de solicitud instando a los funcionarios de patentes a demorar la concesión de éstas. No obstante, el Canadá observa también que esa conducta era manipuladora y se desaprobaba.

9. Los Estados Unidos no han aducido que el período de protección previsto en el artículo 33 no pueda modificarse si un solicitante no respeta procedimientos o trámites razonables, por ejemplo el pago de las tasas de mantenimiento. En el párrafo 1 del artículo 62 se autoriza a los Miembros a exigir el respeto de procedimientos y trámites razonables como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, pero en la segunda frase de ese párrafo se especifica que tales procedimientos y trámites deberán ser compatibles con el Acuerdo. Exigir a los solicitantes de patentes que elijan entre la pronta protección de su invención y el disfrute de un período de protección completo de 20 años no puede considerarse "razonable". El artículo 62 no es pertinente en este asunto y no libera al Canadá del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70.

10. Los argumentos del Canadá respecto del párrafo 2 del artículo 70 tampoco son convincentes. El texto del párrafo 2 del artículo 70 es la clave. Un análisis detenido de ese texto revela los fallos de la interpretación canadiense de esa disposición. En el párrafo 2 del artículo 70 se declara que, salvo disposición en contrario, el Acuerdo sobre los ADPIC "genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo". Una patente es un tipo de materia. Las patentes que existían en la fecha de aplicación del Acuerdo quedan, pues, incluidas en el ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo 70. Y ese párrafo es muy claro: el Acuerdo "genera

² WT/DS56/R (25 de noviembre de 1997), párrafos 6.66 a 6.69.

³ WT/DS56/R, párrafo 6.68, nota 198 de pie de página.

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

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

12. La práctica ulterior de los Miembros de la OMC confirma la interpretación estadounidense del párrafo 2 del artículo 70. De conformidad con la Convención de Viena (artículo 31 3) b)), toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación de un Acuerdo puede demostrar "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación" de este. En nuestra comunicación escrita, proporcionamos ejemplos de nuestra propia práctica y de la de otros países desarrollados que tenían la obligación de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en 1996, entre ellos Australia, Alemania, Grecia, Nueva Zelandia y Portugal, que modificaron todos ellos su legislación para que la duración de las patentes existentes y protegidas en sus territorios no fuera inferior a un período de 20 años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

13. El párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no exige un resultado diferente. Este párrafo dispone que el Acuerdo "no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate". El término "actos" contenido en el párrafo 1 del artículo 70 hace referencia, entre otras cosas, a los actos identificados por el Canadá en el párrafo 116 de su primera comunicación y a actos como la admisión por las aduanas de la entrada de mercancías falsificadas o piratas antes de la fecha de aplicación.

14. Tomemos un ejemplo concreto: en el Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone que los países deben proporcionar a todos los titulares de patentes el derecho exclusivo de "oferta para la venta". Supongamos que un país no proporcionara ese derecho exclusivo en 1993 y que alguien ofreciera para la venta un producto patentado sin autorización. En 1993, ello no infringía la Ley de Patentes. En el párrafo 1 del artículo 70 se dice sencillamente que, al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, un país no necesita retroceder para establecer un recurso contra esa persona por sus actos de 1993. El Acuerdo no es retroactivo.

15. El Canadá confunde la aplicación prospectiva de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC con la "retroactividad". El párrafo 1 del artículo 70 no impide la aplicación prospectiva de esas normas, inclusive de la relativa a la duración del período de patente, a la materia existente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de ese mismo artículo.

16. Además, el artículo 70 debe leerse como un conjunto. Su párrafo 1 no se puede interpretar sin considerar la relación que guarda con sus demás párrafos. El Canadá aduce que las patentes "expedidas ... antes del 1º de enero de 1996 ... no están sujetas a las obligaciones del Acuerdo sobre

⁴ Reunión 10 + 10, nota de la intervención del Presidente (16 de diciembre de 1991).

los ADPIC".⁵ Esta interpretación del párrafo 1 del artículo 70 deja sin respuesta una pregunta evidente: si ninguna de las patentes anteriores a 1996 está sujeta al Acuerdo sobre los ADPIC ¿cuál es el significado del párrafo 2 del artículo 70, en particular de su referencia a "la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo ... y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha"? El Canadá priva a esas palabras de todo efecto jurídico, violando así los principios fundamentales de interpretación de los tratados. Análogamente, la lectura que hace el Canadá del párrafo 1 del artículo 70 implicaría también que los párrafos 3, 4, 5 y 6 de ese artículo carecen de sentido o son totalmente redundantes.

17. Por último, la interpretación del Canadá tendría consecuencias devastadoras y de largo alcance para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Con arreglo a ella, todos los derechos de propiedad intelectual existentes antes de 1996 -todas las patentes, todos los derechos de autor, todas las marcas de fábrica o de comercio, todos los dibujos y modelos industriales y todas las indicaciones geográficas- no gozan absolutamente de ninguna protección de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, los Miembros de la OMC podrían revocar hoy en día sin razón alguna todas las patentes expedidas antes de enero de 1996 sin incumplir el Acuerdo sobre los ADPIC. O podrían conceder licencias obligatorias sobre todas las patentes anteriores a esa fecha sin tener en cuenta ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 31 de ese Acuerdo. Es imposible compaginar esta espectacular reducción de la protección proporcionada por el Acuerdo sobre los ADPIC con el texto del artículo 70, la práctica ulterior de los Miembros de la OMC y la historia de la negociación del Acuerdo.

18. Por todas estas razones, instamos a este Grupo Especial a considerar este asunto como lo que es: una diferencia clara basada en hechos clave incontrovertidos. Pedimos respetuosamente al Grupo Especial que rechace los intentos del Canadá de oscurecer las cuestiones reales de que se trata y que constate que ese país infringe el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Muchas gracias.

⁵ Primera comunicación del Canadá, párrafo 113.

ANEXO 1.3

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

(7 de enero de 2000)

I. PREGUNTAS FORMULADAS A AMBAS PARTES

Pregunta 1

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

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

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

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

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

Pregunta 2

¿Cuál es la relación, si la hubiere, entre los principios generales enunciados en el párrafo 2 del artículo 41 e incorporados al párrafo 4 del artículo 62 y los argumentos formulados en esta diferencia en relación con los retrasos en la concesión de las patentes?

Respuesta

En el párrafo 2 del artículo 41, se dispone que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual no serán "innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios". Las mismas normas se aplican a los procedimientos relativos a la adquisición de los derechos de propiedad intelectual (párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC). Estos principios son muy pertinentes en relación con la defensa del Canadá en este asunto y revelan claramente sus debilidades. Uno de los argumentos formulados por el Canadá parece ser que los propietarios de las patentes -varios años antes de que se terminara de redactar el Acuerdo sobre los ADPIC- debían haber manipulado los procedimientos de la

antigua Ley para la obtención de patentes a fin de retrasar la concesión de éstas, únicamente con el objeto de demorar el final del período de protección a que tenían derecho con arreglo a la legislación canadiense. Así pues, el Canadá exigiría que los solicitantes de patentes hubieran aplicado procedimientos innecesariamente complicados para obtener retrasos injustificados de la concesión de sus patentes, es decir, retrasos evitables que no se justificaban por otra razón que la mera demora. Además de estar en conflicto con el párrafo 4 del artículo 62, la imposición de esos retrasos evitables parece contravenir también la disposición misma que el Canadá cita como fuente del retraso, el párrafo 2 del artículo 30, en el que se permite volver a activar una solicitud de patente abandonada sólo cuando el retraso "no fue razonablemente evitable".¹

Pregunta 3

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

Respuesta

La palabra "available" se utiliza en relación con la duración de la protección de los dibujos y modelos industriales en el artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC y en relación con el período de protección mediante patente en el artículo 33 de ese Acuerdo. No figura en cambio en los artículos relativos a la duración de la protección de las obras objeto del derecho de autor (artículo 12) o de las marcas de fábrica o de comercio (artículo 18). Sin embargo, cada una de estas disposiciones tiene el mismo significado esencial y determina el período de protección mínimo requerido que se aplica a cada tipo de derecho de propiedad intelectual. El Canadá pone de relieve el hecho nada notable de que los propietarios de patentes pueden perder sus derechos de patente (acortando así el período de protección) si no pagan las tasas de mantenimiento. Del mismo modo, los propietarios de marcas de fábrica o de comercio pueden abandonar sus marcas, que pueden ser anuladas por falta de uso. Ninguna de estas posibilidades debilita la prescripción básica del artículo 33 (que utiliza el término "available") y el artículo 18 (que no lo hace), según la cual se debe proporcionar un período mínimo de protección definido a los titulares de derechos. Con arreglo al artículo 33, el Canadá está obligado a poner a disposición de los titulares de patentes una protección que no expire antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 70, esta obligación abarca las patentes vigentes en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá. El Canadá no ha establecido un fundamento legal sólido para ese período de protección. Los titulares de patentes vigentes el 1º de enero de 1996 no tienen un derecho legal a un período de protección que no expire antes de la fecha en que se cumplan 20 años contados desde la presentación de la solicitud. Hay miles de titulares de derechos que no tienen a su disposición ese período de protección de conformidad con la ley canadiense.

Pregunta 4

¿Saben ustedes de algún Miembro de la OMC que estuviera obligado a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1º de enero de 1996 y que no haya establecido un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para todas las patentes, incluidas aquellas que estaban vigentes el 1º de enero de 1996 o cuyas solicitudes estaban pendientes de trámite en esa fecha?

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

Respuesta

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

Pregunta 5

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

Respuesta

Quizá los dos sistemas no creen exactamente el mismo incentivo para presentar prontamente la solicitud de patente. Los Estados Unidos observan, no obstante, que, en ambos sistemas de cálculo de la duración de la patente, el principal incentivo para la pronta presentación de la solicitud son los derechos prioritarios, en caso de que existan otros solicitantes en relación con la misma invención.

Pregunta 6

El artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 está redactado en los siguientes términos:

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

- a) **¿Es el artículo 28 una de las disposiciones de la Convención de Viena que forman parte del derecho internacional consuetudinario?**

Sí, el artículo 28 de la Convención de Viena forma parte del derecho internacional consuetudinario.

- b) **¿Qué párrafo o párrafos del artículo 70 hacen referencia a un "acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado ..."?**

El párrafo 1 del artículo 70 abarca todo "acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado ...".

- c) **¿Qué párrafo o párrafos del artículo 70 hacen referencia a una "situación que en esa fecha haya dejado de existir" o no haya dejado de existir? ¿Queda la protección en curso de un derecho de propiedad intelectual en la fecha de entrada en vigor de un tratado, por ejemplo, de una patente concedida y que**

siga estando vigente en esa fecha, incluida en el ámbito de aplicación de la "situación que ... haya dejado de existir"?

En la medida en que actos realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC hayan dado lugar a situaciones que hayan dejado de existir antes de esa fecha, podría decirse que el párrafo 1 del artículo 70 abarca indirectamente esas situaciones. La protección en curso de un derecho de propiedad intelectual en la fecha de entrada en vigor de un tratado, por ejemplo, de una patente concedida y que siga estando vigente en esa fecha, no queda incluida en el ámbito de aplicación de la "situación que ... haya dejado de existir".

- d) Suponiendo que la respuesta a la pregunta a) sea afirmativa ¿representa el artículo 70 un apartamiento contractual de esa norma consuetudinaria de derecho internacional o reafirma esa norma?**

En el artículo 70, y en particular en su párrafo 1, se reafirma simplemente esta norma básica del derecho internacional. Esta interpretación queda respaldada por la historia de la negociación del párrafo 1 del artículo 70, cuyas disposiciones fueron consideradas por algunos Miembros "demasiado evidentes para que sea necesario mencionarlas".²

Pregunta 7

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

Respuesta

Párrafo 2 del artículo 70

En el párrafo 2 del artículo 70 se declara que, salvo disposición en contrario, el Acuerdo sobre los ADPIC "genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo 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". En el contexto de este asunto, esta disposición significa que el Canadá está obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC a toda la materia existente y que aún estaba protegida el 1º de enero de 1996.

En su sentido corriente, "materia" puede definirse como "el fundamento, base o fuente de algo" o "el contenido o tema de un libro, un discurso, etc., un asunto".³ En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, la expresión "materia" se utiliza para hacer referencia a cosas como las emisiones que pueden ser objeto del derecho de autor (párrafo 3 del artículo 14); los signos que pueden ser objeto de una marca de fábrica o de comercio (párrafo 1 del artículo 15) y las invenciones que pueden ser patentadas (párrafo 1 del artículo 28, artículo 31 y párrafo 1 del artículo 34). En resumen, el término "materia", tal como se utiliza en el Acuerdo sobre los ADPIC, hace generalmente referencia a aquello que tiene o puede tener derecho a protección como propiedad intelectual. En efecto, así es

² "Reunión 10 + 10, 16 de diciembre de 1991: Nota de la intervención del Presidente", anexa como Prueba documental N° 11 de los Estados Unidos.

³ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 3119 (1993).

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

No existe una diferencia sustantiva entre el modo en que los Estados Unidos y el Canadá entienden el término "materia". Según el Canadá, en el párrafo 2 del artículo 70, materia significa "lo que es susceptible de protección por los derechos de propiedad intelectual".⁴ Así pues, ambas partes parecen estar de acuerdo en que las invenciones patentadas son materia. Con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 70, el Acuerdo sobre los ADPIC "genera obligaciones relativas a" todas las invenciones ("toda la materia") existentes el 1º de enero de 1996 "y que [estén] protegida[s] en ese Miembro en dicha fecha". Por consiguiente el Canadá está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC a todas las invenciones patentadas (es decir, la materia protegida) existentes el 1º de enero de 1996.

La segunda frase del párrafo 2 del artículo 70 establece una norma distinta por la que se rigen las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes. Dispone, entre otras cosas, que estas obligaciones "se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna". En el párrafo 1 del artículo 18 del Convenio de Berna se dispone que "El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por la expiración de los plazos de protección". Según la historia de la negociación del artículo 70 preparada por Daniel Gervais, en la que tanto se basa el Canadá, esta disposición puede denominarse una "'disposición de retroactividad relativa', en tanto que se aplica a la materia existente (afectando así a las disposiciones existentes), pero con algunas salvaguardias".⁵

Párrafo 4 del artículo 70

El párrafo 4 del artículo 70 permite a los Miembros de la OMC limitar la responsabilidad por los actos infractores al pago de una remuneración equitativa cuando se cumplen dos condiciones: 1) que los actos se iniciaran (o se hiciera para ellos una inversión significativa) antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre los ADPIC por el Miembro de la OMC de que se trate y 2) que los actos resulten infractores con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. De este modo, el Acuerdo permite a los Miembros de la OMC llegar a un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los intereses de las partes que pueden haber realizado actos que, antes de la aceptación del Acuerdo sobre los ADPIC, fueran perfectamente legales y, sin embargo, hayan resultado infractores con arreglo al Acuerdo.

Así pues, el párrafo 4 del artículo 70 contempla claramente la posibilidad de que actos realizados en relación con una invención "resulten infractores" con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. Si -como aduce el Canadá- este país no tiene absolutamente ninguna obligación en el caso de la propiedad intelectual existente antes de 1996⁶, el párrafo 4 del artículo 70 carece de sentido. Esto no puede ser correcto y es totalmente contrario a los principios habituales de interpretación de los tratados.

⁴ Primera Comunicación Oral del Canadá, párrafo 67.

⁵ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, 268 (1998) (los paréntesis figuran en el original; el subrayado es nuestro).

⁶ Primera Comunicación Escrita del Canadá, párrafo 113 (las patentes "expedidas ... antes del 1º de enero de 1996 ... no están sujetas a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC").

Párrafo 6 del artículo 70

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

Relación entre todos los párrafos del artículo 70

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

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

II. PREGUNTAS FORMULADAS A LOS ESTADOS UNIDOS

Pregunta 8

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

Respuesta

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

Miembros de la OMC mientras que otros Miembros quizá tengan que modificar únicamente su régimen administrativo. Siempre que la obligación de que se trate se cumpla plenamente y tenga un fundamento legal sólido en el ordenamiento jurídico del Miembro, el método exacto de aplicación se deja a la discreción de ese Miembro.

Si el método utilizado por el Canadá para aplicar la disposición sobre la duración de 20 años de la protección mediante patente fuera distinto del empleado por los Estados Unidos pero proporcionara, no obstante, a todos y cada uno de los solicitantes de patentes un fundamento legal sólido para obtener ese período mínimo de 20 años, no existiría ningún problema de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el Canadá no ha proporcionado un período de 20 años por un método distinto; en el caso de muchos titulares de patentes, no ha proporcionado en absoluto ese período de 20 años.

Pregunta 9

***El Canadá afirmó en el párrafo 80 de su Primera Comunicación Escrita que la equivalencia sustantiva de los dos períodos de protección con arreglo a la antigua Ley y a la nueva Ley parece haber sido aceptada por las partes en el TLCAN, es decir, que el TLCAN parece reconocer la equivalencia sustantiva de los dos métodos aplicados para calcular ese período. Sírvanse comentar esta afirmación.**

Respuesta

El Canadá se equivoca al creer que la separación de los dos distintos períodos de patente en el texto del TLCAN por la palabra "o" implica necesariamente que ambos períodos son equivalentes. En el texto del artículo 1709 12) del TLCAN no se dice de forma expresa que ambos períodos son sustantivamente equivalentes. El TLCAN permite que las partes en ese Tratado elijan el período de patente que desean establecer y, por lo tanto, exige un menor grado de armonización entre las partes en lo que se refiere a la duración de la patente que el Acuerdo sobre los ADPIC.

En segundo lugar, es significativo que el lenguaje del Acuerdo sobre los ADPIC no sea el mismo que el del TLCAN. Efectivamente, dada la disparidad de las prácticas de los países que intervinieron en las negociaciones en lo que se refiere al cálculo de la duración de las patentes antes de que se concertara el Acuerdo sobre los ADPIC, el hecho de que los negociadores convinieran en recoger una norma única en el artículo 33 y no incluyeran en él una elección entre diversas posibilidades es significativo. Como dice Daniel Gervais,

"La cuestión de la duración de la protección fue un tema difícil durante las negociaciones, pero los titulares de derechos deberían acoger con satisfacción la armonización que ha hecho posible el Acuerdo sobre los ADPIC. Anteriormente, la duración de la protección se calculaba en algunos casos desde la fecha de la concesión y en otros desde la fecha de presentación de la solicitud. Por razones entre las que figuraban las diferentes fechas de las que partían los cálculos, la duración era distinta según los países. La norma única elegida aquí es de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud."⁷

Pregunta 10

Si un Miembro estableciera un sistema en el que los solicitantes de patentes controlaran por completo el ritmo de la tramitación de sus solicitudes y pudieran asegurarse de que el

⁷ Gervais, 169 (el subrayado es nuestro).

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

Respuesta

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

Pregunta 11

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

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7 *supra* en lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 70. En el *New Shorter Oxford English Dictionary*, se define el término "acto" como "una cosa hecha; una acción".⁸ Este sentido general está de acuerdo con la utilización de la palabra "actos" en otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (véanse los artículos 14, 22, 26, 28, 36, 37, 50 y 58). El sentido corriente del término "actos" abarcaría el acto administrativo de concesión de una patente por una oficina de patentes. Los Estados Unidos no aducen que el Canadá infrinja sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC debido a que la Oficina de Patentes canadiense no concedía a todos los titulares de patentes antes de 1996 períodos de protección de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los "actos" realizados por la Oficina de Patentes canadiense antes de 1996 no están en litigio. En cambio, la violación del Acuerdo por el Canadá procede de que, desde la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, este país no ha ampliado el período de protección de las invenciones patentadas existentes a por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta infracción no está relacionada con ningún "acto" anterior a 1996 sino únicamente con la materia (las invenciones protegidas) existente el 1º de enero de ese año. La norma recogida en el párrafo 1 del artículo 70, según la cual los actos anteriores a 1996 no generan obligaciones de conformidad con el Acuerdo, no implica que la materia existente el 1º de enero de 1996 tampoco esté sujeta a las obligaciones resultantes del Acuerdo.

Pregunta 12

***(Pregunta complementaria) En el artículo 58, el término "actúen" se utiliza en relación con las autoridades competentes. ¿Es este sentido de la palabra "actúen" más amplio que la definición del término "acto" proporcionada por ustedes?**

⁸ *New Shorter Oxford English Dictionary*, 21.

Respuesta

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

Pregunta 13

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

Respuesta

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

Pregunta 14

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

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4. Efectivamente, actos concordantes, comunes y coherentes han determinado un modelo discernible entre los Miembros de la OMC obligados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1º de enero de 1996 en lo que se refiere a la interpretación del artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70. Como se explicó en la respuesta estadounidense a la pregunta 4, los Estados Unidos no saben de ningún Miembro de la OMC en esas circunstancias (salvo el Canadá) que no aplique un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud a todas las patentes existentes el 1º de enero de 1996. Por lo menos seis de esos Miembros de la OMC tuvieron que modificar su legislación para proporcionar ese período. Otros Miembros de la OMC no modificaron sus leyes por la sencilla razón de que éstas ya estaban en conformidad con el Acuerdo.

En su comunicación oral (párrafos 72 y 73), el Canadá intenta hacer caso omiso de esta práctica ulterior aduciendo que las circunstancias que existían en algunos de los países que modificaron sus leyes no eran las mismas que en el Canadá. Esto no es pertinente. Independientemente de cuál fuera el período a partir del cual esos países introdujeron las modificaciones, lo importante es que todos ellos establecieron un sistema que proporcionaba un período mínimo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para todas las patentes existentes o pendientes de trámite el 1º de enero de 1996. En cambio, con arreglo a la ley canadiense, ese período no se aplica a todas las patentes existentes o pendientes de trámite en esa fecha.

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

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

⁹ Comunicación Oral del Canadá, párrafo 77.

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

ANEXO 1.4

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

(7 de enero de 2000)

Pregunta 1

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

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 7, 11 y 12 del Grupo Especial.

Pregunta 2

¿Podrían explicar los Estados Unidos por qué creen que la norma contenida en el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la retroactividad, abarcaría las patentes anteriormente expedidas, puesto que en su texto sólo se hace referencia a la "materia"?

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7 del Grupo Especial.

Pregunta 3

¿Podrían describir los Estados Unidos los retrasos establecidos en la ley, si los hubiere, comparables a los previstos en la antigua Ley del Canadá, que tenían a su disposición los solicitantes de patentes con arreglo a la legislación sobre patentes estadounidense en su forma anterior a la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay?

Respuesta

La Ley de Patentes de los Estados Unidos, tal como era antes de la promulgación de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, no preveía ningún "retraso establecido en la ley" y tampoco la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay creó ningún retraso de ese tipo. Sin embargo, la Ley de Patentes estadounidense contenía y contiene disposiciones similares al párrafo 2 del artículo 30 de la antigua Ley canadiense. Véanse 35 U.S.C. párrafos 111 (4), 133 y 151. En cada uno de estos artículos se autoriza al Comisario de patentes a volver a tramitar solicitudes abandonadas si, en el caso del artículo 111 (4), puede demostrarse, a satisfacción del Comisario, que el hecho de que no se abonara la tasa y se prestara juramento de acuerdo con lo requerido dentro del período prescrito fue no deliberado o inevitable y, en el caso de los artículos 133 y 151, puede demostrarse, a satisfacción del Comisario, que la no tramitación de la solicitud en un plazo de seis meses a partir de cualquier acto de la Oficina de Patentes o el hecho de no haber pagado la tasa de expedición exigida, respectivamente, fue inevitable. Por lo tanto, las disposiciones no ponían ni ponen a disposición de los solicitantes ningún "retraso establecido en la ley".

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

Pregunta 4

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

Respuesta

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

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

ANEXO 1.5

COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

(14 de enero de 2000)

Índice

Página

I.	INTRODUCCIÓN	60
II.	UN PERÍODO DE 17 AÑOS CONTADOS DESDE LA CONCESIÓN A LA PATENTE NO ES "EQUIVALENTE" A UN PERÍODO DE 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD	60
A.	Con independencia del período de "protección efectiva" concedido por el Canadá en virtud del artículo 33, el período de protección no debe expirar antes de que haya transcurrido un período de 12 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud	61
B.	El argumento canadiense sobre la equivalencia se basa en una metodología inadmisibles para calcular promedios entre períodos de protección efectiva.....	62
III.	EL DERECHO A UNA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN QUE NO EXPIRE ANTES DE TRANSCURRIDOS 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD NO ESTUVO "A DISPOSICIÓN" ("AVAILABLE") DE TODOS LOS SOLICITANTES DE PATENTES CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY	64
A.	Los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley nunca han tenido a su disposición ("available") en el Canadá, sobre una base legal sólida, un período de protección mediante patente que no expirase antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud	64
B.	Los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley que disponen de períodos de protección inferiores a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no escogieron perder sus derechos dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC	66
IV.	DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, LAS INVENCIONES PATENTADAS EXISTENTES AL 1º DE ENERO DE 1996 TIENEN DERECHO A UN PERÍODO DE PROTECCIÓN DE AL MENOS 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD	67
A.	La exención prevista para los actos anteriores a 1996 en el párrafo 1 del artículo 70 no guarda ninguna relación con el requisito de aplicar las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC a la materia existente, derivado del párrafo 2 del artículo 70	67
B.	No hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ningún fundamento para el argumento del Canadá de que el párrafo 2 del artículo 70 exige el cumplimiento sólo de algunas pero no de todas las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a la materia existente.....	69
V.	CONCLUSIÓN	70

I. INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense, la duración de la protección otorgada a las solicitudes de patente presentadas antes del 1º de octubre de 1989 ("patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley") es de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente. El Acuerdo sobre los ADPIC exige que el Canadá confiera una protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a todas las invenciones patentadas existentes al 1º de enero de 1996. Como el plazo de 17 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud expirará a menudo antes de transcurridos 20 años contados desde la concesión de la patente, esta incompatibilidad manifiesta entre el artículo 45 y el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC justifica que este Grupo Especial constataste que el Canadá ha violado sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Contrariamente a lo afirmado por el Canadá, un período de duración de la patente de 17 años contados desde la concesión no es "equivalente" a un período de protección que expire 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud. Además, en virtud de la Ley de Patentes canadiense, no todos los titulares de patentes existentes al 1º de enero de 1996 tenían a su disposición un período de 20 años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud, ni este período estaba a disposición, sobre una sólida base legal, de todos esos titulares de patentes en el momento en que presentaron sus solicitudes en el Canadá. Por último, de conformidad con el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, los requisitos de ese Acuerdo, con inclusión del de otorgar una duración de la protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, son aplicables a todas las invenciones patentadas de conformidad con la denominada antigua Ley, existentes actualmente en el Canadá, con independencia de si la Oficina de Patentes del Canadá había realizado o no anteriormente actos incompatibles con sus actuales obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. UN PERÍODO DE 17 AÑOS CONTADOS DESDE LA CONCESIÓN DE LA PATENTE NO ES "EQUIVALENTE" A UN PERÍODO DE 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

3. Según reconoce el Canadá, existen actualmente aproximadamente 67.000 patentes canadienses que tienen una duración que expirará antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.¹ Al 1º de enero de 1996, ese número era aún superior, ya que existían aproximadamente 94.000 patentes cuyos períodos de protección expiraban antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.² Estos hechos básicos refutan por sí solos el primer argumento del Canadá relativo a la presunta "equivalencia" de un período de 17 años contados desde la fecha de concesión y un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Al menos para 94.000 titulares de patentes, la duración de las patentes concedidas por la Ley canadiense al 1º de enero de 1996 expiraría antes del período previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

4. En un aparente intento de reducir la importancia jurídica de su reconocimiento relativo a las decenas de miles de patentes existentes que tienen períodos de protección que expirarán antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Canadá considera que el artículo 33 incluye el concepto de un período de protección "efectiva" y omite el texto literal del artículo 33. Haciendo caso omiso del texto liso y llano del artículo 33, el Canadá funda su argumento

¹ Primera comunicación del Canadá, párrafo 45 (en la que se menciona el número de 66.936 patentes).

² Primera comunicación del Canadá, párrafo 43 (en la que se menciona el número de 93.937 patentes).

de equivalencia exclusivamente en lo que denomina, según los casos, el período de protección "efectiva" o el período de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos".³ El Canadá considera que ha dado cumplimiento al artículo 33 porque su período de protección "efectiva" establecido con arreglo a un plazo de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente es al menos tan prolongado como el período medio de protección "efectiva" con arreglo a su régimen de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (debido a la existencia de un período medio de trámite de cinco años). En este argumento sobre la equivalencia existen dos errores fundamentales.

A. CON INDEPENDENCIA DEL PERÍODO DE PROTECCIÓN "EFECTIVA" CONCEDIDO POR EL CANADÁ EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 33, EL PERÍODO DE PROTECCIÓN NO DEBE EXPIRAR ANTES DE QUE HAYA TRANSCURRIDO UN PERÍODO DE 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

5. El texto del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere al período de protección "efectiva" ni al período de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos", sino a la fecha en que el período de protección debe expirar.⁴ Contradiendo la reiterada orientación del Órgano de Apelación, de dar una importancia fundamental a los términos del Acuerdo⁵, el Canadá excluye el texto liso y llano del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC y lo sustituye por el concepto de "protección efectiva".

6. El Canadá desearía que este Grupo Especial llegara a la conclusión -contradiendo directamente el texto liso y llano del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC- que un sistema con arreglo al cual el período de protección puede expirar (y a menudo lo hace) antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no infringe el artículo 33. No hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ningún fundamento para esta conclusión. El texto liso y llano del artículo 33 debe regir la solución de la presente diferencia.

7. Al interpretar los Acuerdos de la OMC, el Órgano de Apelación y varios grupos especiales anteriores han buscado reiteradamente orientación y aclaraciones en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.⁶ El párrafo 1 del artículo 31 de esta Convención establece lo siguiente:

Un tratado deberá 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.

³ Véase, por ejemplo, la primera comunicación del Canadá, párrafos 68 y 74; primera comunicación oral del Canadá, párrafo 13.

⁴ El artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC establece: "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."

⁵ Véase, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación que examinó el asunto *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), páginas 14 y 15 ("*Japón - Bebidas alcohólicas*"). Véase también, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R (adoptado el 20 de mayo de 1996), páginas 20 y 21 ("*Estados Unidos - Gasolina reformulada*"); e informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Gasolina reformulada*, WT/DS2/R (adoptado el 20 de mayo de 1996), párrafo 6.7.

⁶ Véanse las fuentes citadas *supra*, nota 5.

Por lo tanto, el texto de un acuerdo es a menudo la mejor expresión de las intenciones de las partes.⁷ Según lo expresado por el Órgano de Apelación: "La interpretación adecuada de [una disposición] es, en primer lugar, una interpretación textual."⁸

8. El Canadá trató de evitar y de modificar la clara redacción del artículo 33, basándose en el artículo 62.⁹ El párrafo 2 del artículo 62 contiene una obligación distinta, la de asegurar que el período de protección no se vea acortado injustificadamente por procedimientos no razonables. El párrafo 2 del artículo 62 aborda la cuestión del comienzo del término de protección y no se refiere a la fecha de expiración de ese período. Por supuesto, el artículo 33 debe examinarse en su contexto, y ese contexto incluye el párrafo 2 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC; no obstante, el párrafo 2 del artículo 62 no justifica la atribución al artículo 33 de un sentido que contradice sus términos expuestos. El Canadá se equivoca en su afirmación de que, debido a la existencia de un período medio de trámite de 5 años para las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley que tienen un término de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, lo único que exige el artículo 33 es un período de 15 años de "protección efectiva". El significado del artículo 33 es el que expresa su texto. Con arreglo a ese artículo, y con independencia del período de "protección efectiva", la duración de una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

B. EL ARGUMENTO CANADIENSE SOBRE LA EQUIVALENCIA SE BASA EN UNA METODOLOGÍA INADMISIBLE PARA CALCULAR PROMEDIOS ENTRE PERÍODOS DE PROTECCIÓN EFECTIVA

9. El segundo error fundamental del argumento canadiense sobre la equivalencia es que se basa en el período "normal o promedio" de protección "efectiva" o de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos", que el Canadá otorga actualmente a los titulares de patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley. A lo largo de su primera comunicación escrita y su primera comunicación oral, el Canadá ha justificado reiterada y expresamente el período de protección de 17 años contados desde la concesión de las patentes, comparándolo con el período "normal o promedio" de protección "efectiva" correspondiente a las patentes que gozan de protección durante 20 años contados desde la fecha de la solicitud.¹⁰

10. El Canadá utiliza el método de cálculo de promedios de dos maneras. En primer lugar, alega que, como el período de 5 años es el período de trámite "normal o promedio" de las solicitudes concedidas con arreglo a la nueva Ley, el término de protección efectiva de un régimen de 20 años contados desde la fecha de presentación de solicitud sería "normalmente" de un "promedio" de 15 años, lo que es inferior al período de 17 años previsto en la antigua Ley.¹¹ El Canadá también utiliza la

⁷ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (cuarta edición), página 627. Véase también el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, páginas 14 y 15.

⁸ Informe del Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, página 22.

⁹ Primera comunicación oral del Canadá, párrafos 18 y 19.

¹⁰ Primera comunicación del Canadá, párrafo 81 ("normal o promedio"). Véase también la primera comunicación del Canadá, párrafos 76 ("normal o promedio") y 77; primera comunicación oral del Canadá, párrafo 21 ("normal o promedio"); y respuesta del Canadá a la pregunta 22 del Grupo Especial, páginas 38 y 39 de la versión inglesa.

¹¹ Primera comunicación del Canadá, párrafos 76 ("normal o promedio"), 77 (en el que se observa que "cada caso particular" puede diferir del promedio), 81 ("normal o promedio"). Véase también la primera comunicación oral del Canadá, párrafo 21 ("normal o promedio"); y la respuesta del Canadá a la pregunta 22 del Grupo Especial, página 39 de la versión inglesa.

metodología de cálculo de promedios para formular la comparación opuesta, es decir, para afirmar que el período "medio" de trámite de 2 a 4 años en el caso de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley hace que su período de protección sea "equivalente [...] y de hecho [...] más largo" que el período normal o promedio de protección "efectiva" exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC.¹² No obstante, el hecho de que el Canadá se base en el promedio de los períodos de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley y la nueva Ley significa inevitablemente que su análisis no toma en cuenta las patentes cuyos períodos de trámite quedan fuera del promedio. Toda patente concedida con arreglo a la antigua Ley que tuvo un período de trámite inferior a 3 años antes de que el Canadá expidiera la patente tiene una duración que expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Canadá admite este hecho¹³, y pese a ello insiste en utilizar su metodología de cálculo de promedios para justificar su argumento relativo a la equivalencia.

11. Los Estados Unidos ya han observado que esta metodología de cálculo de promedios es improcedente. En rigor, como ha explicado el Grupo Especial que examinó el *asunto Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*:

El Grupo Especial [...] rechazó toda idea de compensar el trato menos favorable dado a unos productos con el trato más favorable dado a otros. Si se aceptara esa noción, se autorizaría a las partes contratantes a incumplir la mencionada obligación en un caso, o incluso con respecto a una parte contratante, basándose en que concedían un trato favorable en algunos casos, o a otra parte contratante. Esa interpretación produciría una gran incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los productos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al que responde el artículo III.¹⁴

12. Después de que el Grupo Especial señalara en este caso la incompatibilidad de una metodología de cálculo de promedios con lo resuelto en el informe del Grupo Especial que examinó el *asunto Artículo 337*¹⁵, el Canadá parece haber modificado ligeramente su argumento. En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, el Canadá se aparta de sus anteriores referencias al período de trámite "normal o promedio" y se refiere únicamente al hecho de que la mayoría de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley (89 por ciento) otorgan un período más breve de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" que las patentes que tienen una duración de 17 años contados desde la fecha de concesión.¹⁶ Como el período de examen de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley del Canadá, excesivamente prolongado, no es objeto de litigio en esta diferencia, es difícil que justifique la omisión del Canadá en establecer una duración compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC a todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Lo que es más importante, este argumento también es incompatible con los principios establecidos en el *asunto Artículo 337*. De conformidad con los principios establecidos en el informe de este asunto, incluso la mera posibilidad de una

¹² Primera comunicación del Canadá, párrafos 72, 73 y 81. Véase también la respuesta del Canadá a la pregunta 16 del Grupo Especial, página 32 de la versión inglesa.

¹³ Primera comunicación del Canadá, párrafo 64.

¹⁴ Informe del Grupo Especial del GATT en el *asunto Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, IBDD 36S/402 (adoptado el 7 de noviembre de 1989), párrafo 5.13 ("*Estados Unidos - Artículo 337*").

¹⁵ Pregunta 21 del Grupo Especial.

¹⁶ Respuesta del Canadá a la pregunta 21 del Grupo Especial, página 37 de la versión inglesa.

medida que negase los derechos dimanantes del Acuerdo constituiría una infracción.¹⁷ El sistema canadiense tiene consecuencias que van mucho más allá de la mera posibilidad de negar derechos previstos en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC a los titulares de patentes, ya que ha denegado efectivamente tales derechos, el 1º de enero de 1996, a un número aproximado de 94.000 titulares de patentes, y actualmente los deniega a casi 64.000 titulares de patentes. Estos titulares de derechos de patente no pueden ser descartados calificándolos de "excepcionales", como el Canadá trata de hacer en su respuesta a la pregunta del Grupo Especial sobre este punto.

III. EL DERECHO A UNA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN QUE NO EXPIRE ANTES DE TRANSCURRIDOS 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD NO ESTUVO "A DISPOSICIÓN" ("AVAILABLE") DE TODOS LOS SOLICITANTES DE PATENTES CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY

13. Contradiendo en cierto modo su argumento de que los titulares de patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley gozan efectivamente de un período de protección de 20 años, el Canadá agrega que ese término estaba al menos a disposición de ellos mediante la posibilidad de manipular los períodos de trámite de las solicitudes que dieron lugar a esas patentes. El Canadá no cuestiona el hecho de que todos los titulares de patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley no disponen actualmente de un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Además, ese período no estuvo en el pasado a disposición de todos esos solicitantes de patentes sobre una base legal sólida. Por último, no puede decirse que los titulares de patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley han preferido voluntariamente perder sus derechos a un período de protección correspondiente al nivel establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC en una época en que esos derechos no existían y cuando la obtención de ese período hubiera requerido que numerosos solicitantes renunciaran a una parte de los primeros años de protección a los que tenían derecho en virtud de la antigua Ley.

A. LOS SOLICITANTES DE PATENTES CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY NUNCA HAN TENIDO A SU DISPOSICIÓN ("AVAILABLE") EN EL CANADÁ, SOBRE UNA BASE LEGAL SÓLIDA, UN PERÍODO DE PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE QUE NO EXPIRASE ANTES DE TRANSCURRIDOS 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

14. La ley canadiense no brinda una sólida base legal a los solicitantes de patentes que presentaron sus solicitudes antes del 1º de octubre de 1989, para obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Ninguna de las disposiciones de la ley mencionadas por el Canadá -el párrafo 1 del artículo 30 y el artículo 73 de la antigua Ley- ofrecían esa base.

15. Según el Canadá, un solicitante con arreglo a la antigua Ley podía obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, abandonando efectivamente su solicitud de patente, no sólo una vez, sino dos. Entonces, después de abandonar dos veces su solicitud durante un período de tiempo máximo, y después de haber instado nuevamente el procedimiento, el solicitante podría perder su derecho a la solicitud, esperar un período de tiempo máximo y después volver a instar el procedimiento por tercera vez. El Canadá alega que mediante este procedimiento tortuoso y de tan escasa transparencia, ha cumplido su obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, de conceder una duración de las patentes que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.¹⁸

¹⁷ Estados Unidos - Artículo 337, párrafo 5.14.

¹⁸ Primera comunicación oral del Canadá, párrafos 43 y 44.

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

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

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

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

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

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

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

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

²² *Idem*, párrafos 67 a 71.

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

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

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

19. Las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC entraron en vigor para el Canadá el 1º de enero de 1996, y el derecho derivado del Acuerdo de obtener un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud comenzó a existir en esa fecha. El Canadá alega que el 1º de enero de 1996 no tenía que hacer extensivo ese derecho a todos los titulares de patentes cuyos períodos de duración eran inferiores a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud porque esas personas ya habían perdido su derecho a un período de protección del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, un derecho no puede perderse a sabiendas antes de que haya comenzado a existir.

20. El Canadá trata de presentar a todos los titulares de patentes que tienen términos de protección inferiores al nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC como personas que han adoptado una decisión estratégica prefiriendo esos términos inferiores. Esta descripción es inexacta. El Canadá no brinda ningún razonamiento convincente para explicar por qué los solicitantes utilizarían ese intrincado procedimiento (incluso si su disponibilidad fuera evidente), soportando los costos adicionales derivados de abandonar y volver a instar dos veces el procedimiento, para después dejar caducar y volver a presentar la misma solicitud. En realidad, el Canadá reconoce la dificultad de ofrecer una "teoría coherente o sencilla" sobre este particular.²⁴

21. Por otra parte, en virtud de la antigua Ley del Canadá, los solicitantes de patentes cuyas solicitudes se concederían ordinariamente en menos de 3 años habrían tenido acceso a un período de protección del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC sólo si estaban dispuestos a perder una parte de los primeros años de protección de sus patentes a la que tenían derecho al amparo de la antigua Ley. En otros términos, con arreglo a la antigua Ley, el Canadá añadió condiciones al período, supuestamente disponible, de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, lo que para muchos titulares de patentes habría dado lugar a un período de protección "efectiva" de menor duración. Por ejemplo, un solicitante de patente cuya tramitación se hubiera realizado en 2 años tendría derecho, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, a un período de protección "efectiva" de 18 años. Sin embargo, con arreglo a la antigua Ley del Canadá, para obtener el nivel de protección previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, el solicitante habría tenido que prolongar el trámite de su patente durante otro año, perdiendo así un año de protección efectiva. Muchos solicitantes no habrían hecho esta elección, y no habrían tenido que renunciar a ninguna parte del período de protección de la patente simplemente para obtener una duración que no expiraría antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

²³ *Idem*, párrafos 69 y 70.

²⁴ Respuesta del Canadá a la pregunta 24 c) del Grupo Especial, página 44 de la versión inglesa.

22. El párrafo 2 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo brindan una importante orientación sobre esta cuestión. El procedimiento, sumamente complicado, descrito por el Canadá, habría supuesto costos innecesariamente considerables para muchos titulares de patentes, infringiéndose así el requisito básico del Acuerdo sobre los ADPIC de que los procedimientos para la adquisición de derechos de patente no deben ser innecesariamente complicados o gravosos, ni deben comportar retrasos innecesarios. Si se lee el artículo 33 en el contexto del párrafo 2 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo, resulta evidente que el supuesto sistema canadiense que pondría a disposición un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud es por completo insuficiente para cumplir las obligaciones del Canadá.

IV. DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, LAS INVENCIONES PATENTADAS EXISTENTES AL 1º DE ENERO DE 1996 TIENEN DERECHO A UN PERÍODO DE PROTECCIÓN DE AL MENOS 20 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

23. El texto, el contexto y el objeto y fin del párrafo 1 del artículo 70, así como los antecedentes de su negociación y la práctica seguida ulteriormente por los Miembros de la OMC demuestran que los "actos" anteriores a 1996 no exoneran a los Miembros de la obligación de proporcionar a los derechos de propiedad intelectual una protección del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC -incluida una duración de la patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud- a toda la materia existente al 1º de enero de 1996. Los Estados Unidos ya expusieron detalladamente su postura con respecto a la interpretación adecuada del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC en los párrafos 10 a 17 de su primera comunicación escrita y en sus respuestas a las preguntas 7 y 11 a 14 del Grupo Especial. En lugar de reiterar esos argumentos, los Estados Unidos se referirán principalmente en esta comunicación a los nuevos argumentos aducidos por el Canadá, en particular en su respuesta a las preguntas 6 y 7 del Grupo Especial.

A. LA EXENCIÓN PREVISTA PARA LOS ACTOS ANTERIORES A 1996 EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 70 NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON EL REQUISITO DE APLICAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC A LA MATERIA EXISTENTE, DERIVADO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 70

24. Es importante observar que, aunque en este procedimiento se ha centrado la cuestión en la definición de las palabras "actos" y "materia" que figuran en los párrafos 1 y 2 del artículo 70, a juicio de los Estados Unidos existe escasa diferencia entre las partes con respecto a esas definiciones. En realidad, la esencia de la presente diferencia deriva de las distintas conclusiones que las partes extraen de esas definiciones.

25. Según ambas partes, el término "actos" puede incluir tanto los actos administrativos y legislativos de los gobiernos como los actos de los titulares de derechos y los terceros. Estos actos anteriores a 1996 podrían incluir el "acto" consistente en conceder o revocar una patente, infringir una patente o conceder una licencia obligatoria de una patente. Estos actos no están en sí mismos sujetos a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

26. Las tesis del Canadá y de los Estados Unidos difieren principalmente con respecto a las conclusiones derivadas de esta definición del término "actos". El mero hecho de que el Canadá realizara antes de 1996 actos que negaban una protección del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC a determinada materia, no significa que el Canadá esté exento para siempre de aplicar las obligaciones dimanantes del Acuerdo a esa materia. En el contexto de las invenciones patentadas, el hecho de que el Canadá haya negado un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud con anterioridad al Acuerdo sobre los ADPIC no significa que el Canadá

esté exento para siempre de la obligación de otorgar un período de protección del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC a las invenciones existentes al 1º de enero de 1996.

27. Por supuesto, los actos legislativos y administrativos anteriores a 1996 (y los actos de infracción cometidos por terceros) podrían haber afectado adversamente a los derechos de los titulares de patentes y podrían haber sido incompatibles con las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. Esos actos no son en sí mismos recurribles al amparo del Acuerdo. Sin embargo, la materia a la que los actos se aplicaron puede tener derecho a una protección del nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC con posterioridad al 1º de enero de 1996. El párrafo 1 del artículo 70 no impide la aplicación prospectiva de las normas del Acuerdo a la materia existente, según lo prescrito en el párrafo 2 del artículo 70, incluida la norma relativa al período de protección.

28. Los párrafos 1 y 2 del artículo 70 son disposiciones distintas que abordan situaciones diferentes. El Canadá alega que los Estados Unidos han interpretado el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC de un modo que lo priva de sentido y no resuelve el "aparente conflicto" entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70.²⁵ Sin embargo, en opinión de los Estados Unidos, no existe conflicto - aparente o no- entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70. El "conflicto" entre esas dos disposiciones sólo es evidente para el Canadá y resulta de la estrecha interpretación que hace el Canadá de esas disposiciones. Por otra parte, el párrafo 1 del artículo 70 no carece en absoluto de significado, sino que simplemente no guarda relación con las circunstancias fácticas concretas del caso presente. En realidad, como hemos expuesto en nuestras comunicaciones anteriores, es la interpretación que hace el Canadá del párrafo 1 del artículo 70 lo que privaría de significado a una gran parte del artículo 70, o lo haría redundante.

29. El Canadá sostiene que deben existir "razones imperiosas presentadas por los Estados Unidos" para "suprimir la clara redacción del párrafo 1 del artículo 70".²⁶ Sin embargo, los Estados Unidos no tratan de "suprimir" ningún texto del Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el párrafo 1 del artículo 70. Esta disposición simplemente no guarda relación con la presente diferencia porque los Estados Unidos no impugnan los actos realizados por el Canadá antes de 1996. Reiteramos que el hecho de que el párrafo 1 del artículo 70 no guarde relación con la presente diferencia no significa que esa disposición carezca de sentido y hemos demostrado detalladamente en nuestras comunicaciones por qué nuestra interpretación de los párrafos 1 y 2 del artículo 70 es lógica y compatible con el texto, el contexto y el objeto y fin del artículo 70, los antecedentes de la negociación de esa disposición y la práctica ulteriormente seguida por los Miembros de la OMC.

30. En síntesis, los Estados Unidos no alegan que el Canadá haya infringido sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC por el hecho de que la Oficina de Patentes canadiense no concediera, antes de 1996, patentes con un período de protección de al menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los "actos" realizados por la Oficina de Patentes del Canadá antes de 1996 no son objeto de impugnación y, en rigor, no están sujetos a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, la infracción del Acuerdo cometida por el Canadá deriva del hecho de no haber concedido, desde la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, un período de protección para las invenciones patentadas existentes, de al menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta infracción no guarda relación con ningún "acto" anterior a 1996, sino que se relaciona únicamente con la materia (invenciones protegidas) existente al 1º de enero de 1996. La norma del párrafo 1 del artículo 70 según la cual los actos

²⁵ Respuesta del Canadá a la pregunta 7 del Grupo Especial, páginas 25 y 27 de la versión inglesa.

²⁶ Respuesta del Canadá a la pregunta 7 del Grupo Especial, página 25 de la versión inglesa (tercer párrafo).

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

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

31. Respondiendo a los argumentos presentados por los Estados Unidos en su comunicación oral de 20 de diciembre en el sentido de que la interpretación de los párrafos 1 y 2 del artículo 70 formulada por el Canadá privaría de significado a otros aspectos del artículo 70, el Canadá ha aclarado que el párrafo 2 del artículo 70 se aplicaría al menos con respecto a los derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 27, el párrafo 28 y el apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, en su respuesta a la pregunta 7 del Grupo Especial, el Canadá hizo las siguientes declaraciones:

En consecuencia, el Canadá interpreta también que, *en virtud del párrafo 2 del artículo 70*, la materia novedosa, original y útil, inventada y protegida antes de la fecha de aplicación del Acuerdo y que sigue estando protegida en esa fecha, *tendría derecho a la protección mediante el instrumento de la patente de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27, y a la concesión de los beneficios exclusivos, mejorados por el Acuerdo sobre los ADPIC*, conferidos por el artículo 28.²⁷

**

**

**

**

La materia patentable con arreglo al párrafo 2 del artículo 70 incluiría las obligaciones establecidas en el artículo 28, de conferir determinados derechos exclusivos al titular de la patente, y el derecho de recibir una remuneración de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31 cuando un Miembro permita el uso de una materia patentable sin la autorización del titular del derecho.²⁸

32. Resulta significativo que el Canadá admita que los actos realizados antes de 1996 no impiden aplicar las obligaciones derivadas del párrafo 1 del artículo 27, el artículo 28 y el apartado h) del artículo 31 a la materia existente. Así, por ejemplo, el Canadá estaría aparentemente de acuerdo en que, si una patente hubiese sido concedida en 1993 y la ley canadiense otorgara sólo cuatro de los cinco derechos exclusivos previstos en el artículo 28, el párrafo 2 del artículo 70 supondría que el Canadá debe conceder, a partir del 1º de enero de 1996, el quinto derecho exclusivo a esa patente.

33. El Canadá y los Estados Unidos siguen discrepando de si el párrafo 2 del artículo 70 exige que el Canadá aplique también la obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC de conceder un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, a las invenciones que gozaban de protección al 1º de enero de 1996. Aunque el Canadá admite que los Miembros de la OMC están obligados por el párrafo 2 del artículo 70 a conceder la protección prevista por el Acuerdo sobre los ADPIC en el párrafo 1 del artículo 27, el artículo 28 y el apartado h) del artículo 31 a la materia existente al 1º de enero de 1996, el Canadá alega que el período de protección aplicable a esa materia no está abarcado por el párrafo 2 del artículo 70. El Canadá no ha explicado ni puede explicar por qué la obligación dimanante del Acuerdo sobre

²⁷ Respuesta del Canadá a la pregunta 7 del Grupo Especial, página 22 de la versión inglesa (segundo párrafo completo) (cursivas y subrayado añadidos).

²⁸ Respuesta del Canadá a la pregunta 7 del Grupo Especial, página 28 de la versión inglesa (primer párrafo).

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

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

V. CONCLUSIÓN

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

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

ANEXO 1.6

COMUNICACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL

(25 de enero de 2000)

I. INTRODUCCIÓN

1. Señor Presidente, miembros del Grupo Especial, representantes del Gobierno del Canadá y miembros de la Secretaría: en nombre de la delegación de los Estados Unidos quisiera agradecer en primer lugar al Grupo Especial y al personal de la Secretaría el tiempo y el constante esfuerzo que están dedicando a este asunto.

2. Pese a las alegaciones en contrario del Canadá y a sus intentos de demostrar que no es así, este asunto sigue siendo "sumamente sencillo".

3. El texto del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC es claro e inequívoco:

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 embargo, el Canadá admite que el período de protección del 40 por ciento de sus patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que aún están en vigor expirará antes de que haya transcurrido el plazo de 20 años contados desde las fechas respectivas de presentación de las solicitudes.¹ Por lo tanto, la duración de esas patentes es incompatible con la obligación expresamente prescrita en el artículo 33.

4. El texto del párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC carece asimismo de toda ambigüedad:

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 ...

Muchas de las patentes concedidas por el Canadá con arreglo a la antigua Ley seguían siendo válidas en el momento en que el Acuerdo sobre los ADPIC comenzó a ser aplicable para el Canadá el 1º de enero de 1996. Esto es un hecho incontrovertido. Por consiguiente, el "Acuerdo genera obligaciones relativas a" las invenciones protegidas por esas patentes expedidas con arreglo a la antigua Ley. Una de esas obligaciones es la recogida en el artículo 33. El Canadá debe proporcionar protección que "no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" a todas esas patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.

5. Y, como el Canadá incumple esta obligación en el caso del 40 por ciento de sus patentes existentes que fueron expedidas con arreglo a la antigua Ley, existe la presunción de que infringe el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es realmente así de sencillo.

¹ Primera Comunicación del Canadá, párrafo 45.

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

Equivalencia

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

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

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

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

² Segunda Comunicación del Canadá, párrafo 3.

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

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

cuyos períodos efectivos de trámite se desvían significativamente del promedio. Esta metodología es claramente incompatible con la decisión del Grupo Especial en el asunto *Artículo 337*, y el Canadá aún no ha logrado conciliarlas.⁵

10. Además, el método aplicado por el Canadá, que consiste en comparar períodos de protección efectivos sobre la base de los períodos medios de trámite de la patente, anularía el objeto y fin del artículo 33. Este artículo tiene el propósito de armonizar los períodos de patente en torno a un sistema basado en 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁶ Según el razonamiento del Canadá, los Miembros de la OMC no están obligados a proporcionar un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud siempre que establezcan un período a partir de la concesión que esté relacionado con los períodos medios de trámite de las patentes en sus respectivos países. Por ejemplo, un período de 17 años a partir de la concesión sería compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC en los países en que los períodos medios de trámite de las patentes son de tres años o más pero no en los países en que esos períodos son inferiores a tres años. Esta interpretación es directamente contraria al objetivo de los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC, que consistía en lograr lo que el propio Canadá describe como "la armonización del período de protección entre los Estados miembros".⁷

Disponibilidad

11. Independientemente de su argumento de la "equivalencia", el Canadá alega también que no infringe el artículo 33 porque los titulares de patentes tenían "a su disposición" una protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud si aplicaban tácticas dilatorias en la tramitación de esa solicitud. Al no aprovechar esas tácticas dilatorias, aduce el Canadá, los solicitantes renunciaban en esencia a su derecho a un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁸ También este argumento presenta defectos fundamentales.

12. Ante todo, es un hecho incontrovertido que todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley se basaban en solicitudes de patente presentadas antes del 1º de octubre de 1989. Tampoco se discute que la obligación de proporcionar un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no existió para el Canadá hasta que comenzó a ser aplicable a ese país el Acuerdo sobre los ADPIC, el 1º de enero de 1996. Por consiguiente, era imposible que los solicitantes con arreglo a la antigua Ley renunciaran con conocimiento de causa al derecho a un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud que les reconoce el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, como determinados solicitantes con arreglo a la antigua Ley -aquellos cuyas patentes se habrían concedido en menos de tres años- hubieran tenido que perder un período de protección efectiva para obtener una protección que no expirara antes de que hubieran transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, difícilmente puede decirse que la opción que el Canadá ponía a disposición de los solicitantes de patentes fuera la contemplada en el artículo 33.

13. Para apoyar su posición de que los solicitantes con arreglo a la antigua Ley tenían a su disposición un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Canadá

⁵ Véase el informe del Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, IBDD S36/402 (adoptado el 7 de noviembre de 1989), párrafo 5.13.

⁶ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, 169 (1998).

⁷ Primera Comunicación Oral del Canadá, párrafo 55.

⁸ Segunda Comunicación del Canadá, párrafo 29.

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

14. En segundo lugar, las tácticas dilatorias increíblemente complicadas que describe el Canadá -abandonar por dos veces una solicitud y volver a activarla en cada caso y a continuación permitir que la solicitud caduque y después subsanar la caducidad- no tienen un fundamento legal sólido. De acuerdo con la orientación dada por el Órgano de Apelación en el asunto *India - Protección mediante patente*⁹, los Estados Unidos examinaron, en los párrafos 14 a 28 de su comunicación de réplica, las disposiciones pertinentes de la antigua Ley y su relación con esas tácticas dilatorias. Al hacerlo, observaron que los solicitantes no tienen un derecho legalmente garantizado a utilizar esas tácticas para obtener un período de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En el párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley del Canadá se permitía que volvieran a activarse las solicitudes abandonadas si "la imposibilidad de completar o tramitar la solicitud dentro del plazo especificado no fue razonablemente evitable".¹⁰ En otros términos, el solicitante de una patente que había abandonado su solicitud no tenía ningún derecho legal a volverla a activar si había dado lugar a retrasos que razonablemente habrían podido evitarse. El hecho de que el Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá no conozca ningún caso en que se hayan denegado los retrasos no tiene consecuencias jurídicas ni modifica el claro texto de la Ley canadiense.

15. El Canadá intenta de reforzar su argumento sobre esas tácticas dilatorias afirmando que existen "normas similares en la legislación de patentes de los Estados Unidos".¹¹ Esta comparación sólo pone de relieve la debilidad del argumento del Canadá. La Ley de Patentes de los Estados Unidos contiene efectivamente una norma similar al párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley del Canadá. Al igual que ese párrafo, la disposición estadounidense no prevé la posibilidad de que se conceda un retraso a cualquiera que lo solicite. En cambio, dispone que las solicitudes de patentes sólo se podrán volver a activar cuando el retraso haya sido "inevitable". Además, con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, los solicitantes de patentes no tienen que aplicar ninguna táctica dilatoria para obtener un período de patente que no expire antes de que hayan transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. De conformidad con la legislación estadounidense, todos los solicitantes y propietarios de patentes vigentes tienen un derecho legal a ese período, incluso cuando optan por no abandonar sus solicitudes de patente o permitir que caduquen en repetidas ocasiones.

16. Por último, es interesante señalar la incompatibilidad entre el argumento del Canadá acerca de la "disponibilidad" de un período de patente de 20 años y el argumento de ese país de que la legislación canadiense prevé realmente ese período. Cabe preguntarse por qué, si los dos períodos son efectivamente "equivalentes", un solicitante con arreglo a la antigua Ley tendría que retrasar la fecha de la concesión para obtener un período de 20 años. La respuesta evidente es que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense, no se prevé en realidad un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

⁹ Véase el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, WT/DS50/AB/R (adoptado el 16 de enero de 1998), párrafos 66, 69 y 70.

¹⁰ Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capítulo P-4, artículo 30 2) (1985). Prueba documental N° 16 del Canadá.

¹¹ Segunda Comunicación del Canadá, párrafo 33.

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

17. La defensa final del Canadá en este asunto se basa en el artículo 70. El texto del párrafo 2 de ese artículo requiere que los países desarrollados Miembros de la OMC apliquen las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC -todas las obligaciones resultantes de ese Acuerdo- a las invenciones que estuvieran patentadas el 1º de enero de 1996. El párrafo 1 de ese artículo no debilita esa prescripción ni prevé otra cosa. En cambio, la interpretación que hace el Canadá del párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC es incompatible con el texto de esa disposición, su contexto, su objeto y fin y la historia de su negociación, así como con la práctica ulterior de todos los demás países desarrollados Miembros de la OMC.

18. El texto del párrafo 2 del artículo 70 es la clave de su interpretación. El claro lenguaje de esta disposición indica que las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a toda la "materia" existente el 1º de enero de 1996 "que esté protegida" en esa fecha. Una invención es materia. Una patente es una forma de protección de la propiedad intelectual. Por lo tanto, en resumen, en el párrafo 2 del artículo 70 se dispone que las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC deben aplicarse a todas las invenciones patentadas existentes.

19. El Canadá intenta oscurecer la interpretación de esta clara disposición concediendo gran importancia a la distinción entre una patente y la materia protegida por una patente. Esta distinción no tiene ningún efecto en la interpretación del párrafo 2 del artículo 70. Sencillamente, las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC deben aplicarse a las invenciones patentadas. Del mismo modo, el Canadá parece aducir en su segunda comunicación que la "materia patentada" no es "materia".¹² Dado que el párrafo 2 del artículo 70 se aplica a la "materia ... que esté protegida", tampoco en este caso tiene importancia la distinción introducida por el Canadá.

20. Independientemente de estas distinciones semánticas no pertinentes en relación con el párrafo 2 del artículo 70, la defensa del Canadá a partir de ese artículo se basa en una interpretación excesivamente general del párrafo 1 del mismo. Como se dice en la comunicación de réplica de los Estados Unidos, el párrafo 1 del artículo 70 se aplica a todos los "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC al Canadá. Esos actos pueden ser actos de partes privadas o de autoridades oficiales. En sus anteriores comunicaciones, los Estados Unidos han facilitado numerosos ejemplos de los actos que abarca el párrafo 1 del artículo 70 y de los efectos de esa disposición.¹³

21. En el contexto de este asunto, el párrafo 1 del artículo 70 significa que el Canadá no está actualmente en contravención del Acuerdo sobre los ADPIC por no haber puesto a disposición de todos los solicitantes, antes de 1996, períodos de patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Los Estados Unidos no aducen que los actos físicos de conceder patentes con períodos de 17 años a partir de la concesión realizados por El Canadá a principios del decenio de 1990 infrinjan el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto parece ser evidente, y efectivamente lo fue para muchos negociadores del Acuerdo. Como se señaló en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 6 d) del Grupo Especial, durante las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC, algunos países consideraron que en el párrafo 1 del artículo 70 se recogían conceptos "demasiado evidentes" para incluirlos en el Acuerdo. La historia de la negociación no apoya la posición del

¹² Segunda comunicación del Canadá, párrafo 51.

¹³ *Por ejemplo*, Primera Comunicación Oral de los Estados Unidos, párrafo 14, respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 11 del Grupo Especial, Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 25.

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

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

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

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

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

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

¹⁴ Primera comunicación escrita del Canadá, párrafo 113.

Práctica ulterior

27. Como nota final, los Estados Unidos deben poner de nuevo de relieve el hecho sumamente significativo de que, entre todos los países desarrollados Miembros de la OMC (salvo el Canadá), la práctica acerca de la interpretación del artículo 33 y los párrafos 1 y 2 del artículo 70 parece ser totalmente uniforme. El Canadá no ha presentado ningún dato que refute las pruebas facilitadas sobre este punto en la primera comunicación de los Estados Unidos. A la cuestión clave en litigio -si debe estar disponible para todas las patentes vigentes el 1º de enero de 1996 un período de protección de por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud- todos los demás países desarrollados Miembros de la OMC responden afirmativamente. Dada la importancia de la práctica ulteriormente seguida para orientar la interpretación de las disposiciones de los tratados de conformidad con el artículo 31 3) b) de la Convención de Viena, no se puede hacer caso omiso de este consenso entre los demás Miembros de la OMC.

IV. CONCLUSIÓN

28. Por todas estas razones, los Estados Unidos piden respetuosamente al Grupo Especial que constate que el Canadá infringe sus obligaciones con arreglo a los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y recomiende que el Canadá ponga su legislación en conformidad con esas disposiciones.

ANEXO 1.7

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

(3 de febrero de 2000)

B. DISPONIBILIDAD (ARTÍCULO 33)

Pregunta 32

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

Respuesta

No. El Acuerdo establece que el período de protección disponible no debe expirar antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Acuerdo también estipula que las patentes se deben conceder "dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente" y que los procedimientos para la adquisición de derechos de patente no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán retrasos injustificables. El texto del Acuerdo no respalda el concepto de que un Miembro pueda hacer caso omiso de una obligación simplemente cumpliendo otra obligación.¹ Estas obligaciones no suponen opciones alternativas. Un Miembro no puede condicionar su cumplimiento de una obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC a la decisión de un solicitante de patente de perder sus derechos en virtud de otra disposición de dicho Acuerdo.

Pregunta 33

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

Respuesta

El texto del párrafo 2 del artículo 70 y el del artículo 33 indican que no sería suficiente que un Miembro de la OMC ofreciera un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud sólo en el momento en que se presentara la solicitud de patente. Básicamente, esto significaría interpretar que el párrafo 2 del artículo 70 contiene una excepción que no existe en el texto. Los términos del párrafo 2 del artículo 70 no contienen matizaciones sobre este particular y exigen que los países desarrollados Miembros cumplan las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las invenciones protegidas al 1º de enero de 1996. En este caso, es incuestionable que el 1º de enero de 1996 el Canadá no puso a disposición de todos los titulares de patentes un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El 1º de enero de 1996, los titulares de patentes concedidas con

¹ Véase, por ejemplo, el Informe del Grupo Especial del GATT que examinó el asunto Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, IBDD 36S/452 (adoptado el 7 de noviembre de 1989), párrafo 5.13.

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

Pregunta 34

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

Respuesta

No puede decirse que los solicitantes cuyas patentes fueron concedidas antes de la fecha de aplicación del Acuerdo hayan preferido renunciar a un período posterior cuando el Acuerdo sobre los ADPIC ni siquiera se había aplicado. Haber "preferido renunciar a un período posterior" supone necesariamente que los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley adoptaron a sabiendas la decisión de renunciar a su derecho a este período posterior antes de la concesión de sus patentes. Lógicamente, no es posible renunciar a un derecho que no existe. El derecho a un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no existía (ni existe) para los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley en virtud de la ley canadiense, y no existía en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC hasta la fecha de aplicación de este Acuerdo para el Canadá, o sea el 1º de enero de 1996.

ANEXO 2.1

PRIMERA COMUNICACIÓN DEL CANADÁ

(2 de diciembre de 1999)

Índice

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	81
II. HECHOS	82
A. Disposiciones del Acuerdo	82
B. Disposiciones sobre la duración de la protección en la Ley de Patentes canadiense.....	84
C. Contexto y antecedentes legislativos	84
D. Trámite de las solicitudes de patente en el Canadá.....	87
E. Solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley	87
F. Patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley - Estadísticas.....	90
G. Solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley.....	91
H. Patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley - Estadísticas.....	92
III. CUESTIONES DEBATIDAS	93
IV. COMUNICACIONES	93
A. La causa básica de las cuestiones debatidas	93
B. Los períodos de privilegio exclusivo previstos en el artículo 45 y en el artículo 33 son equivalentes	94
C. El artículo 45 no exige, y nunca exigió, que la duración de la protección finalice antes de la expiración de un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud	97
D. Artículo 70	101
E. Conclusión	104
V. CONSTATAACIONES SOLICITADAS	104

I. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

- a) el plazo del privilegio y el derecho de propiedad exclusivos conferidos a una patente "del artículo 45" es equivalente o superior al plazo del privilegio y el derecho de propiedad exclusivos conferidos a una patente cuya duración no expira, según lo preceptuado por el artículo 33, antes de transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y es compatible con ese plazo;
- b) al establecer una duración de la protección que se cuenta a partir de la fecha de concesión de una patente, el artículo 45 no establece ni exige de modo alguno que el plazo de protección concedido expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente;
- c) los acontecimientos o las circunstancias que pueden limitar la duración de la protección de una patente concedida con arreglo al artículo 45 a menos de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud son acontecimientos o circunstancias que dependen de la capacidad de adopción de decisiones privadas y del control estratégico del solicitante; y

¹ Carta de la Embajadora Rita D. Hayes, de los Estados Unidos, al Embajador John M. Weekes, del Canadá, de fecha 6 de mayo de 1999. Se reproduce como Prueba documental N° 1.

- d) en todo caso, las patentes "del artículo 45", expedidas en virtud de un acto de concesión llevado a cabo antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC están exentas de las obligaciones dimanantes del Acuerdo debido a la excepción expresa establecida en el párrafo 1 del artículo 70 y, más particularmente, ni las disposiciones sobre aplicación retroactiva establecidas en el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo ni el plazo de protección estipulado en el artículo 33 son aplicables a esas patentes.

II. HECHOS

A. DISPOSICIONES DEL ACUERDO

6. Con el título "*Duración de la protección*" el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

7. El alcance de esta obligación se trata asimismo en los párrafos 1 y 2 del artículo 62, que establecen lo siguiente:

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

8. La obligación de los Miembros de aplicar las normas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC se desprende de las disposiciones del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la parte pertinente, esos dos párrafos establecen lo siguiente, respectivamente:

Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos.

Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo [...]. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.²

² El Órgano de Apelación se pronunció en favor de la aplicación de esta norma relativa a las facultades discrecionales de los Miembros para aplicar sus obligaciones en materia de ADPIC en el asunto *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura (AB-1997-5)*, (WT/DS50/AB/R) (19 de diciembre de 1997), párrafos 59 y siguientes, a partir de la página 25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Tras su reciente modificación, que afectó esencialmente a su redacción, contenida en la **Ley de Actualización de la Ley de derecho de autor**⁴ de 1993, esas dos disposiciones establecen actualmente lo siguiente:

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

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.

18. El artículo 46 estipula el pago de tasas anuales -"tasas de mantenimiento"- para conservar los derechos concedidos por la patente después de su expedición. También dispone que cuando esas tasas no se paguen dentro del plazo establecido, se considerará que la patente ha expirado al vencimiento de ese plazo. Concretamente, el artículo 46 dispone lo siguiente:

46. 1) Para conservar los derechos concedidos por la patente, el titular de una patente expedida por la Oficina de Patentes en virtud de la presente Ley después de la entrada en vigor de este artículo deberá pagar al Comisario las tasas que se determinen, con respecto a dichos períodos.

2) Si las tasas que se deben pagar con arreglo al párrafo 1) no se pagan dentro del término previsto en el reglamento, se considerará que el plazo de duración de la patente ha expirado al vencimiento de aquel término.⁵

C. CONTEXTO Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

19. Lo esencial de los artículos 44 y 45, conjuntamente con otro gran número de modificaciones propuestas a la **Ley de Patentes**, se presentó por primera vez en el Parlamento el 6 de noviembre de 1986 mediante el Proyecto de Ley C-22. Aunque corrientemente aún se lo denomina así, este Proyecto de Ley fue promulgado y se convirtió en ley con el título de **Ley que modifica la Ley de**

⁴ S.C. 1993, capítulo 15, artículo 42. La parte pertinente se reproduce como Prueba documental Nº 2. Estas modificaciones entraron en vigor el 1º de octubre de 1996.

⁵ S.C. 1993, capítulo 15, artículo 43. Se reproduce en la Prueba documental Nº 2.

patentes y establece ciertas disposiciones conexas⁶ (denominada indistintamente Proyecto de Ley C 22 o Proyecto) el 17 de noviembre de 1987.

20. En el Proyecto de Ley C-22, las disposiciones de que se trata fueron redactadas con el objeto de prever su aplicación futura. Esas disposiciones, incluidas en la cláusula 16 del Proyecto de Ley como artículos 46 y 47, disponían lo siguiente:

46. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, la duración de toda patente expedida por la Oficina de Patentes de conformidad con la presente Ley será de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el Canadá, si ésta es posterior a la entrada en vigor del presente artículo.

47. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, la duración de toda patente expedida por la Oficina de Patentes de conformidad con la presente Ley y cuya solicitud se haya presentado a partir del 1º de agosto de 1935 y antes de la entrada en vigor del presente artículo será de 17 años contados desde la fecha de expedición de la patente.⁷

21. El artículo 48 del Proyecto de Ley C-22 era equivalente al artículo 46 de la versión actual de la Ley. Excepto alguna variación en la disposición sobre caducidad que figura en el párrafo 2), el artículo 48 es en lo sustancial idéntico al artículo 46.

48. 1) El titular de una patente expedida por la Oficina de Patentes de conformidad con la presente Ley después de la entrada en vigor del presente artículo deberá pagar al Comisario, para conservar los derechos otorgados por la patente, las tasas que se determinen, con respecto a esos períodos.

2) Cuando las tasas que debe pagar el titular de una patente con respecto a un período, establecidas a los fines del párrafo 1), no se paguen antes de la expiración de ese plazo, se considerará que el plazo de duración de la patente ha caducado a la expiración del nuevo período que se hubiera establecido.⁸

22. La presentación y la sanción del Proyecto de Ley C-22 se basó en dos razones principales.

23. La primera razón se relacionaba con la decisión del Gobierno canadiense de responder a la insatisfacción internacional respecto del carácter abierto de las disposiciones de la legislación canadiense en materia de patentes, que permitían la licencia obligatoria de las invenciones patentadas relativas a la utilización, preparación o producción de alimentos o medicamentos.⁹ (Entre otras

⁶ S.C. 1987, capítulo 41, artículos 46 y 47. Su parte pertinente se reproduce como Prueba documental N° 3.

⁷ La referencia al 1º de agosto de 1935 alude a la fecha de entrada en vigor de la disposición sobre la duración de la protección contenida en la versión anterior de la **Ley de Patentes** que, para armonizar los plazos de la legislación del Canadá y de los Estados Unidos, había introducido originalmente el plazo de "17 años contados desde la fecha de concesión" en la Ley de Patentes canadiense. R.S.C. 1970, capítulo P-4. El artículo 48 introdujo el plazo de 17 años. Se reproduce parcialmente como Prueba documental N° 4.

⁸ S.C. 1987, capítulo 41, artículo 48. Se reproduce en la Prueba documental N° 3.

⁹ Véase, por ejemplo, David J. French, "Patent Law Reform in Canada", *Canadian Intellectual Property Review*, volumen 4, N° 2, 337. Se reproduce como Prueba documental N° 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

¹² Roger T. Hughes y otros. *Hughes and Woodley On Patents*, (Butterworths: Toronto, 1984), servicio de hojas amovibles actualizado hasta abril de 1999, páginas 315 a 315-5. Su parte pertinente se reproduce como Prueba documental N° 7.

¹³ Declaración jurada de Peter J. Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes del Canadá, párrafo 3. Se reproduce íntegramente como Prueba documental N° 8. Se cita en adelante como "declaración jurada de Davies".

¹⁴ David Vaver, *Intellectual Property Law - Copyright - Patents - Trade-marks*, (Irwin Law; Concord [Ontario], 1997), página 114, nota 2. La parte pertinente se reproduce como Prueba documental N° 9.

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

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

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

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

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

D. TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE EN EL CANADÁ

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

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

E. SOLICITUDES PRESENTADAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY

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

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

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

¹⁷ Declaración jurada de Davies, párrafo 8.

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

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

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

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

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

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

¹⁸ Declaración jurada de Davies, párrafos 5 y 7.

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

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

²¹ Declaración jurada de Davies, párrafo 8.

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

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

- i) El solicitante puede conseguir el retraso del procedimiento simplemente solicitándolo al funcionario encargado del examen de las patentes. Según mi experiencia personal, no conozco ningún caso en que se haya rechazado tal petición.
- ii) Un medio sencillo para retrasar la solicitud es que el solicitante espere hasta la finalización de cada plazo aplicable para realizar un acto determinado. Por ejemplo, el solicitante puede esperar hasta que finalice el período de seis meses para responder a cada informe emitido por el funcionario de la oficina y hasta el final del período de seis meses para pagar la tasa definitiva antes de la concesión de la patente.
- iii) El solicitante puede también no responder al informe presentado por el funcionario dentro del plazo de seis meses posterior a la emisión de ese informe. La consecuencia de ello será que se considerará que la solicitud ha sido abandonada; no obstante, una solicitud abandonada se puede volver a activar dentro del plazo de 12 meses.
- iv) Un solicitante puede además no pagar la tasa definitiva dentro de los seis meses siguientes al requerimiento de pago notificado por la Oficina. La consecuencia de esto es que se considerará perdido el derecho a la solicitud; no obstante, en este caso la solicitud se puede volver a presentar dentro del plazo de seis meses.
- v) Antes del 1º de octubre de 1996, existía en el Reglamento de patentes una disposición que permitía que el solicitante aplazara la fecha de expedición de la patente por un plazo de hasta 10 semanas, mediante el pago de una tasa.

De modo análogo, el solicitante puede acelerar el trámite de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley, por ejemplo pidiendo que se adelante el examen de su solicitud con respecto al orden normal, mediante el pago de una tasa; solicitando al funcionario que acelere el trámite de la solicitud, o simplemente respondiendo de inmediato a los informes de los funcionarios encargados del examen o a otros requerimientos de la Oficina.²⁴

38. Aquellos de quienes el profesor Vaver explicó que tenían "la intención de prolongar su monopolio" mediante la utilización de estas diversas oportunidades para retrasar el trámite de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley, podían hacerlo sin perjudicar la seguridad de sus invenciones.

39. La seguridad de la invención se atribuía a dos características del sistema de la antigua Ley. En primer lugar, y a diferencia de las solicitudes presentadas con arreglo a la "nueva Ley", que son sometidas a examen público a más tardar 18 meses después de su fecha de presentación²⁵, las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley sólo pueden ser examinadas públicamente después de la expedición de la patente. En segundo lugar, de conformidad con el sistema del "primer inventor" de la antigua Ley, las diferencias con respecto a la titularidad de la protección mediante

²⁴ Declaración jurada de Davies, párrafos 10 y 11.

²⁵ Véase la Prueba documental N° 12, artículo 10, y S.C. 1993, capítulo 15, artículo 28.

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

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

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

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

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

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

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

²⁷ Declaración jurada de Davies, párrafo 6.

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

²⁹ Declaración jurada de Davies, párrafos 14 a 17.

³⁰ Declaración jurada de Davies, párrafos 14 a 17.

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

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

G. SOLICITUDES PRESENTADAS CON ARREGLO A LA NUEVA LEY

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

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

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

49. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el Proyecto de Ley C-22 también preservaron la capacidad del solicitante para ejercer un control considerable sobre el trámite de la solicitud. Lo hicieron por medio de dos disposiciones. En primer lugar, dando al solicitante libertad

³¹ Declaración jurada de Davies, párrafos 18 a 22.

³² Declaración jurada de Davies, párrafos 18 a 22.

³³ Declaración jurada de Davies, párrafo 26.

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

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

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

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

52. Un análisis de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativo a las solicitudes presentadas en el Canadá a partir del 1º de octubre de 1989 demuestra que, al 1º de noviembre de 1999, se habían presentado 285.678 solicitudes con arreglo a la nueva Ley desde que ésta entró en vigor. De estas solicitudes, 125.406 (aproximadamente el 43 por ciento) habían solicitado el examen con posterioridad a la presentación de la solicitud. La media del período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se pidió el examen de estas 125.406 solicitudes ha sido de 27 meses y medio.

53. Cuando se realiza el mismo análisis con respecto a las patentes que se han expedido efectivamente a raíz de solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley, resulta que la Oficina de Patentes ha concedido 40.847 de estas patentes a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley (el 1º de octubre de 1989). La media del período durante el cual el trámite estuvo pendiente, o sea el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente, en lo que respecta a estas solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley y que fueron tramitadas hasta llegar a la concesión, ha sido de aproximadamente 60 meses, o sea cinco años.³⁴

54. El total de 60 meses tiene tres componentes. El primero de ellos es el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en la que el solicitante formula la petición de "examen" y paga la tasa correspondiente. Como promedio, el plazo transcurrido entre estas dos fechas durante los últimos 10 años ha sido de aproximadamente 15 meses. El segundo componente es el tiempo durante el cual se espera que esté disponible un funcionario para examinar la patente, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento, este tiempo se puede reducir si el solicitante pide que se adelante el examen de la solicitud. Durante los últimos 10 años, este período ha registrado una media aproximada de 24 meses. El último componente es el tiempo dedicado al "examen" propiamente dicho. Según las estadísticas, este período ha tenido una media aproximada de 20 meses.³⁵

55. Por lo tanto, así como con arreglo a la antigua Ley el solicitante podía, por su propia acción, controlar y **prolongar** la duración de la protección medida a partir de la fecha de presentación de la solicitud cuando así lo deseaba, con arreglo a la nueva Ley el solicitante puede, por su propia acción,

³⁴ Declaración jurada de Davies, párrafo 29.

³⁵ Declaración jurada de Davies, párrafo 29.

controlar y **abreviar** una parte considerable del período en que el plazo de su privilegio y su derecho de propiedad exclusivos se verán reducidos por el procedimiento de examen.

III. CUESTIONES DEBATIDAS

56. El asunto planteado en estas actuaciones es si determinadas patentes canadienses que:

- 1) fueron expedidas a raíz de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989;
- 2) que estaban en vigor el 1º de enero de 1996; siguen estando en vigor, y
- 3) tienen un período de protección que, calculado a partir de las fechas de presentación de las solicitudes respectivas, vencerá antes de la expiración de un período de 20 años;

son compatibles y están en conformidad con las obligaciones que tiene el Canadá en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

IV. COMUNICACIONES

A. LA CAUSA BÁSICA DE LAS CUESTIONES DEBATIDAS

57. El asunto litigioso se origina en el hecho de que el artículo 45 de la **Ley de Patentes** canadiense emplea una fórmula para determinar la duración de la protección concedida a las patentes concedidas que difiere de la fórmula prescrita para determinar el plazo en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que, a los fines de determinar si se ajusta a las normas de dicho Acuerdo, no se puede comparar directamente con la fórmula del Acuerdo ni es posible hacer una conversión entre ambas.

58. La fórmula empleada en el Acuerdo sobre los ADPIC establece que: "La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". De modo análogo, el artículo 44 de la **Ley de Patentes** canadiense dispone que, con respecto a las patentes expedidas 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". Si bien sus términos son más precisos que la fórmula del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 44 se puede comparar fácilmente con la norma establecida en el artículo 33 y se ajusta claramente a ella. Ello no da lugar a ninguna cuestión en el presente procedimiento.

59. Sin embargo, la fórmula del artículo 45 no hace ninguna referencia a la fecha de presentación de la solicitud. En ese hecho reside el aspecto central de esta diferencia.

60. En lugar de utilizar la fecha de presentación de la solicitud como fecha de iniciación del período durante el cual se confiere la protección, el artículo 45 dispone que "la duración de toda patente expedida [...] sobre la base de una solicitud presentada antes del 1º de enero de 1989 será de 17 años contados desde la fecha de expedición de la patente".

61. La dificultad que plantea la comparación de la protección que confiere la fórmula del artículo 45 con la de la fórmula del Acuerdo sobre los ADPIC o la conversión entre ambas se origina en la diferencia entre las diversas etapas del procedimiento de las solicitudes de patentes.

62. Habitualmente, existen en el procedimiento de patentes tres etapas distintas. En primer lugar, el solicitante presenta su solicitud ante una oficina de patentes. En segundo lugar, mediante un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

³⁶ Declaración jurada de Davies, párrafo 23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

³⁷ Declaración jurada de Davies, párrafo 8; véase también el número de patentes expedidas más de tres años después de la fecha de presentación de la solicitud.

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

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

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

76. Cuando el procedimiento normal requiere, como sucede habitualmente en el Canadá con las patentes solicitadas con arreglo a la nueva Ley, cinco años para completar el procedimiento de examen de una patente cuya duración está relacionada con la fecha de presentación de la solicitud, el período de exclusividad se reducirá consiguientemente.³⁸ Como el período de examen de cinco años es el período normal o promedio, el Canadá considera que se lo debe considerar como un "período razonable" que evita "que el período de protección se acorte injustificadamente".

77. En consecuencia, cuando el período de duración de la patente se fija en 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud -como sucede con las patentes solicitadas con arreglo al artículo 44- el período durante el cual el solicitante que obtiene una patente gozará del privilegio y del derecho de propiedad exclusivos conferidos por la patente después de su expedición será normalmente de 15 años. (Por supuesto, el período de protección será mayor o menor en función de la duración del procedimiento de examen en cada caso particular.)

78. Por lo tanto, cuando la disposición del artículo 45 establece un período garantizado de 17 años, de protección sustantiva o "efectiva" para los derechos exclusivos conferidos por una patente, y otra disposición establece un período variable de protección sustantiva o "efectiva" para esos derechos que normalmente es de 15 años, cabe decir que ambas disposiciones son sustantivamente o "efectivamente" equivalentes.

79. El Canadá sostiene que los dos tipos de períodos son equivalentes, tanto de hecho como en la práctica, cuando se los compara con cualquiera de las normas de referencia.

80. Cabe observar a este respecto que la equivalencia sustantiva de la protección ofrecida por los dos tipos de períodos de protección parece haber sido aceptada por las partes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuando acordaron y adoptaron una disposición sobre el período de protección que establece lo siguiente:

Cada una de las partes establecerá un período de protección para las patentes de por lo menos 20 años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de 17 años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las partes podrá extender el período de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.³⁹

³⁸ Declaración jurada de Davies, párrafo 29.

³⁹ TLCAN, artículo 1709, párrafo 12. Se reproduce como Prueba documental N° 13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

94. También es importante reconocer que las disposiciones de la legislación nacional en las que se funda esta facultad unilateral para dar por terminado el período de protección de la patente antes de finalizado el plazo legal o, lo que es más importante en el contexto de este procedimiento, antes de que haya finalizado el plazo previsto en el Acuerdo, es una facultad reconocida y autorizada por el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, contrariamente al carácter aparentemente mecánico de la norma del artículo 33 y a la suposición en la que se basa la alegación de no conformidad de los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé la posibilidad de que el período de protección sustantivo concedido al titular de una patente pueda, a instancia de éste, terminar en cualquier momento del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

95. Esto es así en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 62, que establece lo siguiente:

Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, [que incluye las disposiciones relativas a las patentes] los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

96. Si un Miembro puede adoptar medidas que impongan condiciones al mantenimiento de los derechos sustantivos concedidos por una patente, no cabe decir que el artículo 33 establece una fórmula inflexible y mecánica para calcular el período de protección, imponiendo un plazo fijo mínimo a la duración del privilegio y derechos de propiedad exclusivos conferidos por la patente. Si fuera de otro modo, el artículo 33 estaría en contradicción con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 62 y limitaría injustificadamente la facultad discrecional que ese párrafo concede inequívocamente a los Miembros.

97. Existen numerosas razones vinculadas al valor comercial o tecnológico de una patente por las que el titular de la misma podría negarse o preferiría no pagar las tasas anuales de mantenimiento y de este modo poner fin **unilateralmente** al período de protección sustantiva o "efectiva" que le otorga una patente concedida con arreglo a la antigua Ley o también a la nueva Ley, antes de que ese período haya expirado conforme al Acuerdo sobre los ADPIC o a la fórmula de protección prevista en la legislación nacional.

98. De modo análogo, existen muchas razones vinculadas al valor comercial o tecnológico de una patente por las que el solicitante de una patente con arreglo a la antigua ley podría haber preferido o haber considerado ventajoso desde el punto de vista estratégico el hecho de obtener los derechos de propiedad privada exclusiva conferidos por la patente tan pronto como fuera posible, prefiriendo de este modo no utilizar la oportunidad de obtener un período de protección que no terminaría antes de la expiración del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

99. Esto se refleja en el hecho de que todo solicitante que hubiera presentado su solicitud antes de octubre de 1989 y que hubiera tramitado la misma, sin tener en cuenta el ritmo del procedimiento, habría sabido que, como mínimo, podía obtener la protección plena de su privilegio y derecho de propiedad exclusivos durante un período de 17 años a contar desde la fecha de concesión de la patente. Y si prosiguió así el trámite de la solicitud, lo hizo sabiendo que, si deseaba obtener un plazo más largo, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, podría haber actuado para retrasar el trámite de la solicitud a fin de lograr ese resultado.

100. Ahora bien, si un solicitante ha adoptado estas decisiones no puede después reclamar contra las mismas y tratar de revocarlas a fin de obtener el beneficio inesperado de que su período de protección resulte ampliado retroactivamente. Como observó el Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos en un asunto en el que se daban circunstancias análogas a las planteadas en este procedimiento:

El argumento de Abbott de que no debe considerársela obligada por la fecha de presentación de la solicitud anterior porque no obtuvo ningún beneficio de la aplicación presentada ante la División no resulta convincente. El tribunal de distrito llegó a la conclusión de que Abbott prefirió presentar la solicitud de patente ante la División con el objeto de obtener los posibles beneficios derivados de la anterior fecha de presentación de la solicitud. Esta decisión de Abbott no puede dejarse de lado simplemente porque Abbott posteriormente llegó a la conclusión de que le resultaría más ventajosa la fecha posterior de presentación de la solicitud. Abbott debe aceptar las consecuencias así como los posibles beneficios de haber presentado la solicitud ante la División.⁴⁰

101. Lo mismo ocurre en el caso presente.

102. Las pruebas extraídas de los archivos de la Oficina de Patentes demuestran también que algo más del 60 por ciento de las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley se beneficiaban y siguen beneficiándose de la disponibilidad de períodos de protección que no terminan antes de la expiración del plazo de 20 años contados desde las fechas de presentación de las respectivas solicitudes.

⁴⁰ *Abbott Laboratories v. Novopharm Limited and Geneva Pharmaceuticals, Inc.*, 104 F.3d 1305 (Fed. Cir. 1997), página 1.308. El tribunal de distrito expresó exactamente este mismo criterio. Véase: *Abbott Laboratories v. Novopharm Limited and Geneva Pharmaceuticals, Inc.*, 1996 WL 131498 (N.D. III), página *4. Ambos se reproducen como Prueba documental N° 14.

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

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

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

106. Estas pruebas comparativas de preferencia y predominancia con respecto a la duración de los períodos de protección de la patente se desprenden con mayor evidencia de las estadísticas relativas a las patentes farmacéuticas que figuran en las carteras de determinadas empresas. En la mayor parte de estos casos, sólo una ínfima minoría de las patentes que figuran en la cartera tienen términos de protección que, contados a partir de las fechas de presentación de las solicitudes respectivas, terminan antes de la expiración del plazo de 20 años indicado en el artículo 33.

107. Los Estados Unidos no han alegado y no existe ninguna otra prueba que demuestre que a ningún solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley, que procurara obtener un término de protección que fuera por lo menos igual al plazo de 20 años a contar desde la fecha de presentación de su solicitud, se le haya negado un período que se ajustase a la norma mínima prevista en el artículo 33. Todas las pruebas demuestran lo contrario. Como ha dicho el Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes:

El solicitante puede obtener un retraso en el trámite simplemente solicitándolo al funcionario encargado de examinar la patente. Según mi experiencia personal, no conozco ningún caso en que tal petición se haya denegado.⁴¹

108. Basándose en la solidez de estas pruebas, el Canadá sostiene que el sistema de la antigua Ley o del artículo 45 ponía a disposición de todo solicitante con arreglo a la antigua Ley, tanto desde el punto de vista legal como en la **práctica**, el plazo mínimo de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Y esto no tuvo ninguna excepción.

109. En consecuencia, y teniendo en cuenta la efectiva disponibilidad, en la legislación y también en la **práctica** canadienses, del período de protección mencionado en el artículo 33, el Canadá reitera su afirmación de que, al decidir mantener los métodos del artículo 44 y también del artículo 45 para la determinación del período de protección al aplicar sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá actuó dentro del ámbito de libertad concedido a los Miembros por el párrafo 1 del

⁴¹ Declaración jurada de Davies, párrafo 10.i). El Sr. Davies desempeñó su cargo en la Oficina de Patentes canadiense durante más de 33 años (declaración jurada de Davies, párrafo 1).

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

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

D. ARTÍCULO 70

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

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

113. Las patentes expedidas con arreglo a la antigua Ley antes del 1º de enero de 1996 fueron concedidas por actos administrativos del Comisario de Patentes y no están sujetas a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC debido al texto expreso del párrafo 1 del artículo 70 que, para facilitar la referencia, se reproduce íntegramente:

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.

114. Leído en el contexto del párrafo 1, el término "acto" no se refiere particularmente a ningún tipo o clase de acto. La única limitación contenida en el párrafo es la limitación temporal que restringe la aplicación del párrafo a los actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

115. En contraste con su utilización en el párrafo 1 del artículo 70, siempre que la palabra "acto" se utiliza en el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, su aplicación y su significado están limitados o condicionados por el contexto de su utilización o por referencias relacionadas con su utilización y que tienen un efecto modificadorio.

116. Así, por ejemplo, la palabra "acto" o "actos" se refiere en el párrafo 2 b) del artículo 22 a "un acto de competencia desleal"; en el párrafo 1 del artículo 26, los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, el artículo 36, el párrafo 1 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 70 se refiere a actos de infracción, posible infracción o uso no autorizado; en el artículo 37 y su encabezamiento se refiere a los actos que no requieren la autorización del titular del derecho; en el párrafo 7 del artículo 50 se refiere a los actos u omisiones del titular de derechos en relación con las medidas provisionales, y en el artículo 58 se refiere a los actos de las autoridades competentes en relación con la ejecución de medidas en frontera.

117. Resulta evidente de esta pauta de utilización que si los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC hubiesen tenido el propósito de limitar el significado de los "actos" mencionados en el párrafo 1 del artículo 70, por ejemplo dándoles el sentido específico de "actos de infracción", lo

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

118. Como observa el Presidente del Grupo de Negociación sobre los ADPIC en el prólogo del libro de Daniel Gervais relativo al Acuerdo sobre los ADPIC⁴², no existe ninguna historia autorizada de la negociación ni actas formales de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC que puedan ayudar a quienes tienen a su cargo la aplicación e interpretación del Acuerdo para determinar el significado real o presunto del Acuerdo. No obstante, la historia y el análisis de Daniel Gervais ofrecen un útil sucedáneo de antecedentes más formales de las deliberaciones de los negociadores.

119. En los pasajes del análisis del Dr. Gervais en que se comenta el artículo 70, el autor explica la norma contenida en el párrafo 1 del artículo con las siguientes palabras:

La primera norma es simple: los **actos** (con inclusión de los actos de infracción) realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo [...] para el Miembro de que se trate no generan obligaciones para el Miembro en cuyo territorio se han realizado esos actos. ***Se trata de la no retroactividad. [...] La primera norma del artículo 70 no tiene excepciones.***⁴³ (Negritas en el original. *Negritas, cursivas* añadidas.)

120. Así, tanto el texto mismo como los comentarios del experto llevan a la conclusión de que la palabra "actos" utilizada en el párrafo 1 del artículo 70 tiene un significado más amplio del que suponen los Estados Unidos en su análisis, expuesto de manera dispersa.

121. Los Estados Unidos se basan únicamente en el párrafo 2 del artículo 70 para fundar su alegación de que el artículo 33 se debe aplicar a las patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley que existían en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá. El párrafo 2 del artículo 70 establece en la parte pertinente que:

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.)

122. En su análisis del presente caso, autocalificado como "excesivamente sencillo", los Estados Unidos no han tenido en cuenta de modo alguno la expresión "Salvo disposición en contrario" con la que se inicia el párrafo 2 del artículo 70. Al hacer caso omiso de estas palabras, los Estados Unidos tampoco tienen en cuenta la norma contenida en el párrafo 1 del artículo 70, que el Dr. Gervais describió como una norma "simple" relativa a la no retroactividad y respecto de la cual dice que "no tiene excepciones".

123. En el asunto *India - Protección mediante patente*, en el que se fundaron los Estados Unidos en su primera comunicación escrita, el Órgano de Apelación, citando el párrafo 2 del artículo 19 del ***Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias***

⁴² Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, (Sweet & Maxwell: Londres, 1998). Prólogo de Lars Arnell (páginas vii y viii). Véase también el prefacio de Gervais en la página ix. La parte pertinente se reproduce como Prueba documental N° 15.

⁴³ Gervais, 268.

de la OMC (1994) (Entendimiento)⁴⁴, observó en la frase que sigue inmediatamente al pasaje citado por los Estados Unidos, que al interpretar un tratado **no** es procedente leer en el tratado palabras o conceptos que no están allí, a fin de dar significado y contexto al Acuerdo. El Órgano de Apelación lo expresó así:

El deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones de las partes. Esto ha de hacerse de conformidad con los principios de interpretación de los tratados establecidos en el artículo 31 de la *Convención de Viena*. Pero esos principios de interpretación ni exigen ni aprueban que se imputen al tratado palabras que no existen en él o que se trasladen a él conceptos que no se pretendían recoger en él.⁴⁵

124. El corolario obvio de esta norma contraria al **añadido de palabras y conceptos** a un tratado es que "los principios de interpretación no exigen ni aprueban que se **quiten al tratado palabras o conceptos**" simplemente porque esto sirve a los propósitos del intérprete.

125. La idea de que la supresión de palabras y conceptos no es más aceptable que la idea del añadido de palabras y conceptos no resulta únicamente aplicable a las facultades de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de formular recomendaciones, como en el caso citado en el que el Órgano de Apelación hizo referencia al párrafo 2 del artículo 19 del Entendimiento en el asunto *India - Protección mediante patente*. Se trata de una idea que funciona como regla general del Entendimiento, y se aplica al propio Órgano de Solución de Diferencias. Esta regla general se establece en el párrafo 2 del artículo 3, que dispone:

El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. **Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.** (Cursivas añadidas.)

126. Ante la existencia de estas normas de interpretación, el Canadá observa que, según su texto liso y llano, el párrafo 1 del artículo 70 es una "disposición en contrario" contenida en el Acuerdo, que prevalece sobre el pasaje de la disposición de aplicación en que se basan los Estados Unidos y que sigue inmediatamente a la norma del párrafo 1 y a las palabras de salvedad con las que comienza la disposición del párrafo 2, que, según los Estados Unidos, son aplicables al caso presente.

127. El Canadá observa también que la jurisprudencia de la OMC sostiene inequívocamente que la carga de la prueba para establecer una presunción de no cumplimiento incumbe a la parte reclamante. En el asunto *Estados Unidos - Camisas y blusas de tejidos de lana*, el Órgano de Apelación expresó este principio del modo siguiente:

⁴⁴ El párrafo 2 del artículo 19 establece lo siguiente:

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, las constataciones y recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. (Cursivas añadidas.)

⁴⁵ *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura* (AB 1997-5), (WT/DS50/AB/R) (19 de diciembre de 1997), página 20.

[...] una parte que alega la infracción de una disposición del *Acuerdo sobre la OMC* por otro Miembro debe afirmar y probar su alegación. [...] La India así lo ha hecho en el presente caso. Por lo tanto, una vez que la India lo ha hecho, se traslada a los Estados Unidos la carga de aportar pruebas y argumentos para refutar la reclamación. Los Estados Unidos no han podido hacerlo [...].⁴⁶

128. El Canadá observa asimismo que, en virtud del artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (Convención), se ha codificado la presunción contra la aplicación retroactiva de las obligaciones de los tratados, que se aplica "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". Al basarse en una parte determinada del párrafo 2 del artículo 70, los Estados Unidos no han demostrado que exista una "intención diferente" ni que "conste de otro modo" una intención contraria a la codificación en el Acuerdo sobre los ADPIC de la regla de la Convención contraria a la aplicación retroactiva de las disposiciones de los tratados a asuntos anteriores a la fecha de entrada en vigor del tratado.

129. Por consiguiente, el Canadá sostiene que el análisis jurídico de los Estados Unidos en que se basa su alegación de que la obligación dimanante del artículo 33 se aplica a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45 no establece una presunción de no cumplimiento.

130. No establece esta presunción porque el análisis se basa únicamente en una **parte determinada** del párrafo 2 del artículo 70 y no tiene en cuenta la frase inicial de ese párrafo que subordina el resto de su texto ni el alcance y la aplicación de la norma general, que guarda una evidente conexión, contraria a la aplicación retroactiva del Acuerdo, establecida en la disposición inmediatamente precedente del párrafo 1 del artículo 70.

E. CONCLUSIÓN

131. En resumen, el Canadá sostiene que:

- a) el período de protección sustantiva o "efectiva" disponible en virtud del artículo 45 de la **Ley de Patentes** es equivalente o superior al período de protección sustantiva o "efectiva" descrito en los artículos 33 y 62, con el que es compatible, y por tanto no infringe ninguna de las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) el término mínimo de protección descrito en el artículo 33 está y ha estado disponible, sin excepciones, en virtud de la legislación y la práctica canadienses relativas a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45; y
- c) los Estados Unidos no han demostrado que el artículo 33 se aplica retroactivamente a las patentes expedidas en base a solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 y concedidas por el Comisario de Patentes antes del 1º de enero de 1996.

V. CONSTATAIONES SOLICITADAS

132. El Canadá solicita que el Grupo Especial establecido para examinar este asunto y para formular conclusiones que ayuden al Órgano de Solución de Diferencias a hacer las recomendaciones o dictar resoluciones con respecto a la conformidad del artículo 45 de la **Ley de Patentes** con las obligaciones del Canadá derivadas de los acuerdos, constate que:

⁴⁶ *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejido de lana procedentes de la India*, (WT/DS33/AB/R), adoptado el 23 de mayo de 1997, página 19.

- a) el período de protección de las patentes disponible con arreglo al artículo 45 es equivalente o superior al período de protección de patentes descrito en el artículo 33, y es compatible y está en conformidad con éste;
- b) el período mínimo de protección descrito en el artículo 33 está y ha estado disponible, sin excepciones, en virtud de la legislación y la práctica canadienses relativas a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45;
- c) en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70, el artículo 33 no es aplicable retroactivamente a las patentes expedidas por el Comisionado de Patentes antes del 1º de enero de 1996; y,

sobre la base de estas constataciones, llegue a la conclusión de que el artículo 45 de la **Ley de Patentes** del Canadá se ajusta a sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO 2.2

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

(20 de diciembre de 1999)

I. INTRODUCCIÓN

1. Sr. Presidente y miembros del Grupo Especial: me llamo Ted Thompson y tengo el privilegio de presentar hoy oralmente los argumentos del Canadá. Están conmigo mis colegas los Sres. Rob Sutherland-Brown y Reagan Walker, que podrán ayudarme a presentar los argumentos del Canadá. Los otros miembros de la delegación del Canadá son la Sra. Catherine Dickson y el Sr. Mark Wigmore.

II. ANTECEDENTES

2. El 1º de enero de 1995, el Canadá y los Estados Unidos, como Miembros iniciales de la OMC, contrajeron nuevas e importantes obligaciones derivadas de tratados. El Canadá trata estas obligaciones seriamente. Figuran entre ellas las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Como ustedes saben, su fecha de entrada en vigor con respecto al Canadá fue el 1º de enero de 1996. El Acuerdo sobre los ADPIC establece varias nuevas disciplinas destinadas, entre otras cosas que se describen en los considerandos, a fomentar una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual. También se reconoció (en el párrafo c) de los considerandos) la necesidad de tomar en cuenta las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales. En rigor, el párrafo 1 del artículo 1 contiene una disposición especial a este respecto.

3. El Acuerdo sobre los ADPIC, al mismo tiempo que está destinado a proteger los derechos de propiedad intelectual privados, reconoce que esto debe lograrse en un universo más amplio. De este modo, en las declaraciones de objetivos y principios expuestos en los artículos 7 y 8 se establece que la protección y la observancia de esos derechos privados se debe lograr "de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones", y al mismo tiempo se permite a los Miembros formular leyes para "promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo".

4. En opinión del Canadá, estas palabras no son lugares comunes sin objeto alguno, sino que se les debe dar fuerza y significado. La interpretación de un acuerdo importante como el Acuerdo sobre los ADPIC no es una tarea mecánica, sino que exige un examen cuidadoso de los derechos que está efectivamente destinado a proteger y un equilibrio de esos derechos en el contexto del explícito reconocimiento contenido en el Acuerdo de los sistemas jurídicos diferentes y de los intereses más amplios de la sociedad.

5. Sé que el Grupo Especial tendrá en cuenta estas consideraciones generales cuando examine la respuesta del Canadá a la reclamación de los Estados Unidos, de que las medidas relativas al período de protección mediante patente adoptadas por el Canadá no cumplen plenamente la obligación dimanante del artículo 33.

6. Al presentar oralmente sus argumentos, el Canadá, por supuesto, se funda en su primera comunicación escrita, que confía haya sido leída detenidamente. En los casos en que el Canadá haga

referencia, durante esta comunicación oral, a fundamentos jurídicos u otra documentación complementaria, los mismos estarán debidamente identificados en su comunicación escrita.

7. El Canadá presentará argumentos sobre tres cuestiones. Las dos primeras constituyen argumentos autónomos e independientes. En ellos se presenta la tesis del Canadá, de que la medida impugnada, que, por razones de comodidad, denominamos una "patente solicitada con arreglo al artículo 45" está en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

8. En primer lugar, el Canadá sostiene que la "duración de la protección" concedida por una patente solicitada con arreglo al artículo 45, cuando se interpreta debidamente, es equivalente o superior a la duración de la protección prevista en el artículo 33.

9. En segundo lugar, el Canadá sostiene que todos los solicitantes de patentes con arreglo al artículo 45, sin excepción alguna, disponían de un período de 20 años de protección a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 33. Esta disponibilidad es demostrable y se funda en una "base legal sólida", para utilizar el criterio aprobado por el Órgano de Apelación en el asunto *India - Protección mediante patente*.

10. El tercer y último argumento del Canadá reside en que los Estados Unidos, al alegar que el período de protección mediante patente adoptado por el Canadá no cumple las disposiciones del Acuerdo, no han demostrado *prima facie* que la obligación establecida en el artículo 33 se aplica retroactivamente a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45, existentes como resultado de actos producidos antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para el Canadá. El Canadá también se referirá a la introducción de pruebas de la denominada "práctica ulteriormente seguida", por parte de los Estados Unidos.

11. Con su permiso, pasaré a ocuparme del primer argumento, que se ha desarrollado en los párrafos 67 a 83 de nuestra primera comunicación escrita.

III. ARGUMENTO 1

12. Al examinar este argumento, desearía que considerasen ustedes una cuestión fundamental con respecto al artículo 33. Esta cuestión es la siguiente: ¿cuál es la "duración de la protección"?

13. La respuesta a esta pregunta es fundamental para resolver la diferencia planteada. Los Estados Unidos proponen que el Grupo Especial acepte que un período de protección que no finalice antes de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud equivale a una patente que tiene una garantía de 20 años de protección. Sin embargo, en la comunicación del Canadá se deja en claro que esto no es así. El Acuerdo no establece un período de protección efectiva de 20 años.

14. La propia designación de esta diferencia, "Canadá - Período de protección mediante patente", sugiere esta conclusión. La condición ineludible que precede a un período de protección en virtud del artículo 33 es la existencia de una patente. Esta afirmación obvia tiene un significado real. Su comprensión y aplicación lleva directamente a aceptar el primer argumento del Canadá.

15. El artículo 33 forma parte de la sección 5 del Acuerdo sobre los ADPIC, que lleva el título "Patentes". Por su parte, el artículo 33 lleva el título "Duración de la protección". Por lo tanto, el período de protección está directamente relacionado con la existencia de una patente.

16. Una patente no existe hasta que es expedida. Dicho esto, resulta evidente que hay un período de tiempo entre la fecha de presentación de la solicitud y la expedición de la patente, que no goza de la "duración de la protección" del artículo 33 simplemente porque durante este intervalo no hay una patente que pueda ser protegida.

17. Este período de tiempo variará en función de las circunstancias de cada caso. De ello se desprende que el período de protección mediante patente, previsto en el artículo 33 no es un período fijo mínimo de 20 años, como alegan los Estados Unidos, sino un período variable inferior a 20 años, que depende de la relación entre la fecha de expedición y la fecha de presentación de la solicitud. Este hecho fue observado por el profesor Vaver, como se observa en el párrafo 26 de la primera comunicación escrita del Canadá.

18. Los negociadores también tenían conocimiento de esto, como se desprende claramente del párrafo 2 del artículo 62, que sugiere que el procedimiento debe llevarse a cabo dentro de un período razonable, "a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente".

19. Resulta claro del texto liso y llano del párrafo 2 del artículo 62 que se sabe y se acepta que el período de protección puede verse acortado por el procedimiento necesario para el otorgamiento o registro. *A fortiori*, el término de protección debe ser un período variable inferior a 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Al comentar el párrafo 2 del artículo 62, el Dr. Gervais dice en la página 239 de su libro: "Ahora bien, el acortamiento podría también referirse a una disminución general del valor de la protección y, por tanto, incluiría el retraso de manera infundada ("injustificable") del comienzo del período de protección, lo que puede afectar al titular del derecho de forma sumamente negativa".

20. ¿Qué comparación se puede establecer entre este período variable incluido en el artículo 33 y el período determinado de 17 años garantizado por el artículo 45?

21. El Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá expresó en el párrafo 29 de su declaración jurada (Prueba documental N° 8) que el período normal o promedio para tramitar en el Canadá una solicitud presentada con arreglo a la "nueva Ley" o sea conforme al artículo 44, es de 60 meses, o sea de cinco años. Esto significa que la duración de la protección prevista en el artículo 33 queda reducida a un período medio de 15 años, que será mayor o menor en función de las circunstancias. (Véase el documento F anexo a la declaración jurada del Sr. Davies)

22. Con arreglo al régimen de la antigua Ley, existe un período de protección mínimo de 17 años, cualquiera sea el tiempo requerido para el trámite a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. El período de protección de la antigua Ley es claramente equivalente. Un período de protección garantizado de 17 años, comparado con un período variable, superior o inferior a 15 años, en función de las circunstancias, es en realidad superior a la norma establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.

23. Es importante recordar que la posibilidad de controlar el trámite depende en gran medida del solicitante. Me referiré a esto más detalladamente dentro de un momento, cuando presente el segundo argumento del Canadá. No obstante, como se observa en el párrafo 80 de la primera comunicación escrita del Canadá, los Estados Unidos parecen reconocer la equivalencia de los dos períodos, en su calidad de parte en el TLCAN. En el artículo 1709.12 del TLCAN, las partes aprobaron dos períodos distintos, ambos aceptables: un plazo de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud o, alternativamente, un período de 17 años a partir de la concesión de la patente. Los Estados Unidos consideran ambos períodos como aceptables en el marco del TLCAN.

24. En el párrafo 81 de su primera comunicación escrita, el Canadá resume su argumento sobre esta cuestión y observa que el término de protección real o efectiva, en la fórmula de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, varía en función del tiempo requerido para el trámite. En consecuencia, no se presta a una simple aplicación aritmética o mecánica con un resultado axiomático, como sugieren los Estados Unidos en el párrafo 3 de su primera comunicación escrita.

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

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

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

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

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

IV. ARGUMENTO 2

30. El segundo argumento del Canadá brinda una razón independiente para desestimar la reclamación de los Estados Unidos. (Se detalla en los párrafos 84 a 110 de la primera comunicación escrita del Canadá.) También es complementario del primer argumento.

31. Como el primer argumento, éste se desprende de la lectura lisa y llana del texto del artículo 33.

32. El artículo 33 dispone simplemente que "la protección conferida por una patente" ("the term of protection available" en la versión inglesa), etc.

33. El término "available" significa algo que puede ser utilizado, que se tiene a mano o se puede obtener. Naturalmente, el artículo 45 nada dice sobre la fecha de presentación de la solicitud, aunque con ello se inicia el procedimiento para obtener una patente. ¿Se dispone o se disponía de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud con arreglo al sistema de la antigua Ley? Peter Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá, que tuvo 33 años de experiencia en este campo, dice que se disponía y se dispone de ese período sin excepción alguna.

34. En el párrafo 10 i) de su declaración jurada (Prueba documental N° 8), el Sr. Davies dice que un solicitante puede conseguir el retraso del trámite con sólo solicitarlo. No conoce ningún caso en el que se haya rechazado el retraso. Bastaba sólo con solicitarlo.

35. Ni el artículo 45 ni ningún otro requisito o disposición legislativa del Canadá tiene el propósito de limitar o restringir el período de protección disponible a menos de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Este plazo se puede obtener con arreglo a la legislación y la práctica canadienses, cuando así se solicita. Se puede alegar quizá que los solicitantes no pudieron adoptar decisiones documentadas porque la cuestión no se planteó antes de 1986, cuando el Canadá presentó el Proyecto de Ley C-22. Lo que se desprende claramente de todas las pruebas presentadas es que si alguien deseaba retrasar la expedición de su patente, podía hacerlo. Quien lo solicitara podía disponer de un tiempo casi ilimitado, si se tiene en cuenta que existen aún en trámite más de 1.000 solicitudes de patentes presentadas con arreglo al artículo 45.

36. En el asunto *India - Protección mediante patente*, el Órgano de Apelación tuvo oportunidad de examinar qué criterio deben cumplir los Miembros con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Permítame recordar, Sr. Presidente, que el artículo 5 de la Ley de Patentes de la India prohibía la expedición de patentes para determinados productos farmacéuticos y productos químicos destinados a la agricultura. Basándose en la libertad concedida por el párrafo 1 del artículo 1 para determinar el método apropiado de aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, la India expresó que cumplía sus obligaciones dimanantes del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC dictando "instrucciones administrativas" con arreglo a las cuales las solicitudes de patentes con respecto a los productos prohibidos se podían presentar y se les podían asignar fechas de presentación.

37. En el párrafo 59 de su Informe, el Órgano de Apelación afirmó que un Miembro podía basarse en el párrafo 1 del artículo 1 para cumplir sus obligaciones, pero concluyó en los párrafos 70 y 71 de dicho Informe que las instrucciones administrativas de la India no constituían una sólida base legal para preservar la novedad de las invenciones y la prioridad de las solicitudes a partir de las fechas correspondientes de presentación de las solicitudes y que, en consecuencia, la medida era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 8 a) del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

38. En una parte anterior de sus argumentos, el Órgano de Apelación (párrafos 56 y 57) confirmó la norma de examen establecida en el Informe del Grupo Especial apelado, es decir, que el "medio"

empleado para cumplir una obligación dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC debe tener un "sólido fundamento legal" de modo que se proteja o preserve el derecho o interés en cuestión.

39. La obligación establecida en el artículo 33 consiste en conferir un período de protección que no expire antes de que hayan transcurrido 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Como explicaré dentro de un momento, el Canadá sostiene que ha establecido en su legislación un mecanismo legal mediante el cual un solicitante puede obtener un plazo de 20 años contados a partir desde la fecha de presentación de la solicitud. Por consiguiente, el Canadá ha dado una "sólida base legal" a ese período de protección.

40. La duración de la protección de las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 no se describe con una redacción similar a la empleada en el artículo 33. A diferencia de la Ley de Patentes de la India, el artículo 45 no tiene el propósito de prohibir o limitar un beneficio disponible en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

41. La prueba del Sr. Davies (Prueba documental N° 8) es inequívoca en cuanto de ella se desprende que el plazo de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud estaba a disposición de los solicitantes, y el Sr. Davies indica de qué manera los solicitantes de patentes podían ejercer su control sobre el período de tramitación transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión, en los párrafos 9, 10 y 11 de su declaración jurada.

42. Resulta claro que la obligación dimanante del artículo 33 consiste en poner el período de protección a disposición del solicitante ("to make the period available"). No exige que los Miembros impongan ese período contra la preferencia manifestada por el solicitante. En virtud de la Ley de Patentes y el reglamento respectivo, el solicitante podía ejercer el control. Podía hacerlo de manera informal, simplemente solicitándolo, o bien podía aprovechar los plazos previstos en la ley para completar el trámite de las solicitudes y otras etapas esenciales del procedimiento.

43. De manera compatible con el análisis contenido en el asunto *India - Protección mediante patente*, el Canadá sostiene que los períodos de tiempo establecidos por ley para que un solicitante tramite su solicitud proporcionan el "medio" mediante el cual el Canadá pone el período de protección a disposición de los interesados, y el hecho de que se trate de derechos consagrados en la ley establece el "sólido fundamento legal". En virtud de la Ley de Patentes del Canadá, a diferencia de las instrucciones administrativas impartidas a los funcionarios de la India, los funcionarios canadienses no están obligados a hacer caso omiso de disposiciones legales, sino que están obligados a cumplirlas. En virtud del párrafo 1) del artículo 30 de la antigua Ley, que se está distribuyendo a ustedes, existen dos calendarios establecidos para cumplir ciertos actos bajo la sanción de que la solicitud se considere abandonada: el primero de ellos es el plazo de doce meses para completar la solicitud después de su presentación, y el segundo es el período de seis meses para tramitar la solicitud después de haberse notificado que el funcionario encargado del examen ha adoptado medidas. Con arreglo al párrafo 2) del artículo 30, se otorga al solicitante un plazo de doce meses para pedir que una solicitud abandonada se vuelva a tramitar. Cuando se suman estos retrasos del procedimiento (es decir, 12 meses para completar la solicitud más otros 12 meses para volver a iniciarla en caso de que no se haya completado, más seis meses para tramitar la solicitud, más otros 12 meses para volver a iniciarla cuando no se haya tramitado) puede observarse que el artículo 30 por sí solo permite retrasos de 42 meses, o sea tres años y medio, de los que dispone todo solicitante que decida beneficiarse de las disposiciones. (Prueba documental N° 16 del Canadá.)

44. En el artículo 73 de la antigua Ley existe un segundo retraso previsto legalmente. Ese artículo establece un período de hasta seis meses para pagar las tasas estipuladas previa notificación, bajo pena de caducidad. La caducidad de una solicitud se puede subsanar dentro de los seis meses mediante el pago de las tasas estipuladas. Esto permite obtener otro año de retraso a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Cuando se añaden los retrasos posibles en virtud de los artículos 30 y 73

al período de protección de 17 años contados desde la expedición de la patente, el total representa un período disponible legalmente de 21,5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Por supuesto, en ninguno de estos retrasos se tiene en cuenta el tiempo necesario para que el funcionario encargado de examinar la patente lleve a cabo su tarea ni la posibilidad de numerosos retrasos adicionales en la presentación de los datos solicitados por dicho funcionario durante el procedimiento.

45. Existe una diferencia entre los retrasos previstos en el artículo 30 y en el artículo 73 de la antigua Ley de Patentes. En virtud de este último artículo, la caducidad se subsana automáticamente mediante el pago de las tasas estipuladas; sin embargo, con arreglo al párrafo 2 del artículo 30, el solicitante debe justificar ante el Comisario de Patentes la razón por la que el retraso no se pudo razonablemente evitar. Esta facultad discrecional de no autorizar la reiniciación de una solicitud abandonada no reduce la "sólida base legal" del sistema establecido en la ley por varias razones.

46. En primer lugar, como hemos observado en la primera comunicación escrita del Canadá (párrafo 95), de conformidad con el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos razonables para el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. Esto es exactamente lo que prevé la facultad discrecional contenida en el párrafo 2) del artículo 30.

47. En segundo lugar, como se afirma en el párrafo 10 iii) de la declaración jurada del Sr. Davies (Prueba documental N° 8), una solicitud abandonada se puede volver a activar. Un examen de la jurisprudencia canadiense demuestra que nunca se ha impugnado una denegación de que se active nuevamente una solicitud en virtud del párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley. El Sr. Davies ha manifestado en su declaración jurada que no conoce ningún caso en que se haya denegado un retraso. Por último, la consecuencia de una negativa, en el supuesto de que hubiera existido alguna, es únicamente que el procedimiento debe volver a iniciarse mediante una nueva solicitud. Esto da lugar a un nuevo retraso, que es presumiblemente lo deseado por el solicitante.

48. Teniendo en cuenta que la protección del secreto continúa y dado el régimen de "primera invención" para resolver los conflictos entre reivindicaciones, los derechos del solicitante/inventor no corren riesgo alguno. Recordarán ustedes que en virtud de la antigua Ley, los secretos comerciales están protegidos indefinidamente hasta la expedición de la patente, y que el conflicto entre distintas reivindicaciones se resuelve en favor del primer inventor.

49. En consecuencia, de conformidad con el régimen de la antigua Ley, un inventor de buena fe no corre ningún riesgo durante el período en que su solicitud de patente está en trámite o ha sido abandonada. Los solicitantes gozan del derecho de acelerar o retrasar el procedimiento, o de dejar que este transcurra según su ritmo normal. Estos derechos, que corresponden al solicitante, fueron ejercitados con arreglo a su interés y no al interés del Gobierno del Canadá. En rigor, en el párrafo 23 de su declaración jurada, el Sr. Davies ha indicado que aún están pendientes de trámite aproximadamente 1.000 solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley.

50. La reclamación de los Estados Unidos, aunque abarca toda la materia patentable, está impulsada por elementos de la industria de productos farmacéuticos. Los Estados Unidos lo reconocen así en su primera comunicación escrita (párrafos 5 y 6), al utilizar a Pfizer Inc. como ejemplo. Pfizer inició un juicio contra el Canadá este año, con el propósito de obtener la prórroga de su patente del producto "Zoloft", pero no tuvo éxito. Bristol-Myers Squibb ha organizado campañas de prensa, alentando a otros titulares de patentes concedidas con arreglo al artículo 45 a que soliciten el tipo de prórrogas que, según alegan los Estados Unidos, requiere el Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta la fecha no ha habido ninguna demanda.

51. Si examinamos la cartera de patentes concedidas con arreglo al artículo 45 de algunos de los principales fabricantes de productos farmacéuticos, resulta evidente que han dispuesto de períodos de 20 años o más a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. En el documento E de la declaración jurada del Sr. Davies se agregan gráficos que lo explican. No les haré examinar todos ellos, pero he escogido tres como ejemplos ilustrativos: Pfizer Canada Inc., Bristol-Myers Squibb y Merck Frosst Canada (documento E, páginas 10, 4 y 8, respectivamente). Los gráficos muestran el período de protección de la cartera de patentes concedidas con arreglo al artículo 45 con relación al plazo de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que equivale a cero. (Se exhibe y se describe el gráfico.)

52. Aunque el derecho de prorrogar las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 más allá del plazo de 20 años contados desde la solicitud no siempre se ha ejercitado, resulta manifiesto que se puede obtener o se puede disponer de él si así se desea.

53. Los Estados Unidos también han presentado pruebas, además de Zoloft, de otras 10 patentes sobre productos no farmacéuticos concedidas con arreglo al artículo 45 que, según su argumento, tuvieron un período de protección inferior. Las 10 patentes seleccionadas fueron expedidas el 28 de diciembre de 1998. En realidad, en esa fecha se expidieron 500 patentes con arreglo al artículo 45; el 77 por ciento de ellas tuvieron períodos de protección superiores a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, lo que, a juicio del Canadá, confirma que ese período estaba a disposición de los interesados. (Prueba documental N° 17 del Canadá.)

54. No cabe duda alguna de que los solicitantes que utilizaran únicamente los retrasos establecidos en la ley podían obtener 20 años de protección contados desde la fecha de presentación de la solicitud en virtud del régimen establecido en la antigua Ley. Son los que no obtuvieron el derecho a sus patentes exclusivas de forma temprana y pueden explotarlas durante todo el plazo de 17 años. Al igual que en el caso de Abbott mencionado en el párrafo 100 de la primera comunicación escrita del Canadá, quienes hicieron esa elección deben aceptar los beneficios y las consecuencias. Por ejemplo, Pfizer, mediante la reclamación de los Estados Unidos, solicita a la OMC que le conceda todos los beneficios de ambos regímenes, a pesar de que no tenía un derecho legítimo a ambos períodos cuando decidió obtener la expedición de su patente.

55. Antes de pasar al último argumento del Canadá, es útil examinar el propósito en que se basa el artículo 33. En la página 169 de su libro, el Dr. Gervais señala que el objetivo era lograr la armonización del período de protección entre los Estados Miembros. El Canadá ha concedido desde 1989 el plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El Dr. Gervais formuló también la siguiente observación:

"Durante la negociación, se hicieron intentos para ampliar la protección de determinados productos cuya comercialización a menudo se ve retrasada por procedimientos reglamentarios de aprobación, en particular los productos farmacéuticos. No se incluyó ninguna disposición de este tipo en la versión definitiva."

56. Aparte de los retrasos derivados de la legislación, la complejidad del procedimiento de aprobación ocasiona por sí sola tales retrasos que se consideró la posibilidad de ampliar el período de 20 años y ello se reconoció en cierta medida en el párrafo 2 del artículo 62.

57. Resulta evidente que las empresas farmacéuticas que impulsan esta reclamación han necesitado realizar un esfuerzo adicional para acelerar el trámite de sus solicitudes presentadas con arreglo al artículo 45 a fin de evitar un período de protección retrasado que no comenzaría antes de tres años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

V. ARGUMENTO 3, ARTÍCULO 70 (PÁRRAFOS 111 A 130 DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL CANADÁ)

58. Para fundar una reclamación de no cumplimiento, los Estados Unidos deben establecer como mínimo una presunción *prima facie* de que el artículo 33 es aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45. A juicio del Canadá, los Estados Unidos no han cumplido esta norma mínima.

59. El artículo 28 de la Convención de Viena guarda una relación directa con este caso. Dicho artículo establece una presunción contra la aplicación retroactiva de los tratados en relación con ningún acto, hecho o situación que haya dejado de existir con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado, "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". Debido a las obvias posibilidades de afectar negativamente a intereses y derechos adquiridos, el Canadá sostiene que las disposiciones retroactivas, cuando existe alguna duda sobre su alcance o significado, se deben interpretar estrictamente.

60. Para superar el problema de demostrar que una obligación derivada de un tratado tiene aplicación retroactiva, los Estados Unidos se han basado en un pasaje del párrafo 2 del artículo 70, sin hacer referencia a su contexto. Esto simplemente no basta.

61. El Canadá no tiene reparos en reconocer que presentar una justificación interpretativa coherente, armoniosa y completa del artículo 70 y de cada uno de sus párrafos es una tarea muy ardua. Habida cuenta de los primeros dos argumentos del Canadá, es una tarea que quizá este Grupo Especial no tiene que llevar a cabo. Sin embargo, esto no exime a los Estados Unidos de su carga en materia de prueba.

62. Como expresó el Órgano de Apelación en el asunto *Brasil - Coco desecado*:

"A falta de una intención contraria, un tratado no puede aplicarse a actos o hechos que tuvieron lugar, o a situaciones que hayan dejado de existir, antes de la fecha de su entrada en vigor." (Brasil - Medidas que afectan al coco desecado, WT/DS22/AB/R, 21 de febrero de 1997, página 18.)

63. El análisis jurídico contenido en la primera comunicación escrita de los Estados Unidos ni siquiera trata de mencionar la clara referencia al artículo 28 de la Convención de Viena que figura en el párrafo 1 del artículo 70. En rigor, los Estados Unidos no reconocen de modo alguno la existencia de este párrafo.

64. El párrafo 1 del artículo 70 es breve y merece la pena citarlo íntegramente:

"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."

65. A juicio del Canadá, incumbe a los Estados Unidos demostrar que este texto claro e inequívoco no es aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 antes del 1º de enero de 1996. El Canadá observa que el acto de presentar una solicitud es necesario para que se inicie el período de tiempo previsto en el artículo 33 y el acto administrativo de expedición de una patente es necesario para que se inicie el plazo de protección de la patente, lo que puede ocurrir durante el primer período.

66. En el párrafo 11 de su primera comunicación, los Estados Unidos, sin ninguna explicación, análisis o examen, equiparan las patentes con la "materia". Examinemos por un momento el párrafo 2 del artículo 70, que comienza con las siguientes palabras:

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

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

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

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

El argumento relativo a la práctica ulteriormente seguida

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

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

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

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

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

73. En el párrafo 17 de su primera comunicación escrita, los Estados Unidos mencionan a cinco Miembros de la OMC que presuntamente han modificado sus leyes para dar cumplimiento a las disposiciones citadas del Acuerdo sobre los ADPIC del mismo modo que lo hicieron los Estados Unidos: Australia, Alemania, Grecia, Nueva Zelandia y Portugal. Sin embargo, las circunstancias en esos Miembros no fueron iguales y ni siquiera similares a la medida canadiense impugnada.

74. Los tres primeros países mencionados habían establecido, con anterioridad al Acuerdo sobre los ADPIC, un período contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Como ese sistema era inferior al plazo de 20 años de protección -15 años en el caso de Grecia, 16 años en el caso de Australia y 18 años en el caso de Alemania, todos contados desde la fecha de presentación de la solicitud- esos períodos eran inferiores a los 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud previstos en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aparentemente Nueva Zelandia

¹ Lord McNair, *The Law of Treaties*, Oxford (Clarendon Press: 1961), página 427.

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. CONCLUSIÓN

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

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

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

ANEXO 2.3

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

(7 de enero de 2000)

I. PREGUNTAS FORMULADAS A AMBAS PARTES

Pregunta 1

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

- a) **¿Qué es lo que haría que se "acorte injustificadamente" el período de protección de una patente?**

Respuesta

Al responder a ésta y a otras preguntas conexas, el Canadá considera que es fundamental tener en cuenta que en el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce concretamente la reducción del período de protección nominal, lo que ocurre cuando el período comienza a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el derecho de propiedad intelectual en cuestión está sujeto a procedimientos previos al registro o al otorgamiento que tienen el efecto de disminuir la duración efectiva del período de protección concedido al titular del derecho.

Por lo tanto, el artículo guarda relación con la duración de la protección concedida a las patentes regidas por el artículo 44 de la **Ley de Patentes** canadiense (Ley), pero no con las patentes regidas por el artículo 45 de la Ley. Los Estados Unidos, parte reclamante en la presente diferencia, no han cuestionado ni impugnado de modo alguno ningún aspecto de las patentes concedidas con arreglo al artículo 44 o del sistema mediante el cual se otorgan.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Canadá iniciará su respuesta a esta pregunta concreta observando que "injustificadamente" significa "de manera no autorizada, no justificada", y que "acortar" significa "abreviar, privar de".¹ Puestas conjuntamente en la expresión "se acorte injustificadamente", ("unwarranted curtailment" en la versión inglesa) esas palabras significan, por lo tanto, lo siguiente: la abreviación no autorizada o injustificada de algo, en este caso, del período de protección mediante patente. La expresión alude a un concepto fundamental que, como los conceptos fundamentales análogos de "no razonabilidad" e "improcedencia", reciben su significado de los hechos y circunstancias propios del contexto en que se utilizan. En otros términos, determinar si un período se ha acortado injustificadamente es una cuestión de hecho respecto de la cual se deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

Por lo tanto, para determinar si un período se ha acortado injustificadamente los intérpretes del Acuerdo deben examinar los procedimientos y trámites en cuestión en el contexto de los procedimientos y trámites razonables que los Miembros exijan como requisitos previos para la aplicación, aprobación, otorgamiento y mantenimiento de las patentes, y deben resolver: si éstos están "autorizados" en ese contexto por disposiciones legales o reglamentarias del Miembro, o,

¹ *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, 7ª edición (Oxford: The Clarendon Press, 1982).

cuando derivan de prácticas y normas administrativas, si están justificados por la naturaleza y la finalidad del procedimiento de aprobación de solicitudes y otorgamiento de patentes.

A este respecto, los intérpretes del Acuerdo deberán tener en cuenta la función de los procedimientos de que se trata, los recursos disponibles para llevar a cabo esa función, los plazos razonables para las respuestas administrativas destinadas a cumplir esas funciones, las variaciones en la demanda de los servicios administrativos pertinentes, la conducta y el grado de libertad concedido al solicitante para el trámite de su solicitud, y el nivel de la satisfacción del usuario con el sistema de concesión de patentes.

El Canadá considera que, al redactar los párrafos 1 y 2 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, los negociadores entendieron que el procedimiento de solicitud y examen de las patentes es una actividad variable que dependerá de la sencillez o la complejidad de la invención reivindicada, de la sofisticación del campo tecnológico correspondiente a la invención y de la relación entre la invención reivindicada y otras invenciones existentes en ese campo tecnológico (antecedentes). Por consiguiente, los negociadores también entendieron que la duración del procedimiento sería variable y, por tanto, no podía definirse con arreglo a un período único y específico, ni limitarse al mismo.

En consecuencia, al tratar de imponer una limitación razonable a la libertad de los Miembros para condicionar la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual mediante el cumplimiento de procedimientos y trámites razonables, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC escogieron deliberadamente la norma flexible relativa al "acortamiento injustificado" para regular la reducción del período de protección efectiva que podía derivarse de los retrasos en el procedimiento de aprobación de la solicitud y concesión de la patente que no estuvieran autorizados por la ley ni justificados por la naturaleza sustancial del procedimiento de aprobación y concesión.

Como resultado de ello, no hay una definición única y universalmente aplicable de lo que podría constituir un "acortamiento injustificado" del período de protección, al que se refiere el párrafo 2 del artículo 62. En consecuencia, en un sistema "autorizado" cuyas normas estén "justificadas" por la naturaleza del procedimiento de concesión de la patente y la necesidad de que la autoridad competente verifique la novedad, originalidad y utilidad de la invención reivindicada, la justificación de la reducción derivada del procedimiento será siempre una cuestión de hecho.

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

Como se hizo notar en la respuesta a la pregunta contenida en el párrafo a), la "razonabilidad" o la "justificación" de cualquier período de trámite de una solicitud de patente será siempre una cuestión de hecho que se deberá determinar basándose en el sistema particular utilizado para tramitar las solicitudes, las circunstancias relativas a cada solicitud, la invención que se reivindica en un caso dado y la conducta del solicitante durante el trámite de esa solicitud.

Teniendo en cuenta lo expuesto, algunos quizá puedan alegar que no corresponde tener en cuenta los períodos medios de trámite para analizar e interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC. Si bien esto puede ser en realidad una crítica válida cuando una diferencia se refiere a una solicitud de patente dada, es dudoso que tenga un valor similar cuando la diferencia tiene un carácter sistémico o, como sucede en el caso presente, está relacionada con el sistema particular utilizado para tramitar y conceder las patentes.

Dicho esto, y con carácter general o de "promedio", el Canadá considera que la respuesta a la primera de estas dos preguntas es afirmativa, al menos en lo que se refiere a las patentes concedidas con arreglo al artículo 44.²

Respondiendo a la segunda pregunta, el "por qué o el por qué no" de esas dos preguntas se basa en el hecho de que, como se sugiere en los párrafos 54 y 76 de la primera comunicación escrita del Canadá, y, teniendo en cuenta el personal especializado que el Canadá ha puesto a disposición para tramitar el procedimiento de aprobación de las solicitudes de patente y su concesión, durante el procedimiento normal -que ha tramitado unas 285.678 solicitudes de patente³ durante los últimos 10 años- el período medio de trámite ha sido de 60 meses, o sea de 5 años. En consecuencia, teniendo en cuenta que se trata de un período medio del trámite llevado a cabo por una entidad especializada en la concesión de patentes, que cuenta con el personal adecuado y que aplica procedimientos de examen y concesión que se ajustan a las normas de la práctica internacional y que, como otras autoridades encargadas de la concesión de patentes, está sujeta a decisiones relativas al trámite que dependen del control de los solicitantes, se debe aceptar que el período de trámite de cinco años para las patentes concedidas por el Canadá con arreglo a la nueva Ley constituye un período de trámite "razonable".

Por lo tanto, un período de trámite de cinco años para las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley, de conformidad con la legislación nacional canadiense u otra legislación nacional análoga, debe considerarse como un período de trámite "razonable" que evita "que el período de protección se acorte injustificadamente", para la concesión de los privilegios y derechos de propiedad exclusivos que se otorgan a los solicitantes de patentes.

Para concluir, el Canadá desea observar nuevamente, como lo hizo cuando respondió oralmente a la pregunta formulada originalmente por el Grupo Especial, que no tiene conocimiento de ningún conjunto coherente de pruebas que sugiera que los beneficiarios del sistema de patentes canadiense estén descontentos con la duración del trámite de las solicitudes de patente por las autoridades canadienses encargadas de la concesión.

Cuando los usuarios o beneficiarios del sistema no están descontentos con los plazos necesarios para tramitar y conceder una patente, resulta difícil, si no imposible, alegar o llegar a la conclusión de que el término de protección efectiva resultante del procedimiento de aprobación y concesión "se acort[a] injustificadamente".

Pregunta 2

¿Cuál es la relación, si la hubiere, entre los principios generales enunciados en el párrafo 2 del artículo 41 e incorporados al párrafo 4 del artículo 62 y los argumentos formulados en esta diferencia en relación con los retrasos en la concesión de las patentes?

² Como se explicó en los párrafos 49 y 54 de la primera comunicación escrita del Canadá, las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 44 no son examinadas hasta que el solicitante pide el examen y paga la tasa correspondiente. Esto introduce un nuevo elemento en el procedimiento de aprobación que, aunque depende obviamente del control del solicitante, representa un retraso legal en el procedimiento de aprobación, -que ha tenido un promedio de 15 meses para las patentes concedidas y de algo más de 27 meses para las que aún no han sido concedidas- que no existía en el procedimiento de la antigua Ley, que, por lo general, requería entre dos y cuatro años, o sea un promedio de tres años. Por lo tanto, en el caso de las patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley, el Canadá considera que sería más adecuado decir que, como promedio, el período de trámite razonable sería de dos a cuatro años, o sea un promedio de tres años.

³ Declaración jurada de Peter J. Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes canadiense, párrafo 28. Se reproduce íntegramente como Prueba documental N° 8 de la primera comunicación escrita del Canadá. Se la cita en adelante como "declaración jurada de Davies".

Respuesta

Los Estados Unidos, la parte contraria en este procedimiento, no ha cuestionado ni de otro modo impugnado las características de justicia, equidad, complejidad, costo, plazos o retrasos del procedimiento aplicado para el examen, aprobación y concesión de patentes en el Canadá. En consecuencia, el Canadá considera que los principios enunciados en el párrafo 2 del artículo 41 que, en virtud del párrafo 4 del artículo 62, rigen los "procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual [en este caso, patentes]" no tienen ninguna relación directa con los "argumentos formulados en esta diferencia en relación con los retrasos en la concesión de las patentes".

Al formular la observación precedente, el Canadá no sugiere que los principios de justicia y equidad establecidos en el párrafo 2 del artículo 41 no guarden relación con los procedimientos legales y administrativos del Canadá o de otro Miembro aplicables al examen, aprobación y concesión de patentes nacionales. Resulta claro que esos procedimientos deben formar parte integrante de todo sistema basado en normas regido por los principios fundamentales del imperio del derecho.

El Canadá desea observar a este respecto que todo el derecho federal canadiense está sujeto a las normas de justicia, equidad y no arbitrariedad establecidas en la **Carta Canadiense de Derechos y Libertades**, la **Declaración Canadiense de Derechos** y las reglas complementarias del common law, de carácter cuasiconstitucional, que rigen la equidad en materia procesal. Las reglas aplicables a las solicitudes y al examen, aprobación y concesión de derechos de patente están sujetas a estas normas y no han sido impugnadas con éxito por ninguna de las causas de "injusticia", "equidad" o "equidad procesal" consagradas en esas leyes constitucionales.

El hecho de que no existan tales pruebas respalda la conclusión del Canadá, de que el período de protección disponible en virtud del artículo 44 de la nueva Ley canadiense no se "acort[a] injustificadamente", y de que los 15 años de protección de las patentes ofrecidos por el sistema del "primero en presentar la solicitud" de la nueva Ley es razonable y cumple las normas mínimas exigidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.⁴

Como con arreglo al sistema del "primer inventor", el procedimiento de examen se lleva a cabo antes de que comience el período de protección concedido al privilegio y los derechos de propiedad exclusivos otorgados por la patente, la aplicación de estos principios para determinar si ese período se ha "acortado" guarda escasa relación con la importancia de la protección efectiva ofrecida a los titulares de patentes en virtud del sistema de la antigua Ley aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45. Por supuesto, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento, este último período de 17 años es invariable.⁵

Sentado esto, la aplicación de esos principios a un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" es, desde luego, fundamental para valorar el cumplimiento, la comparabilidad, la equivalencia y la compatibilidad del período de protección efectiva concedido por un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" en relación con el período de protección ofrecido por un sistema de patentabilidad basado en el "primer inventor".

⁴ Véanse los párrafos 76 y 77 de la primera comunicación escrita del Canadá.

⁵ Véase el párrafo 73 de la primera comunicación escrita del Canadá.

Pregunta 3

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

Respuesta

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

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

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

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

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

Como se desprende claramente del texto de la disposición, en el párrafo 2 del artículo 62 sólo se reconoce la reducción del período de protección previsto en el Acuerdo cuando el derecho en cuestión está condicionado al otorgamiento o registro de tal derecho. Por lo tanto, la interacción de los conceptos de disponibilidad, período mínimo y condiciones previstas en el procedimiento sólo tiene significación en los casos de las marcas de fábrica o de comercio, las patentes y determinados esquemas de trazado.

Cuando, como sucede en el caso de las marcas de fábrica o de comercio y de un tipo de esquema de trazado, la disposición relativa al período de protección utiliza la fórmula mínima "no menos de", sólo cabe interpretar que esta expresión describe un período mínimo absoluto contado desde la fecha de registro de la marca o del esquema de trazado. En consecuencia, las disposiciones del párrafo 2 del artículo 62 no pueden tener el efecto de permitir la reducción del período de protección a un plazo que sea inferior al mínimo absoluto determinado en la disposición relativa al período de protección.

No obstante, cuando, como sucede en el caso de las disposiciones relativas a las patentes y en la disposición del párrafo 1 del artículo 38 relativa a los esquemas de trazado, las fórmulas de períodos mínimos prevén que el período de protección "no expirará antes de que haya transcurrido" un plazo determinado de años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud y, por tanto, no se refieren a la fecha en que la protección se reconoce mediante el registro o se concede mediante el otorgamiento, resulta claro que el derecho sólo se genera a partir del otorgamiento o registro y, por ende, el período de protección "efectiva" que se define mediante la fórmula "no expirará antes de una fecha determinada" podrá, sin infringir el Acuerdo sobre los ADPIC, ser inferior al número de años mencionado en la fórmula utilizada para describir el período durante el cual, **pero no para el cual**, la protección de los privilegios y derechos de propiedad exclusivos debe estar **disponible**.

Por lo tanto, en estos dos últimos casos, los relativos a las patentes y al párrafo 1 del artículo 38 (esquemas de trazado), el término mínimo no es un mínimo **absoluto**, sino un mínimo **variable** cuya duración transcurre dentro del período especificado, pero que variará dentro de ese período con arreglo al tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud para el reconocimiento del derecho y la fecha en la que ese derecho se reconoce mediante el acto de concesión o registro, según corresponda.

Pregunta 4

¿Saben ustedes de algún Miembro de la OMC que estuviera obligado a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1º de enero de 1996 y que no haya establecido un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para todas las patentes, incluidas aquellas que estaban vigentes el 1º de enero de 1996 o cuyas solicitudes estaban pendientes de trámite en esa fecha?

Respuesta

Al Canadá le preocupa el hecho de que la pregunta, tal como está formulada, parece sugerir que, a pesar de la libertad que concede el párrafo 1 del artículo 1 a fin de determinar el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen la obligación de establecer "un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".

El Canadá no comparte esta opinión y considera que el alcance de la obligación prevista en el artículo 33 se limita a establecer que "La protección conferida por una patente ("available") no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" (cursivas añadidas). El concepto de disponibilidad ("availability") resulta decisivo

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

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

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

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

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

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

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

Por las razones independientes expuestas en los párrafos 57 a 83 y posteriormente en los párrafos 84 a 100 de la primera comunicación escrita del Canadá, el Canadá opina y sostiene que el período de protección establecido en el artículo 45 sobre la base del criterio del "primer inventor" para las solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989, pone a disposición ("*available*") 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y es equivalente, comparable, compatible, concordante y conforme con el período de protección que se debe conceder a las solicitudes con arreglo al criterio del "primero en presentar la solicitud" que prescribe el Acuerdo sobre los ADPIC y también se establece en el artículo 44 de la legislación canadiense, no impugnada, que se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, por las razones mencionadas en el párrafo precedente, el Canadá no admite, como se supone en la pregunta, que estaba obligado a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC para proporcionar un período de protección calculado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en el caso

⁶ Véase la Prueba documental N° 9 de los Estados Unidos.

de las patentes cuya duración no se calcula de esa forma y existe para ellas un período de protección **disponible** ("available") de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud que es sustancialmente equivalente, comparable y concordante con los períodos de protección variables que están disponibles con arreglo a la fórmula de protección definida en el artículo 33 del Acuerdo.

Como se observa en la introducción a esta pregunta, el Canadá considera que la obligación establecida en el artículo 33 consiste en asegurar que "La protección conferida por una patente ("available") no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". En virtud de la libertad concedida a los Miembros por el párrafo 1 del artículo 1, para "establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del [...] Acuerdo", los Miembros no están obligados a aplicar esta o ninguna otra obligación mediante la adopción de ninguna forma particular de expresión ni de ninguna fórmula de cálculo siempre que, como cuestión de fondo, el período de protección determinado esté, como sucede en el caso del artículo 45, **disponible** sobre una "sólida base legal" con arreglo a la ley y la práctica del Miembro que aplica el Acuerdo.⁷

Pregunta 5

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

Respuesta

El Canadá ha examinado o ha mencionado a los incentivos inherentes a los sistemas del "primer inventor" o del "primero en presentar la solicitud" para la concesión de patentes en los párrafos 36, 38 a 40 y 46 a 48 de su primera comunicación escrita. En esos párrafos, señaló que la diferencia de incentivos entre el sistema del "primer inventor" y el de "primero en presentar la solicitud" se relacionaba con la rapidez con la que la solicitud, después de presentada, era tramitada por el solicitante. Por consiguiente, es más probable que el cálculo del período de protección influya en la rapidez del trámite de una solicitud de patente más de lo que pueda influir en la prontitud con que se presente la solicitud.

En un sistema que aplique el principio del "primer inventor", en el que la duración de la patente corre a partir de la fecha de expedición de la misma y el "secreto" del inventor queda protegido por la legislación en materia de no divulgación y protección de los secretos comerciales con anterioridad a la concesión, existe un escaso incentivo sistémico, si es que existe alguno, para tramitar prontamente la solicitud. Por supuesto, pueden existir motivos comerciales muy importantes u otras razones estratégicas que afecten negativamente y contrarresten la ausencia de tal incentivo en el sistema de solicitud y concesión, incitando así al solicitante a tramitar rápidamente su solicitud.

Por el contrario, en un sistema que aplique el criterio del "primero en presentar la solicitud", en el que la duración de la protección corre a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en el que la duración de la protección se ve reducida por el procedimiento de concesión y en el que es posible que se exija dar carácter público al contenido de la solicitud mucho antes de la expedición de la patente, exponiendo así a la invención a eventuales utilizaciones infractoras por parte de terceros, el incentivo para tramitar una solicitud rápidamente puede resultar considerablemente mayor. No obstante, también en este caso puede haber motivos muy imperiosos, de naturaleza comercial, financiera, de fabricación, de distribución o de comercialización, así como razones relacionadas con el

⁷ Véanse los párrafos 37 a 39 de la primera comunicación oral del Canadá y la jurisprudencia del Órgano de Apelación citada o mencionada en esos párrafos.

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

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

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

En este sentido, el riesgo que al parecer se evita mediante un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" puede resultar ilusorio. Esto es así porque, tanto en un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" como en uno basado en el criterio del "primer inventor", el incentivo para presentar prontamente la solicitud en comparación con el incentivo para tramitarla rápidamente se relaciona por lo general con el riesgo de que otra persona pueda "inventar" la misma materia u otra que sea sustancialmente u obviamente la misma, y se oponga con éxito a la reivindicación de exclusividad, sea mediante la alegación de ser "el primer inventor" o mediante el argumento de la falta de novedad o de originalidad de la patente, aunque el demandado haya sido el "primero en presentar la solicitud".

Es indudable que un sistema basado en el principio del "primero en presentar la solicitud" que supuestamente haga caso omiso de consideraciones relativas al principio del "primer inventor" genera cierto incentivo para que la solicitud se presente rápidamente; no obstante, una invención anterior respecto de la cual no se haya presentado la solicitud, si existe, al socavarla novedad o la originalidad de la invención reivindicada, impedirá la patentabilidad de la invención respecto de la cual se ha presentado la primera solicitud. Teniendo en cuenta lo expuesto, es dudoso que se pueda razonablemente dilucidar si un sistema basado en el criterio del "primero en presentar la solicitud" crea o no un incentivo mayor para presentar una solicitud de patente prontamente que un sistema basado en el principio del "primer inventor".

Pregunta 6

El artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados está redactado en los siguientes términos:

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

- a) **¿Es el artículo 28 una de esas disposiciones de la Convención de Viena que forman parte del derecho internacional consuetudinario?**

Respuesta

El Canadá considera que existen sólidos argumentos para alegar que el artículo 28 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (la Convención) ha pasado a formar parte del "derecho internacional consuetudinario". Esta opinión se basa en los criterios requeridos para que la

norma de un tratado se convierta en una norma jurídica consuetudinaria, según lo establecido en el asunto *North Sea Continental Shelf (República Federal de Alemania c. Dinamarca)*, [1969] I.C.J., página 4, que es el caso que sienta jurisprudencia en esta materia. Después de advertir que no se debe considerar con ligereza que esa conversión se ha producido⁸, la Corte Internacional de Justicia añadió que se debían aplicar los tres criterios siguientes para demostrar que tal resultado se había obtenido y que la norma del tratado en cuestión ya se había convertido realmente en una norma del derecho internacional consuetudinario.

El primero de estos criterios exige que "[...] la disposición de que se trata debe tener, en todo caso potencialmente, un carácter fundamental de creación de normas, de modo que pueda considerarse que constituye la base de una norma de derecho general".⁹ El segundo criterio exige que la norma en cuestión tenga una aplicación amplia y virtualmente uniforme en la práctica del Estado, de modo que se manifieste el reconocimiento general de que se trata de una norma de derecho o una obligación legal.¹⁰ En tercer lugar, la Corte sugirió que, como *opinio juris*, "Los actos en cuestión no sólo deben constituir una práctica establecida, sino que deben ser de tal naturaleza, o deben ser realizados de tal modo que demuestren la convicción de que esta práctica es obligatoria debido a la existencia de una norma de derecho que así lo exige".¹¹

A juicio del Canadá, teniendo en cuenta: que existen normas análogas que expresan una presunción contraria a la aplicación retroactiva de una nueva ley a los derechos y obligaciones adquiridos subsistentes en el derecho interno de muchos, sino de la mayoría, de los Estados modernos; que la norma, con carácter de regla de aplicación general, ha sido incorporada al artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC; y que la norma de la Convención ha sido mencionada y aplicada al menos dos veces por el Órgano de Apelación¹², todo ello demuestra que el trato concedido al artículo 28 de la Convención cumple los tres criterios siguientes: la creación de una norma fundamental; esa norma ha sido ampliamente respaldada por la práctica del Estado; y esa práctica ha sido confirmada mediante un reconocimiento legal y mediante decisiones de tribunales internacionales.

Esta conclusión se ve también categóricamente respaldada por el hecho de que el Órgano de Apelación, en el asunto relativo a los Bananos, expresó que el artículo 28 consagraba un "principio general del derecho internacional".¹³

b) ¿Qué párrafo o párrafos del artículo 70 hacen referencia a "un acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado [...]?"

⁸ *North Sea Continental Shelf*, párrafo 71, reproducido como Prueba documental N° 20.

⁹ *North Sea Continental Shelf*, párrafo 72.

¹⁰ *North Sea Continental Shelf*, párrafo 74.

¹¹ *North Sea Continental Shelf*, párrafo 77.

¹² *Brasil - Medidas que afectan al coco desecado*, WT/DS22/AB/R (21 de febrero de 1997), página 17. *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, párrafo 235 y siguientes.

¹³ *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, párrafo 235.

Respuesta

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

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

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

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

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

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

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

El párrafo 5 se refiere a los originales o copias de determinada materia protegida por el derecho de autor antes de "la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro". Por lo tanto, parecería quedar incluido en la parte de la cuestión que hace referencia a los "actos". Sin embargo, en la medida en que las "obras" compradas pueden seguir estando en los canales comerciales, esta disposición también parecería tener un carácter híbrido y, por ende, también podría referirse a una situación que sigue existiendo.

El párrafo 6 alude a los "actos" administrativos de los Miembros que han concedido licencias obligatorias a terceros sin la autorización del titular del derecho. No obstante, también en este caso, como sucede con el párrafo 4, la disposición sólo se refiere a un conjunto limitado de tales "actos" o sea que el "acto" de concesión debe haber tenido lugar antes de la fecha en que el Acuerdo sobre los ADPIC fue conocido para que el Miembro pueda utilizar la excepción de "anterioridad" creada por el párrafo para proteger una "licencia obligatoria" que de otro modo constituiría una infracción. (Por lo general se acepta que la fecha "en que se conoció el Acuerdo" hace referencia a la fecha de "publicación" del texto Dunkel del Acuerdo, o sea el 20 de diciembre de 1991).

El párrafo 7 se refiere a las solicitudes de protección de derechos de propiedad intelectual que estuvieran pendientes "en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate". Por lo tanto, parecería referirse a los "hechos" de presentación de solicitudes ocurridos con anterioridad, pero sobre los que no se había actuado antes de la fecha de aplicación. En este sentido, se podría describir más exactamente este párrafo diciendo que se refiere a una situación continuada y no a un "acto" ni a un "hecho".

Por último, los párrafos 8 y 9 se refieren a "hechos": la protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, o quizá a "situaciones" que no existían "en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC" en la legislación del Miembro de que se trate, e imponen determinadas obligaciones transitorias a esos Miembros con respecto a los productos antes mencionados. Dicho esto, y como esos dos párrafos se refieren esencialmente a la creación de nuevas obligaciones, aunque de carácter transitorio, no parecen estar correctamente incluidos en el artículo 70, que se refiere predominantemente a las normas de transición que regirán la aplicación de las obligaciones mencionadas en otras partes del Acuerdo. Por lo tanto, no cabe considerar que su propósito es hacer referencia alguna a los actos, hechos o situaciones que han dejado de existir, y que constituyen el núcleo del artículo 28 de la Convención.

- c) **¿Qué párrafo o párrafos del artículo 70 hacen referencia a "una situación que en esa fecha haya dejado de existir" o no haya dejado de existir? ¿Queda la protección en curso de un derecho de propiedad intelectual en la fecha de entrada en vigor de un tratado, por ejemplo, de una patente concedida y que siga estando vigente en esa fecha, incluida en el ámbito de aplicación de la "situación que haya dejado de existir"?**

Respuesta

La respuesta a la primera parte de esta pregunta ya se ha examinado parcialmente en las respuestas a las preguntas que figuran en el párrafo 6 b). Como se observó en esas respuestas, aunque pueda decirse que el párrafo 3 se refiere a "hechos", es probablemente más exacto decir que dicho párrafo desarrolla una norma transitoria que aclara que el tratado no se aplica a determinadas situaciones: los derechos de propiedad intelectual que habían dejado de existir en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro en cuyo territorio la situación había existido anteriormente.

De modo análogo, pero respondiendo a la segunda parte de esta pregunta, algunas disposiciones del artículo 70 tienen, como se observó en las respuestas a las preguntas contenidas en el párrafo 6 b), un carácter híbrido. Así, aunque cabe decir que se refieren a un "acto", como en el caso de los párrafos 4, 5 y 6, ese "acto" puede estar relacionado o se relaciona con un "hecho" o una

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El texto del párrafo 2 introduce todo el párrafo y reza así: "Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo [...]." En opinión del Canadá, el párrafo 1 del artículo 70 contiene una disposición en contrario.

d) Suponiendo que la respuesta a la pregunta a) sea afirmativa, ¿representa el artículo 70 un apartamiento contractual de esa norma consuetudinaria del derecho internacional o reafirma esa norma?

Respuesta

Como se ha expresado en la respuesta a la pregunta 6 a), el Canadá considera que existen sólidas razones para sostener la idea de que el artículo 28 de la Convención se ha convertido en una "norma consuetudinaria del derecho internacional".

Dicho esto, el Canadá considera también que al menos los tres primeros párrafos del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC recrean o ratifican la norma del artículo 28 de la Convención y no se apartan contractualmente de su sustancia. El Canadá ha llegado a esta convicción porque, en su opinión, al redactar el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC los negociadores en realidad dividieron la trilogía de "pactos, hechos y situaciones que han dejado de existir", a la que se refiere la Convención de Viena.

Lo hicieron así, al parecer, con el objeto de distinguir entre las normas de aplicación o normas transitorias que serían aplicables a las distintas categorías incluidas en la trilogía de la Convención, para cada una de las cuales se preveían normas separadas. No obstante, al hacer esta distinción los negociadores introdujeron algunas modificaciones en el texto de los "actos, hechos y situaciones" de la Convención con el objeto de tener en cuenta la terminología y la sustancia de la legislación y la práctica en materia de propiedad intelectual. La nueva formulación de la trilogía de la Convención en el Acuerdo sobre los ADPIC figura en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 70.

En primer lugar, el párrafo 1 recrea la norma de la Convención contraria a la aplicación retroactiva de nuevas normas a los *actos* existentes cuando, a los fines de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, establece que:

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.

En segundo lugar, el párrafo 2 expresa una "intención contraria" a la norma de la Convención relativa a la aplicación retroactiva de nuevas normas a los *hechos* o circunstancias fácticas existentes, que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC mencionan como la materia existente protegida o susceptible de protección en la fecha de aplicación del Acuerdo. Sin embargo, a los fines del Acuerdo sobre los ADPIC, la intención contraria está a su vez sujeta a excepciones ya que, con esos fines, se establece lo siguiente:

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.)

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

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

Pregunta 7

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

Respuesta

Respondiendo a esta pregunta, el Canadá observa que son los Estados Unidos los que han decidido basarse en un pasaje determinado del párrafo 2 del artículo 70 para fundar su reclamación. A juicio del Canadá, la carga de demostrar la aplicabilidad del artículo 33 a la medida canadiense impugnada incumbe a los Estados Unidos. Al señalar el artículo 70 como el vínculo esencial para justificar la aplicabilidad del artículo 33, la carga de presentar una explicación racional de ese artículo incumbe a los Estados Unidos. En la opinión del Canadá sobre el análisis adecuado del sentido que debe atribuirse a las diversas disposiciones del artículo 70 se abordarán algunas de las tesis expuestas hasta la fecha por los Estados Unidos en sus comunicaciones al Grupo Especial.

En su primera comunicación oral, los Estados Unidos afirmaron (párrafo 16) que el resultado de la interpretación canadiense del párrafo 1 del artículo 70 es que muchas de las demás disposiciones del artículo 70 "carecen de sentido o son totalmente redundantes". El Canadá discrepa de esto, pero incluso si fuera así, ello no justifica que se interprete el párrafo 1 del artículo 70 de modo tal que se le prive de sentido por las razones expuestas en los párrafos 122 a 126 de la primera comunicación escrita del Canadá, de 2 de diciembre de 1999, en la que se hace referencia a las normas aplicables en materia de interpretación de los tratados.

El Canadá considera que, en la medida en que el artículo 70 impone obligaciones a los Miembros u otorga beneficios a la materia existente, debe ser interpretado estrictamente cuando existe incertidumbre con respecto a su alcance o su aplicabilidad. En todo caso, el artículo 70 no puede interpretarse de modo tal que se suprima la clara redacción del párrafo 1 del artículo 70, dado que los Estados Unidos no han presentado razones imperiosas que así lo determinen.

El artículo 70 figura en la Parte VII del Acuerdo sobre los ADPIC, que lleva el título "Disposiciones institucionales; Disposiciones finales". El párrafo 2 del artículo 70 se refiere a la protección de la materia existente. En lo que respecta a las patentes, que es la única clase de propiedad intelectual de que se trata en la presente diferencia, la materia patentable se define en el artículo 27. Ese artículo es el primero de ocho artículos que constituyen la sección 5 (Patentes) del Acuerdo sobre los ADPIC.

A reserva de las excepciones descritas en los párrafos 2 y 3 del artículo 27, las patentes pueden obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, que cumplan los criterios requeridos de novedad, originalidad y utilidad. El artículo 28 establece que una patente conferirá a su titular determinados derechos exclusivos. El artículo 31 autoriza ciertos usos sin

autorización del titular de los derechos, refiriéndose expresamente a "otros usos de la materia de una patente". En consecuencia, la materia mencionada en el párrafo 2 del artículo 70, en cuanto se refiere a la materia patentable, se define en el artículo 27 y no incluye la propia patente, como sostienen los Estados Unidos.

A juicio del Canadá, el párrafo 2 del artículo 70 es una norma que, "Salvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" genera obligaciones relativas a toda la materia existente (en el caso presente, las invenciones) en la fecha de aplicación del Acuerdo y que esté protegida en dicha fecha o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el Acuerdo.

La materia patentable se define en el artículo 27, y está constituida por los productos o procedimientos que sean nuevos, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por consiguiente, toda invención que cumpla o sea susceptible de cumplir los criterios establecidos en el artículo 27 y que existía en la fecha de aplicación del Acuerdo tiene el derecho a beneficiarse de las obligaciones dimanantes del Acuerdo, excepto, por supuesto, que se haya dispuesto otra cosa. Las excepciones no se limitan a las indicadas en el párrafo 2 del artículo 70, como alegan los Estados Unidos en el párrafo 11 de su primera comunicación oral. La excepción se refiere expresamente a la totalidad del Acuerdo y no solamente al párrafo 2 del artículo 70. La cita mencionada por los Estados Unidos en el párrafo indicado tampoco respalda su tesis porque el ejemplo que figura en la cita, de una excepción contenida en el párrafo 2 del artículo 70, tiene un carácter inequívocamente ilustrativo y de ninguna manera sugiere que las excepciones se limitan de la manera alegada por los Estados Unidos.

Resulta evidente que la redacción empleada en los párrafos 1 y 2 del artículo 70 es análoga: "El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo [...]" y "el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo [...]". El Canadá sostiene que el aparente conflicto entre estos dos párrafos debe ser resuelto por los Estados Unidos, que es la parte que se basa en esas disposiciones. Esto significa que los Estados Unidos deben demostrar que ambos párrafos tienen sentido y, por tanto, si no lo hacen su reclamación debe ser desestimada.

Una interpretación posible según la cual las patentes canadienses concedidas con arreglo al artículo 45 no están sujetas al Acuerdo consiste en reconocer que el acto de presentar una solicitud de patente conforme al artículo 45 y el acto administrativo de concesión de dicha patente son esenciales para que comience el período de protección previsto en el artículo 33. Si alguno de esos actos se ha producido antes de la fecha de aplicación del Acuerdo, éste no genera ninguna obligación relativa al período de protección mediante patente.

El Canadá observa a este respecto que los Estados Unidos parecen aceptar indirectamente que los actos administrativos quedan incluidos en el alcance del párrafo 1 del artículo 70. En el párrafo 13 de su primera comunicación oral, los Estados Unidos expresan que los actos de los funcionarios de aduanas que permiten la entrada de mercancías falsificadas o mercancías pirata antes de la fecha de aplicación del Acuerdo no están sujetos a obligaciones dimanantes del Acuerdo.

En opinión del Canadá, no existen distinciones jurídicas entre el carácter administrativo de estos actos oficiales realizados por los funcionarios de aduanas o por los funcionarios de las oficinas de patentes. El Canadá observa asimismo que en el párrafo 6 del artículo 70 se reconoce expresamente que un acto administrativo excluye la aplicación del artículo 31 por parte de los Miembros "cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo". Esta fórmula empleada en el párrafo 6 del artículo 70 es compatible con la tesis de que el acto administrativo de concesión de una patente queda incluido en el alcance del párrafo 1 del artículo 70.

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

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

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

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

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

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

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

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

sugerido por el Canadá, no excluye de las obligaciones dimanantes del párrafo 2 del artículo 70 los resultados de los actos creativos, como sugieren los Estados Unidos. El acto de creación, según lo previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, origina la materia. El producto no es en sí mismo un "acto". Inventar algo puede ser un acto, pero la invención resultante es la materia y no un acto. Las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a la materia y no a los actos. Por otra parte, el párrafo 1 del artículo 70 se aplica a los actos, pero no a la materia.

A juicio del Canadá, las relaciones existentes entre los diversos párrafos del artículo 70 exceden ampliamente de las cuestiones que se deben resolver en el caso presente. Como se observó en la respuesta a la pregunta 6 d), se podría decir quizás que los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 70 se refieren a los "actos", "hechos" y "situaciones que han dejado de existir", a los que alude el artículo 28 de la Convención de Viena.

El artículo 70 se refiere a la protección de la materia existente. Los párrafos 1, 2 y 3 describen globalmente las obligaciones que el Acuerdo genera o no genera. Los párrafos 4, 5, 6 y 7 describen algunas situaciones de aplicación especiales.

Por último, los párrafos 8 y 9 del artículo 70 se refieren a las disposiciones denominadas "de protección anticipada", que exigen que un Miembro adopte disposiciones especiales para determinados productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura cuando antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC ese Miembro no concedía protección mediante patente a esos productos. Estas dos últimas disposiciones transitorias no parecen guardar ninguna relación especial con los otros párrafos del artículo 70, aparte de prever la "protección de la materia existente", lo que, desde luego, es compatible con el propósito general del artículo.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL AL CANADÁ

Pregunta 15

***En relación con la interpretación de la expresión "método adecuado" que figura en el párrafo 1 del artículo 1, ¿creen ustedes que, si no se hubiera promulgado una nueva Ley en el Canadá en 1989, la antigua Ley habría sido un método adecuado para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC?**

Respuesta

Esta es, evidentemente, una pregunta de tipo especulativo y que está en contradicción con los hechos. Las decisiones adoptadas por el Canadá en 1994, relativas a la aplicación de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, estuvieron necesariamente condicionadas por la situación y el alcance de las leyes y prácticas entonces existentes y por su grado de cumplimiento o compatibilidad con las obligaciones entonces pendientes en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

No obstante, basándose en el examen y el desarrollo del contexto y los antecedentes legislativos de las modificaciones introducidas por el Canadá en 1989 en las leyes sobre patentes, que se exponen en los párrafos 22 a 30 de la primera comunicación escrita del Canadá, y como una especulación razonada, se podría concluir de los motivos que llevaron al Canadá a introducir esas modificaciones de amplio alcance en 1986 que, si no se hubieran adoptado tales modificaciones es probable que, con la finalidad de modernizar su legislación y su práctica administrativa en materia de patentes, pasando de un sistema basado en el "primero en presentar la solicitud" a un sistema basado en el "primer inventor", y con el objeto de armonizar los sistemas de patentes según lo deseado por los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá habría decidido introducir modificaciones

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

Sin perjuicio de esta especulación basada en la información disponible, es oportuno observar que, como la protección otorgada a las patentes y a los titulares de patentes con arreglo a la antigua Ley sería la legislación que habría estado en vigor en 1994 si no se hubiesen introducido las modificaciones de 1986, esa protección es -y también lo era en 1994- sustancialmente equivalente a la protección establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵ También es oportuno observar que, con arreglo al artículo 45 de la antigua Ley, el período de protección **disponible** para los titulares de patentes era, cuando se lo calcula desde la perspectiva de la fecha de presentación de la solicitud prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto entonces como ahora, más preciso que el período mínimo variable prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC, e igual o superior a éste.

De todo esto se deduce que, como los argumentos relativos a la equivalencia y la disponibilidad hubieran podido ser utilizados por el Canadá en 1994, cuando redactó y promulgó su legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, y teniendo en cuenta la libertad para escoger un método adecuado de aplicación que otorga el párrafo 1 del artículo 1, habría podido entonces decidir no modificar el período de protección mediante patente previsto en sus disposiciones legales y, pese a ello, habría cumplido sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de duración de la protección mediante patente.

Pregunta 16

***Han declarado ustedes que el período medio de trámite de la patente, es decir el período que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente, es aproximadamente de 60 meses o cinco años en el caso de las solicitudes presentadas después del 1º de octubre de 1989 en relación con las cuales se concedieron patentes. En cuanto a las patentes cuyas solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989:**

- a) Sírvanse confirmar que el período medio de trámite fue de dos a cuatro años (párrafo 72 de su primera comunicación);**

Respuesta

Según lo solicitado, el Canadá confirma que el período medio de trámite en el caso de las solicitudes de patentes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 ha sido históricamente de dos a cuatro años, según se expresa en el párrafo 72 de su primera comunicación escrita. Este hecho se establece en el párrafo 8 de la declaración jurada del Sr. Davies (Prueba documental N° 8 anexa a la primera comunicación escrita del Canadá) y puede confirmarse además mediante el documento B anexo a esa declaración jurada.

Al confirmar este hecho, el Canadá desea agregar que la diferencia existente entre el período medio de trámite con arreglo a la antigua Ley, de dos a cuatro años, y el período medio de trámite con arreglo a la nueva Ley, de cinco años, se explica, como promedio, por las disposiciones de la nueva Ley, que mantienen la solicitud en suspenso hasta que el solicitante cumple su obligación de presentar una petición de examen, pagando la tasa correspondiente.

¹⁵ Como se observó en el párrafo 80 de la primera comunicación escrita del Canadá, parecería que el TLCAN reconoce y, mediante este reconocimiento, respalda la equivalencia que aquí se examina.

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

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

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

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

Pregunta 17

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

Respuesta

No. Tal como se la utiliza en el artículo 33 (y también como se la utilizaría en el análisis del párrafo 1 del artículo 38) ambas expresiones no son sinónimas.

Como se explicó en los párrafos 74 a 78 de la primera comunicación escrita del Canadá y como se expresó en la respuesta a la pregunta 3 *supra*, las dos expresiones son diferentes por la siguiente razón. La duración de la protección mencionada en el artículo 33 se refiere a un período durante el cual la protección **estará disponible** ("shall be available"), pero durante la cual el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" conferidos por una patente **pueden no existir aún** porque, debido al trámite del procedimiento de concesión previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 62, la patente que confiere el privilegio y los derechos de propiedad exclusivos propios de una patente **aún no ha sido concedida**, pese a que el período de protección nominal, calculado desde la fecha de presentación de la solicitud, ya ha comenzado a correr.

Pregunta 18

***En su primera comunicación oral, parecían ustedes dar a entender que, en un sistema de patente basado en la primera presentación de una solicitud, cuando transcurrieran cuatro o cinco años antes de la concesión de una patente, el período de protección de esa patente sería de 15 ó 16 años. No obstante, ¿se inicia el período de protección en la fecha de presentación de la**

¹⁶ Véase el mensaje de correo electrónico enviado por el Sr. Peter Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes, al Sr. Rob Sutherland-Brown, de fecha 4 de enero de 2000, reproducido como Prueba documental N° 21.

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

Respuesta

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

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

Pregunta 19

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

Respuesta

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

En lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, el Canadá desea observar que se tratará casi siempre de una cuestión de hecho. Existe un gran número de factores que pueden influir en el comportamiento o las decisiones del solicitante, tanto en lo que se refiere a su intención de pedir la protección mediante patente como al trámite de su solicitud después de que ha adoptado esa decisión. Las decisiones del solicitante a este respecto son muy subjetivas y, por tanto, no es posible elaborar prospectivamente una teoría o determinar un factor particular que pueda explicar el comportamiento de un solicitante dado al adoptar la decisión de acelerar o retrasar la presentación o el trámite de una solicitud de patente.

Algunos de los factores que por lo general influyen en estas decisiones son los siguientes: si el solicitante puede o está dispuesto a realizar las actividades de fabricación; en caso contrario, si puede conceder una licencia de su invención a un tercero; si el solicitante tiene o ha arrendado los recursos financieros para explotar la invención; si ha organizado o no la comercialización y/o la

distribución de su invención; y, en el caso de que la invención o el producto de la invención estén reglamentados, si ha obtenido o puede esperar obtener la aprobación de comercialización de las autoridades competentes.

Pregunta 20

***Declaran ustedes en el párrafo 72 de su primera comunicación que se necesitan entre dos y cuatro años para llevar a cabo el "procedimiento de examen" en el caso de las patentes expedidas con arreglo al artículo 45, y en el párrafo 76 que el "procedimiento de examen" de conformidad con la nueva Ley requiere cinco años. Sírvanse confirmar que la expresión "procedimiento de examen" utilizada en los párrafos 72 y 76 se refiere al período que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de la concesión de la patente. (Tengan en cuenta que utilizan el término "examen" en otro lugar para referirse al período durante el cual la oficina de patentes examina la solicitud de patente).**

Respuesta

El Canadá confirma que en los párrafos 72 y 76 de su primera comunicación escrita ha empleado la expresión "procedimiento de examen" como expresión técnica para describir el período que a menudo se denomina período de trámite que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente.

El Canadá reconoce que en varias ocasiones ha utilizado en sus comunicaciones la palabra "examen" para describir la actividad de la autoridad encargada de las patentes durante el "examen" de la patentabilidad de las reivindicaciones contenidas en una solicitud, o bien el período durante el cual se lleva a cabo esa actividad.

Las diferentes expresiones o referencias tienen el propósito de contrastar la actividad de "examen" real o propiamente dicha, más "breve", con el "procedimiento de examen", más "largo", que incluye todas las actividades o los retrasos anteriores a la concesión de la patente, entre los que figuran los siguientes: el período anterior a la petición de "examen" (sólo en la nueva Ley); el tiempo transcurrido antes de que se realice el "examen" mientras la solicitud está en la lista de espera; el período de "examen" propiamente dicho; y el lapso transcurrido entre el aviso de la aprobación y la concesión efectiva.

El Canadá confía en que el significado adecuado o previsto de cada expresión resultará claro en el contexto de su empleo, y cuando no sea así, está dispuesto a aclarar su utilización o el significado que ha intentado expresar.

Pregunta 21

Se aduce que, aunque el período de protección de las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 puede ser superior o inferior a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, esta disposición es compatible con el artículo 33 porque el período medio de protección es superior a 20 años contados desde esa fecha de presentación. ¿Cómo concilian ustedes este hecho con la constatación del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930* de que "un elemento de trato más favorable sólo debería ser tomado en consideración siempre acompañara y compensara un elemento de trato menos favorable" y con el rechazo por ese Grupo Especial de "toda idea de compensar el trato menos favorable [...] con el trato más favorable"?

Respuesta

Esta pregunta parecería reflejar la afirmación de los Estados Unidos¹⁷, de que los argumentos del Canadá se basan en un "método de cálculo de promedios inadmisibles". Esta afirmación interpreta erróneamente los argumentos del Canadá, que no se basan en ningún "método de cálculo de promedios". Además, el Canadá no sostiene que, cuando las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45, cuyos períodos de protección son presuntamente insuficientes, se añaden a las patentes que gozan de períodos de protección más extensos, y luego se realiza la división adecuada, el período medio resultante es más largo que el período mencionado en el artículo 33 y, por tanto, es compatible con la norma del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los argumentos del Canadá tampoco sostienen que, a los fines de interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC, el "trato más favorable" concedido a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45, cuyo período de protección es más amplio, compensa de otro modo la presunta deficiencia del período de protección otorgado a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 y que supuestamente es insuficiente.

El Canadá alega, como expuso respectivamente en los párrafos 67 a 83 y 84 a 110, dos tesis independientes y que se refuerzan mutuamente: en primer lugar, el Canadá sostiene la equivalencia de los períodos de protección disponibles en el marco de los dos sistemas utilizados para calcular el período de protección mediante patente; y, en segundo lugar, alega la disponibilidad del período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud -conforme al Acuerdo sobre los ADPIC- a tenor de lo dispuesto en el artículo 45 y otras disposiciones de la antigua Ley, a pesar de que, con arreglo a la antigua Ley, el período de protección otorgado comienza, según lo dispuesto en la propia Ley, a partir de la fecha de concesión de la patente.

En resumen, la primera tesis consiste en que, mientras que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley (artículo 45) confieren un período de protección garantizado y constante de 17 años para el "privilegio exclusivo y los derechos de propiedad" otorgados por una patente, contados desde la fecha de concesión de la misma, las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley (artículo 44, que cumple inequívocamente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC) confieren un período de protección variable para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" otorgados por una patente, y este período variable, en el 89 por ciento¹⁸ de los casos en los que se concedió una patente con arreglo al artículo 44, ha otorgado 17 años o un número inferior de años de protección para esos "privilegios y derechos de propiedad exclusivos". (A los fines de este tipo de análisis, el Canadá considera que, cuando el período de protección "efectiva" en el marco de un sistema de concesión de patentes es variable, no resulta adecuado restringir o limitar su comparación de equivalencia con un sistema que utiliza un período de protección "efectiva" fijo haciendo referencia únicamente a los resultados excepcionales, situados en el límite superior, que se pueden conseguir con arreglo al régimen de período de protección variable.)

Como se ha observado en términos generales precedentemente, y concretamente en el párrafo 77 de la primera comunicación escrita del Canadá, este acortamiento de la duración de la protección indicada en el artículo 33 se produce porque el "procedimiento de examen", según lo contemplado en el artículo 62, ha reducido el período de protección definido mediante los criterios de cálculo establecidos en el artículo 33. Como resultado de ello, los dos sistemas dan lugar a períodos

¹⁷ Véase el párrafo 14 de su primera comunicación escrita y el párrafo 5 de su primera comunicación oral.

¹⁸ Véase el documento F de la declaración jurada del señor Davies.

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

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

Teniendo en cuenta el fondo de estos dos argumentos y la diferencia existente entre ellos y la cuestión planteada en el asunto *Artículo 337* mencionado por los Estados Unidos y citado en la pregunta, el Canadá no admite que la jurisprudencia indicada guarde relación alguna o sea aplicable a la presente diferencia ni a los hechos de los que, según se ha reconocido, deriva esta última.

Pregunta 22

***Aducen ustedes que el período de protección con arreglo a la antigua Ley y a la nueva Ley es equivalente. Aducen también que los Estados Unidos no han conseguido establecer la presunción de que el artículo 33 se aplica retroactivamente. Para aclarar estos argumentos, ¿podrían indicar si, a su juicio, si la antigua Ley previera un período de protección mucho más corto, por ejemplo, de 10 años contados a partir de la concesión de la patente, esa disposición cumpliría lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC porque ese Acuerdo no es aplicable retroactivamente?**

Respuesta

En su respuesta oral a esta pregunta, el Canadá sugirió que, para que un período de protección de 10 años contados desde la concesión de la patente fuera equivalente al período de protección definido en los artículos 33 y 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, el procedimiento de concesión aplicable a las patentes otorgadas con arreglo a la nueva Ley debería durar 10 años. Esto, según la opinión inicial del Canadá, parece carecer de equilibrio y justificación si se tiene en cuenta la naturaleza y la finalidad del procedimiento de concesión.

El Canadá sigue manteniendo esta opinión. Sin embargo, desearía expresarse con respecto a su respuesta verbal, observando que si el período establecido en el artículo 45 fuera de 10 y no de 17 años, y las demás disposiciones de la antigua Ley y la nueva Ley fueran las mismas que existen ahora, entonces los argumentos y análisis relativos a la "equivalencia" y a la "disponibilidad" carecerían de valor.

El argumento y el análisis relativos a la "equivalencia" dejarían de tener valor porque el período de protección constante del "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" ofrecidos por el período garantizado hipotético de 10 años del artículo 45, al no ser de 17 años, sería mucho más breve y evidentemente no excedería del período de protección "efectiva" de 15 años otorgado a esos privilegios y derechos exclusivos por la fórmula del período de protección resultante de la lectura conjunta de los artículos 33 y 62.

De modo análogo, el argumento y el análisis relativos a la "disponibilidad" dejarían de tener valor porque las disposiciones legales enumeradas en el párrafo 43 de la primera comunicación oral del Canadá, que brindan una "sólida base legal" para que un solicitante tramite su solicitud sin sufrir ninguna sanción que le prive de derechos durante al menos 42 meses a partir de la fecha de presentación de su solicitud, sólo darían lugar, una vez añadido el período hipotético garantizado de 10 años contados desde la concesión de la patente, a un total de 13 años y medio de protección a disposición del solicitante. Es evidente que esto se compara desfavorablemente con el período de protección de 20,5 años que tienen a su disposición los solicitantes cuando se realiza el mismo cálculo con respecto a un sistema que utiliza un período básico de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente.

Como sabe el Grupo Especial, el Canadá considera que, como los Estados Unidos, al formular sus argumentos relativos a la interpretación, no han tenido en cuenta el párrafo 2 del artículo 70 en la aplicación del artículo 33 a las patentes concedidas en el Canadá con arreglo al artículo 45, el análisis que hacen los Estados Unidos de ese párrafo y el intento de aplicarlo en la presente diferencia no resultan pertinentes si se tienen en cuenta los hechos no controvertidos que han dado lugar a la diferencia. No son pertinentes y son redundantes por dos motivos. Carecen de pertinencia porque, en primer lugar, y como cuestión de fondo, la protección "efectiva" disponible en virtud del artículo 45 es equivalente a la protección "efectiva" disponible en virtud del sistema de cálculo del período de protección utilizado en el Acuerdo sobre los ADPIC. En segundo lugar, carecen de pertinencia porque, de conformidad con una sólida base legal, que resulta indiscutible, todo solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley que deseara calcular y obtener su período de protección sobre esa base tenía a su disposición un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

En resumen, pues, como el artículo 45, por razones de equivalencia y disponibilidad, cumple lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, no es necesario introducir ninguna modificación en la ley canadiense. Por supuesto, como no es necesario introducir ninguna modificación ni se ha adoptado ningún cambio en dicha ley, no es menester prever ni -como en el caso presente- aplicar una norma transitoria, como la del párrafo 2 del artículo 70, para regular la transición de una ley a otra. Al no haber necesidad no hay pertinencia y, como sucede en este caso, existe redundancia.

En este contexto de falta de pertinencia y redundancia en la aplicación del artículo 70 al presente procedimiento, el Canadá se referirá a la pregunta hipotética formulada por el Grupo Especial, observando que sólo si los argumentos y análisis relativos a la "equivalencia" y la "disponibilidad" no fueran aplicables, la pertinencia del artículo 70 adquiriría vida.

Si de este modo la pertinencia del artículo 70 adquiriese vida y se convirtiese en un factor determinante -aunque el Canadá no admite que lo sea o lo haya sido, excepto en la pregunta hipotética formulada- entonces el Canadá observaría nuevamente, como lo ha hecho en los párrafos 126 a 129 de su primera comunicación escrita y en los párrafos 58 a 68 de su primera comunicación oral, que, como se da a entender en las respuestas a las preguntas 6 y 7 detalladas *supra*, el párrafo 2 del artículo 70 no es aplicable a las patentes *per se* porque las patentes no están incluidas en el significado de la palabra "materia" a la que se hace referencia en ese párrafo; y, como el párrafo 2 del artículo 70 está sujeto, según sus propios términos, a otras disposiciones del Acuerdo, no reemplaza ni puede reemplazar a la disposición relativa a los "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo, como el acto de presentar una solicitud de patente y el acto posterior de concesión de la patente, que están expresamente protegidos por el párrafo 1 del artículo 70.

Pregunta 23

En el párrafo 7 de su primera comunicación oral, indicaron ustedes que sus dos primeros argumentos eran autónomos e independientes. ¿Cuál es su argumento principal y

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

Respuesta

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

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

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

La primera de ellas es que, como cuestión de fondo, el artículo 45 establece una protección "efectiva" equivalente para los "privilegios y derechos de propiedad exclusivos" que confiere, en comparación con la protección "efectiva" otorgada a esos privilegios y derechos por una patente expedida con arreglo a un sistema que indiscutiblemente se ajusta al Acuerdo sobre los ADPIC. La segunda razón consiste en que, también como cuestión de fondo, la antigua Ley incluía disposiciones que aseguraban que el período de protección disponible con arreglo al artículo 45 no terminaría antes de la expiración de un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

El tercer argumento expuesto en la primera comunicación oral del Canadá presentaba un argumento independiente para justificar por qué los Estados Unidos no han establecido la presunción de que la norma transitoria contenida en el párrafo 2 del artículo 70 es aplicable a los "actos" de solicitud y de concesión de patentes anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá.

En el tercer argumento se aduce que la aplicación del párrafo 2 del artículo 70 se limita a la "materia" protegida por los derechos de propiedad intelectual y, por tanto, no se aplica a las patentes y a otros "instrumentos" de esa protección. También se aduce que, como según sus propios términos el párrafo está sujeto a otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, dicho párrafo no es aplicable -y los Estados Unidos no han demostrado que lo fuera- a los "actos" anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo y, por esta razón contraria a la retroactividad, su aplicación queda excluida por la norma dispositiva del párrafo 1 del artículo 70.

Además de los tres argumentos principales, el cuarto argumento del Canadá cuestiona las pruebas relativas a la "práctica ulteriormente seguida" presentadas por los Estados Unidos y demuestra que esas pruebas eran insuficientes porque la práctica a la que se referían no se producía en circunstancias iguales, o al menos muy similares, a las circunstancias que prevalecían en el Canadá con respecto al fondo de la protección otorgada en virtud del artículo 45.

Pregunta 24

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

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

Respuesta

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

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

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

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

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

No obstante, tales sistemas por lo general preservan la confidencialidad del contenido de la solicitud. En consecuencia, los solicitantes con arreglo a la antigua Ley, basada en el principio del "primero en presentar la solicitud", podrán utilizar todo recurso que la Ley les otorgue para proteger sus secretos comerciales o de invención. En el caso normal, se podrá utilizar tal recurso basándose en el common law aplicable a los secretos comerciales.

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

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

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

Pregunta 25

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

Respuesta

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

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

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

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

ya no tiene interés -comercial o de otra índole- en "mantener" su patente, puede, sin afectar al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC por parte del Miembro, dejar de pagar esas tasas, activando así la expiración prevista de su patente antes de transcurrido el período de protección del Acuerdo sobre los ADPIC. De modo análogo, puede, dentro de los límites legales, controlar cuándo comenzará su período de protección efectiva en relación con la fecha en que prefiera presentar su solicitud.

Pregunta 26

En los párrafos 43 y 44 de su primera comunicación oral, hacen ustedes referencia a posibles retrasos previstos legalmente. ¿Son estos retrasos del tipo de los que deben reducirse al mínimo con arreglo al párrafo 2 del artículo 62? Si es así ¿hasta qué punto es razonable pedir al solicitante que se base en táctica que impliquen la utilización de esos retrasos para obtener un período de protección compatible con el artículo 33 cuando dichos retrasos se desalientan en los párrafos 2 y 4 del artículo 62?

Respuesta

En opinión del Canadá, la respuesta a la primera parte de esta pregunta es negativa. Los retrasos permitidos por la legislación canadiense en materia de patentes están destinados a asegurar que, desde el punto de vista de los usuarios, la administración del sistema de concesión de patentes sea justo, equitativo y no arbitrario, y no imponga los "plazos injustificables" a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 41.

Las disposiciones legales en cuestión son básicamente normas que permiten que un solicitante de un beneficio concedido por el Estado tramite su solicitud y adopte sus disposiciones en relación con la misma de conformidad con sus mejores intereses, reales o tales como él los percibe.

Desde la perspectiva de este "mejor interés propio", es importante, en opinión del Canadá, tener presente que, en virtud de la Ley canadiense, todo solicitante de patente cuyo "mejor interés propio" ha consistido o consistiría en acelerar el trámite de su solicitud tiene, en el ámbito de su control y sus facultades, la capacidad de solicitar la aceleración de su solicitud de patente.¹⁹

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Canadá sugeriría que no hay nada incorrecto o desfavorable en permitir que el solicitante de un beneficio que será concedido por el Estado aproveche las normas que regulan la concesión de ese beneficio. Los programas y sistemas de beneficios otorgados por el Estado no son diferentes del sistema de créditos del sector privado. Por lo tanto, si un programa de concesión de créditos o un programa estatal permite un plazo de 60 días para saldar una deuda o para adoptar una medida determinada, no sería justo aplicar una sanción, pronunciar una crítica o alegar la existencia de un abuso cuando la cuenta no se paga o la medida concreta no se adopta hasta el 60º día.

Pregunta 27

***Dado que, en el párrafo 67 de su primera comunicación oral, declararon ustedes que el término "materia" que figura en el párrafo 2 del artículo 70 no se refiere a las patentes sino más bien a "lo que es susceptible de protección por los derechos de propiedad intelectual", sírvanse explicar lo que significa el párrafo 2 del artículo 70.**

¹⁹ Véase el párrafo 11 de la declaración jurada del Sr. Davies y el párrafo 37 de la primera comunicación escrita del Canadá.

Respuesta

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

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

Pregunta 28

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

Respuesta

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

ANEXO 2.4

COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DEL CANADÁ

(14 de enero de 2000)

I. INTRODUCCIÓN

1. Habiendo examinado las afirmaciones de los Estados Unidos de América contenidas en su primera comunicación, presentada el 18 de noviembre de 1999, en su comunicación oral ante el Grupo Especial en la primera reunión de éste, celebrada el 20 de diciembre de 1999, y en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y por el Canadá, presentadas el 14 de enero de 2000, el Canadá ve confirmada su opinión de que los Estados Unidos no han conseguido establecer la presunción de que las disposiciones sobre el período de protección contenidas en el artículo 45 de la *Ley de Patentes* canadiense incumplen las obligaciones que, según sostienen, impone el artículo 33 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (denominado también el Acuerdo o el Acuerdo sobre los ADPIC) en virtud de las disposiciones transitorias que figuran en el párrafo 2 del artículo 70 de ese Acuerdo.

2. Además, incluso si los Estados Unidos hubieran establecido la presunción de que la obligación prevista en el artículo 33 se aplica a determinadas patentes concedidas con arreglo al artículo 45 en virtud de las disposiciones transitorias contenidas en el párrafo 2 del artículo 70, lo cual niega y no admite el Canadá, han comprendido mal o simplemente han ignorado y, por lo tanto, no han refutado o desacreditado de otra manera, los argumentos del Canadá sobre "equivalencia" y "disponibilidad", que hacen que la aplicación del párrafo 2 del artículo 70 sea irrelevante o redundante en estas actuaciones.

3. Brevemente, esos argumentos¹ han demostrado, sin que quepa impugnarlos con fundamento, que:

- a) los 17 años de protección sustantiva mediante patente garantizados al "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" que otorga una patente concedida con arreglo al artículo 45 son sustantivamente equivalentes y comparables a la protección sustantiva mediante patente de ese privilegio y esos derechos que confiere el período variable de protección disponible según la fórmula de medida de la protección definida por las disposiciones conjuntas del artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- b) la protección **disponible** con arreglo al artículo 45 estaba (y está²), en virtud de los procedimientos legales y prácticas jurídicas aplicables a la tramitación de las solicitudes de patente de conformidad con la antigua Ley, **disponible**, sin excepciones y con un fundamento legal sólido, por un período que, según se especifica 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, pese a que el

¹ Los argumentos se exponen, respectivamente, en los párrafos 67 a 83 y 84 a 110 de la primera comunicación (escrita) del Canadá y en los párrafos 12 a 29 y 30 a 59 de la primera comunicación oral del Canadá. También se desarrollan más, cuando procede, en muchas de las respuestas del Canadá a las preguntas formuladas a las partes por el Grupo Especial.

² Aún hay pendientes aproximadamente 1.000 solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley. Véase la Declaración Jurada de Davies, párrafo 23.

período oficialmente establecido por la antigua Ley era de 17 años medidos a partir de la fecha de expedición de la patente.

4. El resto de estas refutaciones se referirá a determinados argumentos presentados por los Estados Unidos en sus diversas comunicaciones al Grupo Especial, demostrando por qué ese país no ha conseguido establecer una presunción *prima facie* para apoyar su reclamación.

II. LA FALTA DE FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

5. La reclamación de los Estados Unidos se basa en dos alegaciones:

- a) su primera premisa es que, de conformidad con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los Miembros de la OMC están obligados a proporcionar o conceder para las patentes un período de protección que se prolongue, por lo menos, hasta 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud;
- b) su segunda premisa es que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 70, todas las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Miembro de que se trate y que estuvieran protegidas en dicha fecha tienen derecho a un período de protección igual al descrito en el artículo 33.

Como se expone en los párrafos siguientes y como se desprende claramente de la evolución de las comunicaciones de los Estados Unidos y de las cuestiones que se han reconocido en esas comunicaciones, ninguna de estas premisas es correcta. Por consiguiente, ninguna de ellas respalda la reclamación de los Estados Unidos.

La inexactitud de la primera premisa - El período de protección previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC es variable

6. En su exposición inicial de esta reclamación, los Estados Unidos alegaron que, "según su claro lenguaje, [el artículo 33] obliga a todos los Miembros de la OMC a **conceder** para las patentes un período de protección que **se prolongue, por lo menos hasta 20 años después de la fecha de presentación** de la solicitud correspondiente ...". A continuación, adujeron que "los términos en que está redactada la disposición ... indican también que los **20 años son la duración mínima** ..." ³ (las **negritas** son nuestras).

7. Los Estados Unidos reafirmaron esta postura en la segunda exposición de su reclamación, declarando que el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 "obligan al Canadá a proporcionar un período de protección de 20 años a todos los titulares de patentes". Para apoyar esta afirmación, los Estados Unidos citaron incorrectamente el artículo 33 que, según ellos, dispone que: "la protección no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". ⁴

8. Tiene un efecto decisivo el hecho de que esta cita del artículo 33 elimina en la versión inglesa la palabra "**available**" de la especificación o definición de la obligación que, en su forma auténtica, está redactada en los siguientes términos: "La protección **conferida por una patente** ("available") no

³ Párrafo 10 de la primera comunicación de los Estados Unidos, *supra*, página 39.

⁴ Párrafo 2 de la comunicación oral de los Estados Unidos, *supra*, página 43.

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

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

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

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

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

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

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

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

⁵ Artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

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

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

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

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

17. Hay constancia pública de que algo más del 60 por ciento de todos los solicitantes con arreglo a la antigua Ley obtuvieron u obtendrán esos períodos de protección iguales o superiores. Por lo tanto, éstos estuvieron (o estarán) en forma inequívoca, como lo exige el artículo 33, a disposición de cualquier solicitante que opte por tramitar su solicitud en forma similar con arreglo al artículo 45 y las demás disposiciones pertinentes de la antigua Ley.

18. Es una consecuencia necesaria de lo dicho por los Estados Unidos que éstos reconocen la "disponibilidad" cuando aducen⁹ que los períodos de protección de 20 años y superiores a 20 años que se han concedido o se concederán con arreglo al artículo 45 no compensan los períodos que, pese a su equivalencia sustantiva con el período efectivo de protección mediante patente ofrecido por las disposiciones de los artículos 33 y 62 tomadas conjuntamente, no cumplieron o no cumplen la norma de los 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

19. Análogamente, al centrar sus alegaciones de incumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC en el 40 por ciento de solicitantes con arreglo al artículo 45 que obtuvieron un período de protección inferior al período nominal a que se hace referencia en el artículo 33¹⁰, los Estados Unidos están reconociendo, como consecuencia necesaria, que el período de 20 años o superior a 20 años estaba, no obstante, "disponible", como lo demuestran los resultados obtenidos por el 60 por ciento restante de los solicitantes con arreglo al artículo 45.

20. En otros términos, como no hay nada en las medidas canadienses relativas a la "disponibilidad" que introduzca una discriminación entre los solicitantes o las solicitudes, lo obtenido en el caso del 60 por ciento de las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 45 estaba "disponible" para el 100 por ciento de las solicitudes con arreglo a ese artículo.

21. Pese a estas admisiones, que resultan de lo dicho por ellos como consecuencia necesaria, los Estados Unidos han intentado posteriormente impugnar la adecuación o la pertinencia en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC de las medidas canadienses que ponían el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud a disposición de cualquier solicitante con arreglo a la antigua Ley que intentara obtener su protección sobre esa base.¹¹

⁹ Véase el párrafo 14 de la primera comunicación de los Estados Unidos.

¹⁰ Véase el párrafo 4 de la primera comunicación de los Estados Unidos.

¹¹ Véanse los párrafos 6 y 7 de la comunicación oral de los Estados Unidos y la respuesta de ese país a la pregunta 2 formulada a ambas partes por el Grupo Especial.

22. Así, en su respuesta a la pregunta 2 formulada a ambas partes por el Grupo Especial, los Estados Unidos adoptan una actitud crítica ante las disposiciones de la legislación canadiense que permitían a los solicitantes de patentes retrasar la fecha de iniciación y, como resultado, la fecha de expiración de su período de plena protección sustantiva mediante patente. Condenan esas medidas, considerándolas "procedimientos innecesariamente complicados".

23. El Canadá no está de acuerdo. Los procedimientos en litigio están, como se explica en la respuesta del Canadá a la pregunta 26 del Grupo Especial, destinados a garantizar que, desde el punto de vista del solicitante, las normas del sistema de concesión de patentes sean, como lo contemplan y requieren el párrafo 2 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 62, justas, equitativas y no arbitrarias y no comporten "plazos injustificables".

24. Como se admite en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 3 formulada por el Canadá, "la Ley de Patentes estadounidense contenía y contiene disposiciones similares al párrafo 2 del artículo 30 (*sic*) de la antigua Ley canadiense". (En la descripción que figura a continuación, se desprende claramente de la respuesta de los Estados Unidos que su sistema también contiene una norma similar a la que figura en el artículo 73 de la antigua Ley salvo que, contrariamente a las disposiciones canadienses, que son de aplicación obligatoria, las disposiciones estadounidenses quedan a la discreción del Comisario.)

25. El Canadá ha presentado las normas de procedimiento aplicables como Prueba documental N° 16. Contrariamente a lo que se alega en los párrafos 6 y 7 de la primera comunicación oral de los Estados Unidos, las normas aplicables se refieren a derechos legales, aunque una de ellas queda a discreción del Comisario de Patentes, como todas las normas similares de la legislación estadounidense, y estaban disponibles por escrito, publicadas como parte integrante de la antigua Ley y el antiguo Reglamento, en todas las fechas pertinentes.

26. Aunque están redactadas sin mucho acierto, las disposiciones y normas de procedimiento son sencillas y claras. En su parte más complicada, requieren, al igual que la legislación estadounidense, que el solicitante-peticionario demuestre a satisfacción del Comisario de Patentes que su imposibilidad de tramitar su solicitud dentro del plazo especificado "no fue razonablemente evitable". No está claro para el Canadá por qué puede ser "innecesariamente complicado" este requisito para un solicitante que debe tener un conocimiento de primera mano de las razones por las que no pudo completar su trámite dentro del plazo especificado.

27. Además, en su respuesta a la pregunta 2 del Grupo Especial, los Estados Unidos alegan que "el Canadá exigiría que los solicitantes ... aplicaran procedimientos innecesariamente complicados para obtener retrasos injustificados de la concesión de sus patentes, es decir, retrasos evitables que no se justificaban por otra razón que la mera demora".

28. El Canadá niega esta alegación, que es pura especulación. Además, refutando otras alegaciones contenidas en la misma respuesta según las cuales el Canadá imponía esos retrasos a los solicitantes, el Canadá reafirma que las normas de procedimiento de que se trata estaban destinadas a garantizar la justicia y equidad del procedimiento de concesión. Por ello, ofrecían protección contra los plazos previstos en la Ley o el Reglamento para completar determinados pasos del procedimiento de solicitud de la patente que, sin ellas, habrían sido arbitrarios. No se **imponían** a los solicitantes sino que se **ponían a su disposición**. De las propias normas se deduce sin posibilidad de duda que estaban, a instancias -es decir, a petición o a solicitud- de los solicitantes, a disposición de cualquiera de ellos que deseara obtener la protección que ofrecían.

29. Además, aunque habían sido elaboradas y promulgadas con fines de justicia y equidad, las normas también podían utilizarse para obtener un retraso en las fechas de iniciación y expiración de la plena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. Por lo tanto, es evidente, sin ambigüedad alguna, que todo solicitante que estaba en situación de solicitar cualquiera de los retrasos de procedimiento en litigio o bien obtuvo el retraso solicitado u optó por no hacer uso de la posibilidad de solicitarlo. Por consiguiente, ya no existen decisiones basadas en prácticas informales de ese tipo que, con arreglo al criterio adoptado en el asunto *India - Protección mediante patente*, puedan ser revocadas de resultados de una impugnación jurídica.

40. No existen casos conocidos de acciones jurídicas entabladas contra el Comisario sobre la base de una decisión reglamentaria formal acerca de los retrasos en litigio.

41. Para terminar, el Canadá sostiene que, como explicó en su respuesta a la pregunta 22 del Grupo Especial, si la primera premisa de los Estados Unidos es inexacta, ya sea porque el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe un período fijo o porque la legislación canadiense cumplía la norma prevista en ese Acuerdo, la segunda premisa de los Estados Unidos deja de ser pertinente o se convierte en redundante.

La inexactitud de la segunda premisa

42. Si ignoramos, por el momento, su falta de pertinencia, la segunda premisa en que se basa la reclamación de los Estados Unidos presupone que el párrafo 2 del artículo 70 se aplica a todas las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Miembro de que se trate y que estaban protegidas en esa fecha y que todas esas patentes tienen derecho a un período de protección igual al descrito en el artículo 33.

¹⁵ *India - Protección mediante patente*, párrafo 59.

¹⁶ *India - Protección mediante patente*, párrafo 70.

¹⁷ Declaración Jurada de Peter J. Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá, párrafo 10.

¹⁸ *Federal Court Act*, R.S.C. 1985, c. F-7, artículo 18.1 (2). Reproducido como Prueba documental N° 22.

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

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

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

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

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

47. Como sabe el Grupo Especial, el Canadá¹⁹ impugnó la ecuación que establecían los Estados Unidos entre las "patentes", que son el instrumento de la protección, y la "materia" -obra, marca, dibujo o modelo, invención, etc.- que es el objeto de ésta. Como puede apreciarse en las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 7 y 13 del Grupo Especial, ese país ha modificado ahora sus anteriores opiniones, si no las ha abandonado totalmente, y coincide con el Canadá en que "... el término 'materia', tal como se utiliza en el Acuerdo sobre los ADPIC, hace generalmente referencia a aquello que tiene o puede tener derecho a protección como propiedad intelectual. En efecto, así es exactamente como se utiliza la expresión 'materia' en el párrafo 2 del artículo 70".

48. Aunque los Estados Unidos llegan a la conclusión de que actualmente "no existe una diferencia sustantiva entre el modo en que los Estados Unidos y el Canadá entienden el término 'materia'", el Canadá no acepta la nueva afirmación de los Estados Unidos de que "... ambas partes parecen estar de acuerdo en que las invenciones patentadas son materia", ya que en ella se confunden de nuevo los conceptos de "patente", que es el instrumento de la protección, y "materia", que es el objeto de ésta.

49. El Canadá no está de acuerdo con esta formulación por dos motivos. En primer lugar, se basa en **agregar palabras y conceptos** al Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, debe ser condenada por las razones mencionadas en la resolución del Órgano de Apelación sobre el asunto *India - Protección mediante patente* que se incluye a continuación:

El deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones de las partes. Esto ha de hacerse de conformidad con los principios de interpretación de los tratados establecidos en el artículo 31 de la *Convención de Viena*. Pero esos principios de interpretación ni exigen ni aprueban que se imputen al

¹⁹ Véanse los párrafos 66 y 67 de la primera comunicación (escrita) del Canadá.

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

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

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

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

53. La distinción se refleja en las disposiciones relativas a las patentes del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que el artículo 27 define la "materia patentable" o que puede ser objeto de protección y el artículo 28, los derechos conferidos y protegidos por una patente; en el artículo 29 se recoge la obligación del solicitante de divulgar su invención como parte del pacto que representa la patente y en el artículo 33 se define un período variable de protección durante el cual seguirán existiendo los derechos conferidos.

54. La misma distinción se refleja en la Ley nacional del Canadá, en la que el artículo 2, que define las invenciones, combinado con el artículo 27 y los párrafos 2 y 3 del artículo 28, define lo que puede ser "patentable" u objeto de protección; los derechos conferidos y que deben ser protegidos se definen en el artículo 42; los artículos 10 y 27 exigen la divulgación de la invención, y la duración de la protección que ha de concederse a los que reúnan los requisitos previstos por la Ley se establece en el artículo 44 o el artículo 45, según la fecha de presentación de la solicitud.²¹

55. Así pues, en la Ley nacional del Canadá, al igual que en las disposiciones de derecho internacional del Acuerdo sobre los ADPIC, la patente proporciona u otorga un conjunto de derechos, exclusivos o no; y el acto y las palabras de concesión determinan la duración de los derechos otorgados.²² En otros términos, el período de protección procede de la concesión, de acuerdo con la orientación del instrumento legal, y no de la "patente" o de la "materia" que ésta protege con privilegio y derechos de propiedad exclusivos.

56. Si esta distinción no fuera significativa, los redactores de la Ley nacional del Canadá y de las disposiciones de derecho internacional del Acuerdo sobre los ADPIC habrían fusionado o combinado la disposición que define la duración y las disposiciones por las que se conceden los derechos, de tal modo que las patentes transmitirían u otorgarían tanto el conjunto de derechos como el período de protección. Que los redactores no lo hayan hecho es algo que habla por sí solo.

²⁰ India - Protección mediante patente, página 19.

²¹ Véase la Prueba documental N° 23.

²² Véanse el artículo 42 de la Ley de Patentes, reproducido en la Prueba documental N° 23; y las palabras de concesión utilizadas por la Oficina de Patentes del Canadá que, en primer lugar, determinan la duración y, en segundo lugar, describen el alcance de los derechos conferidos por la patente, reproducidas como Prueba documental N° 24.

57. Dadas estas distinciones estructurales y sustantivas, tanto la posición inicial de los Estados Unidos, que consistía en igualar la "materia" con las "patentes", como la posición posteriormente adoptada por ese país, que consiste en fusionar de nuevo ambos conceptos en la expresión compuesta "materia patentada", adquieren una importancia decisiva para la argumentación estadounidense. Por ello, el hecho de que los Estados Unidos no consigan mantener ni su "ecuación" inicial ni la nueva fusión posterior de ambos conceptos destruye por completo su segunda premisa. Y, por supuesto, toda su argumentación.

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

58. En el párrafo 122 de su primera comunicación (escrita), el Canadá puso de relieve que, como se señala en el párrafo 45 del presente documento, los Estados Unidos, al presentar su premisa basada en el párrafo 2 del artículo 70, no tuvieron en absoluto en cuenta la norma de no retroactividad respecto de los "actos" realizados antes de la fecha de aplicación que se enuncia en el párrafo 1 del artículo 70. En relación con esto, debe señalarse que los Estados Unidos han reconocido que el artículo 28 de la Convención de Viena es parte del derecho internacional consuetudinario y que en el párrafo 1 del artículo 70 simplemente se reafirma la norma aplicable a los tratados.²³

59. Los Estados Unidos respondieron a esta observación en el párrafo 13 de su comunicación oral, diciendo que "el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no exige un resultado diferente" de la manera en que otros Miembros aplicaron el Acuerdo, que los Estados Unidos adujeron como prueba relativa, según ellos, a la "práctica ulteriormente seguida".²⁴

60. Después de citar lo esencial de la norma de no retroactividad recogida en el párrafo 1 del artículo 70, los Estados Unidos declaran que están de acuerdo con el Canadá en que el término "actos" utilizado en el artículo "hace referencia, entre otras cosas, a los actos identificados por el Canadá en el párrafo 116 de su primera comunicación y a actos como" los de los funcionarios de aduanas que administran las políticas de control de las importaciones.

61. A continuación, los Estados Unidos ilustran²⁵ su visión del funcionamiento del párrafo 1 del artículo 70, dando un ejemplo de los casos y la manera en que se aplicaría. A partir de éste, llegan a la conclusión de que "en el párrafo 1 del artículo 70 se dice sencillamente que, al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, un país no necesita retroceder para establecer un recurso contra [una] persona por sus actos de 1993". Pese a ello, los Estados Unidos están de acuerdo en que la palabra "actos" hace referencia a toda "cosa hecha", es decir, a los "actos" descritos en el párrafo 116 de la primera

²³ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a los apartados a) y b) de la pregunta 6.

²⁴ Véanse, en los párrafos 69 a 79 de la primera comunicación oral del Canadá, las opiniones canadienses sobre el valor y la importancia de esta supuesta prueba relativa a la "práctica ulteriormente seguida". En sus respuestas a las preguntas 4 y 14 del Grupo Especial, los Estados Unidos contestaron a las inquietudes del Canadá acerca del valor de la prueba de que se trata, diciendo que una de las críticas del Canadá "no es pertinente". Entre paréntesis, el Canadá señalaría que la sugerencia estadounidense de que "no es pertinente" el argumento del Canadá -según el cual varios, si no la mayoría, de los Miembros que modificaron sus leyes para aplicar las normas del Acuerdo sobre los ADPIC tenían sistemas basados en la primera presentación de una solicitud de patente, que concedían, respecto de las primeras solicitudes presentadas, períodos de protección que comenzaban en la fecha de presentación de la solicitud y eran aritméticamente inferiores al nivel de 20 años prescrito en el Acuerdo sobre los ADPIC- es difícilmente comprensible. El Canadá no entiende cómo insuficiencias tan inequívocas del período de protección basado en el sistema de la primera presentación de una solicitud pueden no ser pertinentes en relación con el valor que puede tener -para estimar la necesidad del Canadá de modificar su sistema basado en la primera invención y cuyo período de protección se cuenta a partir de la concesión- la evidente necesidad de esos Miembros de modificar sus leyes a fin de cumplir el Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁵ Véase el párrafo 14 de su comunicación oral.

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

62. Por lo tanto, el ejemplo no explica cómo actuaría el párrafo 1 del artículo 70 en el caso de los demás tipos de "actos" en litigio. Así, nada dice respecto de la aplicación del artículo cuando se trata de los "actos" realizados por el solicitante de una patente que presenta su solicitud. Tampoco dice nada acerca del funcionamiento del artículo en relación con los "actos" posteriores de una autoridad que expide una patente.

63. Como estos dos últimos tipos de "actos" son aquellos que ha puesto en litigio el Canadá en su defensa contra esta reclamación, corresponde a los Estados Unidos presentar elementos de prueba o, por lo menos, una teoría interpretativa para explicar por qué el párrafo 1 del artículo 70 actuaría de manera distinta que en su ejemplo cuando se tratara de un acto administrativo de presentación de solicitud o concesión realizado en una fecha anterior a la aplicación. Si no pudieran asumir esa carga, ello pondría en peligro su capacidad de establecer una presunción *prima facie*. Y, por supuesto, también pondría en peligro las perspectivas de éxito de su reclamación.

64. En su respuesta a la pregunta 11 del Grupo Especial, los Estados Unidos se vieron obligados a dar una contestación relativa precisamente a este punto. En su respuesta a esa pregunta, los Estados Unidos admitieron que "el sentido corriente del término 'actos' abarcaría el acto administrativo de concesión de una patente por una oficina de patentes".

65. A continuación, los Estados Unidos explicaron que "los 'actos' realizados por la Oficina de Patentes canadiense antes de 1996 no están en litigio". Sin decir nada sobre si los "actos" de los solicitantes de patentes canadienses estaban o no en litigio, siguieron respondiendo, refiriéndose de nuevo evidentemente a su hipótesis de que el término "materia" significa "invención patentada", para explicar que: "la violación del Acuerdo por el Canadá procede de que este país ... no ha ampliado el período de protección de las **invenciones patentadas** existentes a por lo menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta infracción no está relacionada con ningún 'acto' anterior a 1996 sino únicamente con la materia (**las invenciones protegidas**) existente el 1º de enero de ese año" (las **negritas** son nuestras).

66. El Canadá sostiene que esta teoría o explicación de la reclamación de los Estados Unidos es errónea por dos motivos. En primer lugar, por las razones expuestas en los párrafos 49 a 58 de esta refutación, el Canadá no está de acuerdo en que se pueda defender la idea de que el término "materia" significa "invenciones patentadas" o "protegidas" o de que el sentido de ese término abarca dichas invenciones.

67. Por consiguiente, las distinciones hechas en los párrafos a que se hace referencia servirían para separar el período de protección otorgado por el acto de concesión de la patente de los derechos exclusivos y de otro tipo conferidos por la propia patente. Los "actos" de concesión no pueden considerarse actos continuados que atraigan las ampliaciones prospectivas del período de patente que, según alegan los Estados Unidos, se deben a los titulares de derechos que poseen patentes que ya existían en la fecha de aplicación del Acuerdo y, a juicio de los Estados Unidos, gozan de un período de protección insuficiente.

68. El "acto" de concesión es decisivo y concluyente, salvo revisión judicial, contrariamente a los derechos que genera, los cuales siguen existiendo, según las vicisitudes del pago de las tasas de mantenimiento, la caducidad, la revocación y la anulación, durante un período de tiempo definido pero variable. El "acto" de concesión es un acto definitivo y no un acto continuado, lo mismo que la vida, sujeta a todos los avatares del destino, no es un acto continuado de nacimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. CONCLUSIÓN

78. Este asunto no es "sumamente sencillo", como sostuvieron inicialmente los Estados Unidos. No obstante, dados los elementos de prueba incontrovertidos y las consiguientes admisiones, perfeccionamientos y modificaciones de la teoría estadounidense, tiene una sencilla solución. Una solución que, a juicio del Canadá, el Grupo Especial está obligado a adoptar. Esa solución es que el Grupo Especial llegue a la conclusión de que no hay ninguna argumentación a la que sea necesario responder.

79. Como se ha demostrado, los Estados Unidos aceptan ahora que el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que su propia legislación de aplicación, establece un período variable de protección mediante patente "que comienza en la fecha en que se expide la patente y expira cuando han transcurrido 20 años contados desde la fecha en la que se presentó la solicitud de patente".²⁶

80. El Canadá ha demostrado también que el período normal de protección mediante patente aplicado en su territorio con arreglo a su régimen de duración de las patentes recogido en el artículo 44, que es comparable y compatible con el previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, es de 15 años, mientras que el régimen resultante de su artículo 45 establece un período fijo de 17 años. El Canadá sostiene que, en realidad, este período es equivalente o superior al período variable resultante de la obligación convenida en los artículos 33 y 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

81. Análogamente, los Estados Unidos han reconocido que el 60 por ciento de todos los solicitantes de patentes con arreglo al artículo 45 obtuvieron un período de protección mediante patente superior a los 20 años medidos desde la fecha de presentación de sus solicitudes. Hay pruebas incontrovertidas de que cualquier solicitante podía hacer uso de los diversos retrasos formales e informales previstos en la legislación y la práctica canadienses.

82. No hay pruebas que demuestren que cualquier ley canadiense tuviera el objetivo de restringir o limitar el período de protección mediante patente medido desde la fecha de presentación de la solicitud. Los datos de que se dispone demuestran incluso lo contrario. Por consiguiente, es un hecho indiscutible que el período exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC estaba a disposición de todos y cada uno de los solicitantes, durante el período de trámite de sus solicitudes de patentes. Esta "disponibilidad" es todo lo que requiere el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

83. Por último, los Estados Unidos han reconocido que el término "actos", tal como se utiliza en el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, abarca el acto de concesión de una patente por una oficina de patentes. La expedición de una patente con una duración fija es un acto definitivo. Como se ha demostrado, las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45 son expedidas por el Comisario de Patentes en una fecha determinada y "por un período que expira cuando han transcurrido 17 años contados desde la fecha en que se concede y expide la patente en el Canadá".²⁷ La propia patente, una vez que ha sido concedida, es el instrumento que transmite los privilegios y derechos de propiedad exclusivos que la patente lleva consigo.

84. Los Estados Unidos no han conseguido demostrar que una "patente" sea la "materia" en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC y, sin embargo, en estos momentos, en enero del año 2000, siguen aduciendo que la "materia patentada" adquirió el derecho a un período de protección ampliado el 1º de enero de 1996, fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá. Y ello pese a que el "acto" de concesión que, según admiten los Estados Unidos, queda incluido en el ámbito de aplicación

²⁶ Código de los Estados Unidos, Título 35, artículo 154 (2). Reproducido como Prueba documental N° 25.

²⁷ Véase la Prueba documental N° 24.

del párrafo 1 del artículo 70, es, de acuerdo con las pruebas, un acto de concesión por un período fijo. El Canadá sostiene que es un acto definitivo, realizado antes de la aplicación del Acuerdo, y que, en virtud del párrafo 1 del artículo 70, el Acuerdo no genera obligaciones respecto de ese acto.

IV. DISPOSICIONES SOLICITADAS

85. Por lo tanto, el Canadá solicita respetuosamente al Grupo Especial que desestime esta reclamación de los Estados Unidos por carecer de fundamentos de hecho y que constate que la medida canadiense recogida en el artículo 45 que se impugna es, en cualquier caso y de acuerdo con todas las pruebas, compatible con las obligaciones del Canadá resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO 2.5

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

(25 de enero de 2000)

Índice

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

I. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artículo 33 será "acortado" por procedimientos razonables que son condición previa para la concesión de una patente. Esto queda confirmado, sin ambigüedad alguna, por las disposiciones legales estadounidenses relativas al período de protección, que especifican que la:

... concesión se hará por un período que comenzará en la fecha en que se expida la patente y terminará 20 años después de la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente ...⁴

7. Como sabe el Grupo Especial, de hecho el artículo 33 dispone que "la protección conferida por una patente (**'available'**) no expirará antes" de que haya transcurrido el período de 20 años que en él se especifica; y en el párrafo 2 del artículo 62 se reconoce en realidad que el período a que se hace referencia en el artículo 33 quedará **acortado**, de tal modo que el período sustantivo de protección⁵ será inevitablemente inferior a él.

8. En resumen, el artículo 33 exige que la "protección" -sea cual fuere su duración exacta- esté **disponible** durante el período de 20 años que en él se especifica. Y esa obligación -hacer que la protección esté **disponible**- es la única obligación o prescripción que figura en el artículo.

9. Puesto que el Acuerdo no impone, según su clara redacción, la obligación o prescripción en que basan su alegación los Estados Unidos, la reclamación estadounidense no puede prosperar. En estos momentos en que nos encontramos a la mitad del procedimiento, los Estados Unidos no tienen la posibilidad de formular una reclamación nueva o diferente. Y tampoco corresponde a este Grupo Especial realizar una investigación general sobre las diversas medidas adoptadas por el Canadá en relación con el período de protección para determinar si son compatibles con sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

10. Éste es un procedimiento para la solución de una diferencia surgida de una reclamación determinada y no una investigación general del cumplimiento por el Canadá de sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC acerca del período de protección. Y la reclamación estadounidense debe prosperar o fracasar por sus propios méritos en el marco de este procedimiento.

III. EL ARGUMENTO CANADIENSE DE LA "EQUIVALENCIA" Y LAS PRUEBAS AL RESPECTO

11. El Canadá observó en su segunda comunicación⁶ que los Estados Unidos no habían respondido directamente a sus argumentos. En cambio, han recurrido con frecuencia a declaraciones que eran

³ Véase la respuesta de los Estados Unidos al apartado b) de la pregunta 1 del Grupo Especial, en la que ese país declara que "... es **inevitable** una cierta pérdida de protección debida al período de trámite ..." (las **negritas** son nuestras).

⁴ Véase la Prueba documental N° 25 del Canadá, Título 35 de la Ley de Patentes, apartado 154 a) 2). El Canadá señala que, como en un sistema de ese tipo la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión estarán siempre separadas en el tiempo, el sistema garantiza que la protección "efectiva" disponible nunca será igual al período máximo de 20 años que, según sugieren los Estados Unidos, se requiere de la legislación canadiense.

⁵ Cómo señalan los Estados Unidos en el párrafo 4 de su comunicación de réplica, el Canadá hace con frecuencia referencia al período sustantivo de protección denominándolo período de protección "efectiva" o período de protección del "privilegio exclusivo y [los] derechos de propiedad" conferidos por una patente.

⁶ Véase, por ejemplo, el párrafo 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Por lo tanto, el Canadá pasó a buscar otras técnicas o instrumentos de análisis que pudieran utilizarse para estimar la equivalencia entre los sistemas de período fijo desde la concesión y de período variable desde la presentación de la solicitud. Dado que el sistema de período fijo desde la concesión define siempre un período de protección "efectiva", la investigación del Canadá se centró en las técnicas o instrumentos que podían permitir medir la protección "efectiva" disponible en los sistemas de período variable. Por lo tanto, el Canadá examinó el período medio de protección "efectiva" en un sistema variable, el período modal de protección "efectiva" en un sistema variable, el período promedio de protección "efectiva" en un sistema variable y el período probable de protección "efectiva" en un sistema variable.

¹⁴ Véase la respuesta de los Estados Unidos a los apartados a) y b) de la pregunta 1 del Grupo Especial.

¹⁵ Véase el considerando inicial del preámbulo que comienza con el término "*Deseosos*".

¹⁶ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 10 del Grupo Especial.

¹⁷ Véase la respuesta de los Estados Unidos al apartado b) de la pregunta 1 y la afirmación que en ella se hace de que "... es inevitable una cierta pérdida de protección debida al período de trámite ...".

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

21. Así pues, todas estas técnicas de análisis apuntan a la misma conclusión: cuando el período normal de protección "efectiva" disponible con arreglo a un sistema de **período variable** es, según estadísticas sólidas, igual o inferior a la protección "efectiva" garantizada por un sistema de **período fijo**, puede decirse con fundamento que ambos sistemas son equivalentes en lo que se refiere a proporcionar la "protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual ..." ¹⁸ -en este asunto, los derechos de patente- que se sitúa en el centro del Acuerdo sobre los ADPIC, como efectivamente lo son.

22. Pese a las manifestaciones de los Estados Unidos en los párrafos 6 y 7 de su comunicación oral, que inducen a confusión, lo cierto es que el Canadá ha aducido en todo momento que el **período fijo y garantizado** de protección que se proporciona en el caso de las patentes concedidas con arreglo al artículo 45 es equivalente o superior al **período variable** resultante de la aplicación de los artículos 33 y 62, que normalmente es más breve y, como promedio, ha sido de 15 años en el Canadá.

23. La legislación nacional de los Estados Unidos apoya este razonamiento. En la Prueba documental N° 25 del Canadá se reproducen las disposiciones sobre el período de patente del Título 35 de la Ley de Patentes estadounidense. Como se ha dicho anteriormente ¹⁹, estas disposiciones prescriben que:

... la concesión se hará por un período que comenzará en la fecha en que se expida la patente y expirará 20 años después de la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente en los Estados Unidos.

24. Para sostener su argumento, los Estados Unidos deben negar su propia legislación. El período de "protección mediante patente" o, como también lo denomina el Canadá, el período de "protección efectiva" no comienza hasta que se expide la patente e inevitablemente tiene una duración variable, inferior a los 20 años a que se hace referencia en la ley estadounidense. Por supuesto, este resultado podría cambiar si el sistema de período variable vigente en los Estados Unidos fuera objeto de una enmienda legislativa que redujera su variabilidad.

25. Dado el contenido de la reclamación de los Estados Unidos y su cronología, sorprendió al Canadá enterarse recientemente de que el Título 35 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos había sido modificado por la promulgación de la **Ley General de Reforma de la Propiedad Intelectual y las Comunicaciones de 1999** (S.1948) en noviembre de 1999. Al parecer, las propuestas de reforma se presentaron a la Cámara de Representantes en marzo de 1999 y al Senado en noviembre de ese año. Por consiguiente, las propuestas de modificación fueron objeto de debate y se convirtieron en ley mientras estaba pendiente esta reclamación. El Grupo Especial recordará que, como consta en los documentos relativos a estas actuaciones, el Embajador estadounidense solicitó oficialmente la celebración de consultas el 6 de mayo de 1999.

¹⁸ Acuerdo sobre los ADPIC, considerando inicial del preámbulo que comienza con el término "Deseos".

¹⁹ En el párrafo 6 de la presente comunicación; véase la Prueba documental N° 25.

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

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

28. Es notable el paralelismo de estas descripciones del efecto y fin de la Ley de Garantía del Período de Protección con los compromisos contraídos por los Estados Unidos, México y el Canadá en el marco del TLCAN y con el régimen canadiense del artículo 45.

29. En el Subtítulo D hay dos disposiciones que merecen especial atención. La primera está contenida en el inciso 4402 b) 1) B). En este se prevé y se **garantiza** que, a reserva de determinadas condiciones prescritas, si, debido a fallos o retrasos de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio, una patente no se expide en un plazo de tres años contados desde la fecha real de presentación de la solicitud, el período se prorrogará un día por cada día de retraso por encima del período de tres años. En otros términos, esta nueva legislación estadounidense dispone que **habrá un período garantizado de protección "efectiva" de 17 años contados desde la fecha de la concesión**.

30. La segunda disposición se refiere a la excepción a esta garantía y figura en la cláusula 4402 b) 1) B) iii). Es especialmente significativa porque excluye expresamente del cálculo del período garantizado cualquier retraso del trámite pedido por el solicitante. El Canadá cree que esta disposición es digna de nota porque los Estados Unidos han aducido que el período medio de trámite de la patente con arreglo al régimen del artículo 44 del Canadá, que es de cinco años, es excesivamente prolongado y no está justificado.²³

31. Si embargo, por lo que se refiere a este último aspecto, cuando se deducen los retrasos que se producen porque los solicitantes no han pedido inmediatamente el "examen", como los alienta a

²⁰ **Ley General de Reforma de la Propiedad Intelectual y las Comunicaciones de 1999** (S.1948), Subtítulo D - Garantía del Período de Protección mediante Patente. Reproducido como Prueba documental N° 26.

²¹ *PTO Pulse*, enero de 2000, *American Inventors Protection Act of 1999*, página 2. Reproducido como Prueba documental N° 27. (Obsérvese que la expresión "período mínimo garantizado" parece ser una manera de referirse al período de protección "efectiva".)

²² Dana Rohrabacher, *Summary of Patent Reform Legislation*, página 1. Reproducido como Prueba documental N° 28.

²³ En los informes anuales correspondientes a 1997 y 1998 de la Oficina Europea de Patentes, se indica que el tiempo medio de tramitación de las solicitudes presentadas a esa Oficina que dieron lugar a patentes fue de 46,9 meses en 1996, aumentó hasta llegar a 50,2 meses en 1997 y se redujo a 44,7 meses en 1998. Parecería que este período comienza cuando un solicitante pide el examen de su patente y, por consiguiente, el tiempo que tardan en responder la Oficina Europea de Patentes y el Canadá es del mismo orden de magnitud.

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

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

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

34. La legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC de los Estados Unidos y la ley de ese país por la que se modifica el período de protección mediante patente garantizado confirman que los Estados Unidos reconocen y aceptan en su legislación y sus políticas nacionales que 17 años de protección de las patentes son esencialmente equivalentes o superiores²⁶ al período variable de protección "efectiva" mediante patente que, con arreglo a la fórmula establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC, es inevitablemente más corto que el período de 20 años a que se hace referencia en el Acuerdo, (y en otras legislaciones nacionales).

35. Así pues, aunque reconocen que el **fondo** es más importante que la **forma**, los Estados Unidos, contradiciendo directamente esa admisión, piden a este Grupo Especial que **haga caso omiso del cumplimiento en cuanto al fondo** que representa la medida del Canadá y **la condene como deficiente por la forma**.

36. Dada esta petición, y habida cuenta del objetivo general y básico del Acuerdo sobre los ADPIC, consistente en "fomentar una protección **eficaz y adecuada** de los derechos de propiedad intelectual"²⁷, las observaciones del Representante Rohrabacher acerca de las razones que inspiraron la **Ley de Garantía del Período de Protección mediante Patente de 1999** merecen un examen detenido en el contexto de estas actuaciones. Esas observaciones fueron las siguientes:

Como todo el mundo sabe, la legislación vigente por la que se rige el período de protección mediante patente es de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (*sic*). Las patentes solicitadas después del 8 de junio de 1995, fecha en la que entró en vigor la disposición que suprimió la garantía de los 17 años desde la concesión, han perdido un tiempo precioso con arreglo a la ley. Antes de la promulgación de la Ley 1948, estos inventores ya no podían

²⁴ Declaración jurada de Davies, párrafos 26 a 29.

²⁵ Las palabras citadas, con los reajustes gramaticales necesarios, se han tomado, por supuesto, del párrafo 2 del artículo 62.

²⁶ Este período es igual o superior porque establece un límite mínimo por debajo del cual no puede caer el período variable (salvo cuando es el solicitante el causante de los retrasos).

²⁷ Acuerdo sobre los ADPIC, considerando inicial del preámbulo que comienza con el término "Deseosos".

confiar en un período de protección garantizado. En algunos casos, podrían haberse perdido varios años de **protección efectiva después de la concesión** debido a retrasos administrativos de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio. (Las **negritas** son nuestras).

Finalmente, si la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio no expide una patente en un plazo de tres años contados desde la fecha de presentación inicial de la solicitud, el período de patente se compensará día por día hasta que se expida dicha patente, ...

Este enfoque, ... devuelve eficazmente al titular de una patente que no recurre a prácticas dilatorias lo que he luchado por conseguir: el derecho a un período garantizado de protección mediante patente de 17 años.²⁸

37. Al proporcionar 17 años de protección mediante patente garantizada, la medida del Canadá no sólo es compatible con la prescripción sustantiva que contiene el artículo 33, leído conjuntamente con el artículo 62, y equivalente a la misma sino que también es compatible con las disposiciones legales y las políticas del mismo reclamante, tal como se expresan en la legislación nacional de los Estados Unidos.

IV. EL ARGUMENTO CANADIENSE DE LA "DISPONIBILIDAD" Y LAS PRUEBAS AL RESPECTO

38. Los Estados Unidos también han citado y descrito en forma inexacta el argumento del Canadá acerca de la "disponibilidad" de un período de protección mediante patente que "no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud". A este respecto, el Canadá ha declarado que "el artículo 45 no establece ni exige de modo alguno que el plazo de protección concedido expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente".²⁹ Los Estados Unidos nunca han impugnado esta afirmación.

39. Como ya ha señalado el Canadá, el argumento de los Estados Unidos y la descripción que hace ese país de la prescripción establecida en el artículo 33 eliminan la palabra inglesa "**available**". Los Estados Unidos se basan también en tesis jurídicas incompatibles entre sí; por ejemplo, al desarrollar su argumento sobre el artículo 70, niegan que el Acuerdo sea retroactivo.³⁰ No obstante, al impugnar el argumento del Canadá sobre la disponibilidad, aducen, en el párrafo 13 de su comunicación de réplica, que no puede decirse que los titulares de patentes con arreglo a la antigua Ley hayan renunciado a un período de protección correspondiente al nivel establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC antes de que existiera. Este argumento no sólo describe incorrectamente la posición del Canadá sino que carece de toda coherencia lógica con los demás argumentos estadounidenses.

40. Es evidente que, antes de las modificaciones introducidas en 1989 en la legislación nacional del Canadá o antes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, los titulares de patentes no podían

²⁸ Prueba documental N° 28, Subtítulo D - Ley de Garantía del Período de Protección mediante Patente de 1999, párrafo 2 y parte de los párrafos 3 y 4.

²⁹ Apartado b) del párrafo 5 de la primera comunicación (escrita) del Canadá.

³⁰ Párrafo 14 de la comunicación oral de los Estados Unidos.

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

41. Como observó el Canadá en los párrafos 31 y 32 de su segunda comunicación en relación con la Prueba documental N° 11 de los Estados Unidos, el período normal de retraso entre la presentación de una solicitud de patente y la obtención de la aprobación reglamentaria en el caso de los productos farmacéuticos era habitualmente de 10 años. En estas circunstancias, y como lo demuestra claramente la explicación del Canadá, el solicitante de una patente tendría un motivo claro para retrasar el procedimiento, de manera que la iniciación del período de protección mediante patente coincidiera mejor con el momento en que recibiría la licencia -es decir la autorización necesaria- para comercializar el producto. Este comportamiento no tiene nada que ver con una ventaja o un derecho futuro que pudiera resultar del Acuerdo sobre los ADPIC.

42. Hay pruebas no impugnadas de que todo el que deseaba retrasar la expedición de su patente podía hacerlo y de que, en el marco de la legislación vigente y la práctica del Canadá, estaban disponibles, sin excepción, períodos de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

43. A juicio del Canadá, no es necesario que cada uno de los solicitantes hiciera una elección deliberada en relación con un período "mínimo" que aún no existía y que no podía conocer. El contenido de la prescripción establecida en el artículo 33 es que el período debe estar **disponible** ("**available**"). Según todas las pruebas, lo estaba y lo está. Cualquiera que considerara que retrasar la fecha de expedición de su patente en relación con la fecha de presentación de la solicitud le reportaba una ventaja podía hacerlo y **lo hacía**.

44. El Canadá no requerirá por más tiempo la atención del Grupo Especial repitiendo todos sus argumentos relacionados con la disponibilidad. Estos se han expuesto plenamente en las anteriores comunicaciones del Canadá y en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial.³¹ No obstante, el Canadá aprovechará esta oportunidad para ampliar su respuesta al argumento de los Estados Unidos de que la antigua Ley y la antigua práctica canadienses no proporcionaban una "base legal sólida" para la disponibilidad de un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

45. El Grupo Especial recordará que el Canadá presentó, como Prueba documental N° 16, textos legales que permiten demostrar que, en virtud del efecto combinado del párrafo 2) del artículo 30 y el artículo 73 de la antigua Ley canadiense, existe el derecho a 42 meses de retrasos entre la presentación de la solicitud y la expedición de la patente. Estos retrasos están directamente relacionados con pasos indispensables de la tramitación de una solicitud de patente de conformidad con la antigua Ley. No dependen de las circunstancias especiales que pueden dar lugar a retrasos adicionales previstos por la ley³² en cualquier caso determinado. Tampoco dependen de los otros retrasos informales que el señor Davies ha descrito en su declaración jurada.³³

46. Además, como se señala en el párrafo 44 de la primera comunicación oral del Canadá, al demostrar la existencia de una base legal para la obtención de un retraso en la tramitación de una

³¹ Véanse los párrafos 84 a 110 de la primera comunicación (escrita) del Canadá; los párrafos 30 a 57 de la primera comunicación oral del Canadá y la respuesta del Canadá a la pregunta 3 del Grupo Especial.

³² Entre estos otros retrasos figurarían, por ejemplo, aquellos a que daría lugar una petición de nueva información no contenida ya en la solicitud, formulada por el funcionario encargado del examen de la patente. Con arreglo a la Ley, el solicitante dispone de seis meses para responder a esa petición.

³³ Declaración jurada de Davies, párrafo 10.

solicitud, tampoco se tienen en cuenta los efectos que el tiempo de examen propiamente dicho tendrá en la duración del período de protección, si éste se calcula desde la fecha de presentación de la solicitud, ni las consecuencias de esto para la "disponibilidad".

47. En el epígrafe A de la Sección III de su comunicación de réplica, los Estados Unidos se refieren a los retrasos previstos en el párrafo 2) del artículo 30 y el artículo 73 como si fueran los **únicos** retrasos disponibles para prolongar el período fijo de 17 años, cuando este último se mide desde la fecha de presentación de la solicitud. Como acaba de explicar el Canadá, esto no es cierto.

48. Los Estados Unidos tratan de demostrar también que estas disposiciones legales son indebidamente complicadas y en cierto modo abusivas. El Canadá lo niega y quisiera remitirles a lo dicho en los párrafos 10 a 13 de su segunda comunicación.

49. A este respecto, el Canadá recuerda que, en la respuesta a su tercera pregunta, los Estados Unidos reconocen que su propia legislación de patentes "contenía y contiene disposiciones similares al párrafo 2 del artículo 30 (sic) de la antigua Ley canadiense". Como lo demuestra la Prueba documental N° 28, estas posibilidades de retraso previstas en la legislación estadounidense tendrían que sumarse, al igual que en el Canadá, a los retrasos internos cotidianos que se producen en la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos.

50. El Canadá ha demostrado, mediante elementos de prueba no controvertidos, que todos los solicitantes, sin excepción, podían retrasar la expedición de su patente hasta que hubieran transcurrido más de tres años desde la presentación de la solicitud. Ninguno de los que optaron por hacer uso de esos retrasos corre el riesgo de que la duración de su patente resulte afectada por la intervención de los tribunales o de cualquier otro órgano, de resultas de las acciones administrativas realizadas para conceder los retrasos.³⁴

51. Así pues, el Canadá ha demostrado también que sus disposiciones y prácticas que permitían que se produjeran retrasos administrativos que tenían como efecto la prórroga del período de protección (medido desde la fecha de presentación de la solicitud) tenían un "sólido fundamento legal", como lo requiere el criterio establecido en el asunto *India - Protección mediante patente*.³⁵ En cambio, los Estados Unidos no han conseguido demostrar que esas disposiciones y prácticas canadienses no tenían una "sólida base legal".

52. El Grupo Especial recordará también que el Canadá previó y trató, en los párrafos 45 a 49 de su primera comunicación oral, el argumento de que algunos de los retrasos concedidos con arreglo al párrafo 2) del artículo 30 eran discrecionales. No sólo se autorizan expresamente las limitaciones discrecionales en el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC sino que aquí nos ocupan exclusivamente hechos pasados, contrariamente a lo que ocurría en el asunto *India - Protección mediante patente*, en el que se trataban cuestiones prospectivas.

53. Además, no hay ninguna prueba de que en algún caso en que se concediera un retraso, posteriormente se acortara el período de patente o éste resultara afectado por una revisión efectuada por un órgano judicial u otra autoridad competente. Tampoco hay ninguna prueba de que a alguien que deseara retrasar la expedición de su patente, fueran cuales fueran sus razones privadas para ello, se le denegara el retraso solicitado.

³⁴ Véanse los párrafos 34 a 41 de la segunda comunicación del Canadá.

³⁵ *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura* (OA-1997-5), (WT/DS50/AB/R) (19 de diciembre de 1997); y véase el examen de esta cuestión en los párrafos 36 y siguientes de la primera comunicación oral del Canadá y en los párrafos 35 a 41 de la segunda comunicación del Canadá.

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

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

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

V. ARTÍCULO 70

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

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

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

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

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

³⁶ Declaración jurada de Davies, párrafo 15.

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

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

VI. LA MATERIA

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

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

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

66. El párrafo 2 del artículo 70 se refiere a las obligaciones relativas a la "materia". El Canadá y los Estados Unidos no están de acuerdo en el alcance del término "materia" en este contexto. El Canadá afirma que la concesión de un período de protección mediante patente es parte integrante del acto de expedición de una patente canadiense. Además, el período de protección mediante patente es una obligación relativa a la vida de la patente. El período de patente no es una obligación relativa a la materia.

67. La posición estadounidense es más variable e incierta. Según su postura inicial, los Estados Unidos partían del supuesto de que las patentes eran "materia" y de que, puesto que eran "materia", se

³⁷ Contrariamente a lo que dijeron los Estados Unidos al criticar el párrafo 113 de la primera comunicación canadiense, ahora reconocen que el Canadá no afirma en forma inequívoca que el Acuerdo no se aplica a las patentes anteriores a 1996: párrafos 31 y 32 de la comunicación de réplica de los Estados Unidos.

³⁸ Véase el párrafo 15 de la comunicación oral de los Estados Unidos.

³⁹ Véase la respuesta del Canadá al apartado d) de la pregunta 6 del Grupo Especial.

aplicaba sin ambigüedad alguna la norma contenida en el párrafo 2 del artículo 70⁴⁰. En su comunicación oral posterior, los Estados Unidos reafirmaron este supuesto al declarar, después de citar el contenido del párrafo 2 del artículo 70, que "una patente es un tipo de materia". Dada esta afirmación, los Estados Unidos dijeron de nuevo que la norma prescrita en el párrafo 2 del artículo 70 se aplicaba sin ambigüedad alguna.⁴¹

68. El Canadá negó la validez de la afirmación estadounidense de que las patentes son "materia" en el sentido en que se utiliza este término en el Acuerdo sobre los ADPIC, señalando que de la utilización y el contexto del término "materia" en el Acuerdo, se desprendía claramente que significaba la **materia**; es decir, la "obra", la "marca", la "indicación geográfica", el "dibujo o modelo industrial", la "invención" o el "esquema de trazado" que atrae los derechos de propiedad intelectual exclusivos que sirven para protegerlo.⁴²

69. Posteriormente⁴³, los Estados Unidos se apartaron completamente de sus dos primeras posiciones para convenir con el Canadá en que:

... el término "materia", tal como se utiliza en el Acuerdo sobre los ADPIC, hace generalmente referencia a aquello que tiene o puede tener derecho a protección como propiedad intelectual. En efecto, así es exactamente como se utiliza la expresión "materia" en el párrafo 2 del artículo 70.⁴⁴

70. No obstante, habiéndose apartado así de su postura inicial, los Estados Unidos intentaron a continuación reintroducir los conceptos de "patente" y "período de protección" en el ámbito de la "materia" y, por lo tanto, del párrafo 2 del artículo 70 utilizando diversas expresiones compuestas, como invenciones patentadas⁴⁵, o formulaciones o explicaciones ampliadas, como las que se emplean en los párrafos 24 a 30 de la comunicación de réplica de los Estados Unidos.

71. Como se adujo en los párrafos 48 a 58 de la segunda comunicación del Canadá, agregar palabras como "patentable" o "protegida" a la expresión "materia" es forzar el sentido tanto del párrafo 2 del artículo 70 como del propio término "materia". Estas palabras, cuando se utilizan en relación con la "materia" sólo tienen carácter adjetivo. No transforman la cosa misma.

72. Análogamente, las formulaciones o explicaciones ampliadas -como las que se emplean en el párrafo 26 de la comunicación de réplica de los Estados Unidos, en el que se dice que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 70, existe una "obligación de otorgar un período de protección del nivel previsto

⁴⁰ Véase el párrafo 11 de la primera comunicación de los Estados Unidos, en el que ese país afirma que "... el Acuerdo sobre los ADPIC genera obligaciones ... relativas a todas las patentes ("materia") existentes ...".

⁴¹ Véase el párrafo 10 de la comunicación oral de los Estados Unidos.

⁴² Véanse los párrafos 66 y 67 de la primera comunicación oral del Canadá, los párrafos 48 a 58 de la segunda comunicación del Canadá y las respuestas del Canadá a las preguntas 6, 7 y 27 del Grupo Especial.

⁴³ Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 7 y 13 del Grupo Especial.

⁴⁴ El Canadá supone que el empleo de la palabra "generalmente" alude al hecho, señalado en la respuesta canadiense a la pregunta 27 del Grupo Especial, de que, en los párrafos 3 y 4 del artículo 40, la expresión "materia" se utiliza para hacer referencia a las materias tratadas en otras partes del artículo y no a las materias que pueden ser objeto de protección como propiedad intelectual.

⁴⁵ Véase, por ejemplo, el examen de esta cuestión en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7 del Grupo Especial. Véase también el examen de la cuestión en los párrafos 48 a 58 de la segunda comunicación del Canadá.

en el Acuerdo sobre los ADPIC a las invenciones existentes al 1º de enero de 1996"- van más allá del claro sentido de las palabras utilizadas tanto en el párrafo 2 del artículo 70 como en el artículo 33.

73. Los Estados Unidos afirman ahora que las obligaciones relativas a la materia deben interpretarse como obligaciones relativas a la materia patentable, y esto abarcaría, por lo tanto, la obligación de establecer un período de protección prescrita en el artículo 33. Agregar palabras al texto es inadmisibles y agregar el término "patentable" al párrafo 2 del artículo 70 crea redundancias, como ha aducido anteriormente el Canadá.⁴⁶

74. Es evidente que una patente, que es el instrumento legal mediante el cual el Estado protege una invención, no es materia en el sentido corriente del párrafo 2 del artículo 70. Por consiguiente, las obligaciones a que se hace referencia en ese párrafo no se aplican a las propias patentes, una vez que han sido expedidas, y, por lo tanto, no abarcarían el contenido del artículo 33.

VII. CONCLUSIÓN

75. El Canadá cree que, contrariamente a lo dicho por los Estados Unidos, este asunto es complicado y está lleno de matices y distinciones sutiles. También plantea cuestiones importantes acerca de la relación entre la forma y el contenido. Por supuesto, más concretamente, es un asunto relativo al sentido y el ámbito de aplicación del artículo 33. Y, según cuales sean las respuestas en relación con estos dos puntos, quizá es también un asunto relativo al sentido y el ámbito de aplicación de los párrafos 1 y 2 del artículo 70.

El contexto de esta diferencia

76. Es innegable la importancia de los intereses comerciales que están en juego. Los Estados Unidos lo han dejado muy claro. Se ha dicho que el supuesto incumplimiento de las obligaciones que corresponden al Canadá de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC "ha causado ya un enorme daño".⁴⁷ Y que ese daño ha sido especialmente importante en el caso del sector farmacéutico.

77. En sus comunicaciones posteriores, los Estados Unidos no han vuelto a referirse a este aspecto de su argumentación. Sin embargo, no cabe duda de que la ampliación de los períodos de protección concedidos por el Comisario de Patentes de resultados de las solicitudes presentadas en el Canadá antes del 1º de octubre de 1989 reportaría al sector farmacéutico beneficios monopolistas caídos del cielo ni de que esos beneficios monopolistas caídos del cielo serían considerables.

78. Independientemente de las sumas que están en juego, surge una cuestión de equidad en contra de aquellos que, en el pasado, adoptaron la decisión económica de explotar los períodos de protección de sus patentes solicitadas con arreglo al artículo 45 de una manera y ahora intentan modificar los términos de su pacto con la sociedad. Ahora desean explotar el nuevo régimen del período de protección establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC en beneficio propio y en contra de los intereses sociales más generales. Esto viola dos de los objetivos a que se hace referencia en el artículo 7. Viola el objetivo de que los derechos de propiedad intelectual redunden en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios y viola el objetivo de que las normas sobre la propiedad intelectual contribuyan al "equilibrio de derechos y obligaciones".

⁴⁶ Véanse los párrafos 50 al 52 de la segunda comunicación del Canadá.

⁴⁷ Véanse los párrafos 5 y 6 de la primera comunicación (escrita) de los Estados Unidos.

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

Resumen de la argumentación del Canadá

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

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

El alcance de la obligación prescrita en el artículo 33

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

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

83. En segundo lugar, el período de protección "efectiva" mediante patente, que, con arreglo a la fórmula del Acuerdo sobre los ADPIC, comienza en algún momento de los 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, es **inevitablemente** inferior a 20 años. En el Canadá, es normalmente de 15 años. En la Oficina Europea de Patentes, es del mismo orden de magnitud.

84. Reconociendo la reducción del período de protección que tiene lugar como resultado de los retrasos del trámite, los Estados Unidos han garantizado recientemente un período mínimo de 17 años contados desde la concesión, excluyendo del cálculo de los retrasos que pueden compensarse los pedidos por el solicitante. El régimen canadiense del artículo 45 garantiza un período de protección equivalente a aquel que, en virtud de la garantía de los 17 años prevista legalmente, los Estados Unidos consideran razonable en un sistema basado en un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

85. No hay aquí margen para el debate. Los Estados Unidos no pueden pedir seriamente, basándose en el Acuerdo sobre los ADPIC, que la OMC imponga al Canadá una prescripción sustantiva más gravosa que la que se imponen a sí mismos para cumplir sus propias obligaciones resultantes de ese Acuerdo.

La "disponibilidad" de un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud con arreglo al artículo 45

86. En tercer lugar, ninguno de los elementos de prueba que se les han presentado ha sido impugnado. Esto confirma y demuestra que estaba **disponible**, con arreglo a la antigua Ley del Canadá, un

⁴⁸ Véase el párrafo 100 de la primera comunicación (escrita) del Canadá y la nota 40 de pie de página a ese párrafo.

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

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

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

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

88. Por último, los Estados Unidos atribuyen al término "materia" un sentido más amplio que el que tiene en el Acuerdo sobre los ADPIC, a fin de incluir las "patentes" o las obligaciones relativas al "período de protección" de las patentes en el ámbito de aplicación de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 70. Esto es una interpretación errónea tanto de la legislación de patentes como del Acuerdo. Ni las "patentes" ni el "período de protección" son "materia" en el sentido en que se utiliza ese término en el Acuerdo sobre los ADPIC.

89. Y, como el "período de protección" no es "materia", tampoco se puede interpretar, como parecen sugerir los Estados Unidos, que la obligación del artículo 33 sobre la "duración de la protección" es una de las "obligaciones relativas a ... la materia" en el sentido del párrafo 2 del artículo 70. Por consiguiente, la obligación prescrita en el artículo 33 no genera obligaciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 70.

VIII. DISPOSICIÓN SOLICITADA

90. Por todas estas razones, así como por las aducidas en las anteriores comunicaciones del Canadá y en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, la reclamación de los Estados Unidos no puede prosperar y el Canadá solicita respetuosamente que sea desestimada.

ANEXO 2.6

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

(3 de febrero de 2000)

A. EQUIVALENCIA

Pregunta 29

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

Respuesta

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

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

El Canadá no cree que la fórmula del artículo 45 -que ofrece un período de protección fijo y específico, calculado desde la fecha de concesión de la patente- se pueda comparar directamente con la fórmula del artículo 33 -que establece un período variable calculado desde la fecha de presentación de la solicitud- porque ambas disposiciones hacen referencia a fechas de iniciación distintas e indican un número diferente de años durante los cuales los diferentes períodos de protección a los que se refieren estarán "disponibles" ("available").

Como los dos tipos de disposiciones no pueden compararse haciendo simplemente referencia a sus **formas** de expresión, el Canadá, en su argumento relativo a la equivalencia, ha tratado de comparar o evaluar la compatibilidad de ambos tipos de disposiciones mediante un examen y análisis del **fondo** de la duración de la protección descrita en las dos fórmulas diferentes del período de protección.

Como el Grupo Especial recordará de las anteriores exposiciones del análisis realizado por el Canadá, ese análisis se basa en que el artículo 45 ofrece un período de protección fijo y garantizado de 17 años para el privilegio y los derechos de propiedad exclusivos derivados de la patente, después de que ésta ha sido concedida. Además, el Canadá observa -y los Estados Unidos reconocen¹- que,

¹ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 b) del cuestionario formulado por el Grupo Especial después de su primera reunión sustantiva con las partes (20 de diciembre de 1999).

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

El alcance de la variación dependerá de la duración del período de trámite al que se refiere el párrafo 2 del artículo 62, que, por supuesto, retrasa la fecha de concesión y, por tanto, reduce la duración nominal de la protección otorgada al privilegio y los derechos de propiedad exclusivos, conferidos con arreglo a la fórmula utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC. El alcance de la variación dependerá también de que se haya producido o no, en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 62, algún acto de revocación, anulación o caducidad relacionado con el pago de las tasas de mantenimiento. Por supuesto, a cualquiera de estos actos, o todos ellos, acelerarán la fecha de expiración de la patente en cuestión, reduciendo así la duración de la protección "efectiva" otorgada al privilegio y los derechos de propiedad exclusivos conferidos por una patente.

Como resultado de ello, no puede decirse que, con arreglo a la fórmula utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC, la fecha de iniciación -fecha de presentación de la solicitud- ni la fecha de terminación -expiración del período de 20 años- representen una **pauta fija y sustantiva** de la duración de la protección "efectiva" ofrecida por el sistema del Acuerdo. En consecuencia, no se puede considerar que los parámetros que señalan la fecha de iniciación y la fecha de terminación en la fórmula del artículo 33, a los fines de determinar el período de protección, son **requisitos sustantivos**, fijos, o "cotas" para medir la protección "efectiva" prevista en el Acuerdo. Se trata, en cambio, de elementos **formales** que sirven para determinar el **fondo**. Una vez que el **fondo** se determina, la **forma** pierde todo otro significado para evaluar la equivalencia o la compatibilidad entre los dos sistemas utilizados para calcular el período de protección mediante patente.

Como el Grupo Especial también recordará², en el Canadá el período de trámite con arreglo a la fórmula adoptada por la nueva Ley, que indudablemente es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, ha sido -como promedio, término medio o "pauta" modal- de aproximadamente cinco años.³ En consecuencia, el período de protección "efectiva" "normal" en el Canadá, con arreglo al artículo 44, que se ajusta indudablemente a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, ha sido de aproximadamente 15 años.⁴

² Véanse los párrafos 53 y 54 de la primera comunicación escrita del Canadá, la declaración jurada del Sr. Davies, el párrafo 29 y el documento F de la misma, los párrafos 21 a 26 de la primera comunicación oral del Canadá y el análisis contenido en los párrafos 17 a 21 de la segunda comunicación oral del Canadá.

³ El período de trámite de cinco años se compara favorablemente con la experiencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Véase el párrafo 30 de la segunda comunicación oral del Canadá y la nota 23 a ese párrafo. Este período de trámite parecería también compararse favorablemente con la experiencia de los Estados Unidos en el marco de su legislación compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que los Estados Unidos han debido promulgar una **Ley de garantía del período de protección mediante patente (Patent Term Guarantee Act)**, que compensa a los solicitantes por los retrasos superiores a tres años en la concesión de las patentes. Véanse los párrafos 25 a 37 de la segunda comunicación oral del Canadá y la Prueba documental N° 26.

⁴ El Canadá no ha presentado ninguna prueba sobre la duración "normal" de la protección "efectiva" que pueda perderse como resultado de actos de revocación, anulación o caducidad relacionados con las obligaciones de mantenimiento porque ni el sistema del Acuerdo sobre los ADPIC -en vigor desde hace aproximadamente 4 años- ni la legislación nacional correspondiente -aplicada en el Canadá desde hace aproximadamente 10 años- han estado en vigor durante un tiempo suficiente para poder brindar una indicación fiable acerca del alcance de la reducción del período de protección que cabría esperar. La escasa fiabilidad se ve aumentada por el hecho de que, en principio, lo más probable es que la caducidad se produzca al final del período de protección previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC y no en los primeros años de protección.

Teniendo en cuenta este análisis y sus resultados, el Canadá ha basado consecuentemente su argumentación en el hecho de que un período de protección fijo de 17 años contados desde la concesión de la patente era equivalente o superior al término variable resultante de la fórmula empleada en el artículo 33. Este argumento no depende del argumento relativo a la disponibilidad, aunque este último es complementario del primero.

En el párrafo 8 de su segunda comunicación, los Estados Unidos afirman que el párrafo 2 del artículo 62 se refiere al comienzo del período de protección y no a la fecha de expiración, mientras que el artículo 33 se refiere al final del período de protección. Esta afirmación carece de fundamento y se basa en un análisis contextual incompleto.

El artículo 33 se refiere a la iniciación -o sea, la fecha de presentación de la solicitud- y al final -o sea, 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud- de un período durante el cual una patente brindará protección tras su concesión. Además, como se ha observado *supra*, los párrafos 1 y 4 del artículo 62 se refieren a las medidas aceptadas por el Acuerdo sobre los ADPIC que pueden privar de todo significado fijo a la fecha de terminación prevista en el artículo 33. En consecuencia, las disposiciones del artículo 62 reducen las fechas mencionadas en el artículo 33 a la cuestión de la **forma de la determinación**, y **no definen** la duración de la protección "efectiva" conferida por el artículo.

El artículo 62, según su texto liso y llano, se refiere a la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, según se establece en su título. El párrafo 2 del artículo 62 hace referencia al acortamiento injustificado del período de protección por los procedimientos relacionados con la obtención del derecho, mientras que los párrafos 1 y 4 del artículo 62 abordan cuestiones relativas a la adquisición, el mantenimiento y la revocación de la protección "efectiva".

El Canadá recuerda que, en su respuesta a la pregunta N° 4 formulada por el Canadá después de la primera reunión sustantiva de las partes con el Grupo Especial, los Estados Unidos reconocieron que el titular de una patente puede dejar caducar su patente no pagando las tasas de mantenimiento en cualquier momento durante el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La justificación de este reconocimiento resulta clara. Una patente es un derecho privado que su titular puede, dentro de ciertas limitaciones legales⁵, explotar o abandonar según prefiera.

La legislación nacional de los Estados Unidos describe exactamente el período de protección mediante patente previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC como un período que comienza en la fecha de concesión de la patente y, si se cumplen las obligaciones relativas al mantenimiento, finaliza 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud. El período de protección que se debe conferir a los interesados transcurre durante un marco temporal de 20 años pero, como los Estados Unidos reconocen⁶, ese término es inevitablemente inferior, sea por la reducción que afecta a la fecha de iniciación del plazo o bien por la reducción de la fecha de expiración. Nada en el Acuerdo exige que el titular de una patente escoja o acepte una patente que tenga una duración irrevocable. Una patente constituye un privilegio, obtenido sobre la base de una solicitud y en gran medida en un momento controlado por el solicitante, y ese privilegio será explotado según su titular prefiera. No se trata de una carga que el titular debe asumir y desempeñar por orden de la autoridad que otorga la patente y durante un período establecido por ésta, con independencia de los intereses del titular de la patente, cualesquiera sean éstos.

⁵ Véase, por ejemplo, los artículos 29, 30, 31 y 40.

⁶ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta N° 1 del Grupo Especial (20 de diciembre de 1999).

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

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

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

Como se reconoce en el cuarto considerando del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, "los derechos de propiedad intelectual son derechos privados"; por lo tanto, el titular de una patente tiene libertad, en el ejercicio de sus derechos de propiedad privados, para poner fin a su período de protección "efectiva" prematuramente, sin que ello tenga ninguna repercusión negativa en el nivel de cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Acuerdo por parte del Miembro que concede la patente.¹⁰ De modo análogo, al tramitar su solicitud para obtener los privilegios derivados de una patente, el solicitante tiene libertad, dentro de ciertos límites, para determinar cuándo se le concederán los privilegios que dan lugar a los beneficios de la protección mediante patente. Por lo tanto, el beneficio sustantivo de 17 años de protección que otorga el artículo 45 es al menos equivalente al período sustantivo, aunque variable, de 15 años de que normalmente se dispone con arreglo a la fórmula del Acuerdo sobre los ADPIC, sin tener en cuenta cuándo se desarrolla ese beneficio, comparado con el período determinado y nominal establecido por los parámetros del artículo 33.

El período de protección "efectiva" mediante patente es sustancialmente equivalente y no depende de una fecha de terminación específica, como el período descrito en el artículo 33, particularmente porque ese período puede verse modificado por la realización de las actividades mencionadas en los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 62. El párrafo 1 del artículo 1 sugiere que si el sistema y práctica jurídicos de un Miembro cumplen la obligación sustantiva, ello es suficiente.

⁷ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta N° 1 del Grupo Especial (20 de diciembre de 1999).

⁸ Véase el párrafo 30 de la segunda comunicación oral del Canadá y la nota 23 a ese párrafo, relativa al tiempo medio de respuesta de la Oficina Europea de Patentes con respecto a las solicitudes presentadas ante la Oficina.

⁹ Este plazo es también inferior a los 17 años de protección contados desde la concesión de la patente, garantizados por la nueva **Patent Term Guarantee Act**, de 1999 de los Estados Unidos.

¹⁰ Este argumento ha sido admitido por los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta N° 4 del Canadá, formulada después de la primera reunión sustantiva de las partes con el Grupo Especial.

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

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

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

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

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

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

¹² Primer considerando del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

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

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

B. DISPONIBILIDAD (ARTÍCULO 33)

Pregunta 30

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

Respuesta

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

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

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

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

Por tanto, las facultades discrecionales concedidas por el párrafo 2) del artículo 30 no representan un serio impedimento o una carga para ningún solicitante que, conociendo las circunstancias de su propio retraso, puede ofrecer la explicación implícitamente requerida por la ley, privando así al Comisario de Patentes de la capacidad de denegar la medida solicitada. En resumen, aunque existen facultades discrecionales, no se trata de facultades que puedan ejercitarse de manera caprichosa para negar lo solicitado cuando el retraso ha sido producido por circunstancias razonables. En materia de solicitudes de patente, existen numerosos factores que pueden impedir que un solicitante actúe con la rapidez prevista en la ley, que establece reglas generales de forma arbitraria.

Con respecto al segundo elemento de la pregunta, la respuesta técnica es que los criterios legales que enmarcan y limitan el ejercicio de las facultades discrecionales mencionadas en el párrafo 2 del artículo 30 no hacen ninguna referencia a los motivos que tenga un solicitante para pedir que las facultades discrecionales se ejerciten en su favor. El criterio aplicable al ejercicio de las facultades discrecionales es que el retraso no se haya podido "razonablemente evitar".

En estas circunstancias, si un solicitante dijera: "Simplemente deseo retrasar la expedición de la patente para obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de mi solicitud", el Comisario de Patentes, si la situación se hubiese planteado alguna vez, podía haber estado autorizado para denegar lo pedido porque el solicitante, al poner de manifiesto su motivo, no hubiera demostrado que su incumplimiento de los plazos correspondientes al trámite de la solicitud "no se pudo razonablemente evitar".

No obstante, si el solicitante dijera -como las pruebas sugieren claramente- y con independencia del móvil que lo guía: "No he podido cumplir los plazos legales" debido a alguna razón vinculada con el trámite oportuno de su solicitud, entonces el Comisario no tendría facultades para investigar esa razón a fin de examinar el móvil del solicitante y denegar la medida pedida basándose en el "móvil".

La respuesta relativa al contexto comienza con la observación de que la reclamación estadounidense sólo se refiere a las patentes canadienses cuyas solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989 -es decir, antes de la entrada en vigor del artículo 44- y que se concedieron antes del 1º de octubre de 1992.

La pregunta formulada por el Grupo Especial con respecto a las facultades discrecionales relativas a la nueva instancia del trámite supone que puede haber circunstancias en las que esas facultades se ejerciten para negar al solicitante el acceso a un período de protección igual al período indicado en el artículo 33.

No hay pruebas de que en ningún momento el Comisario de Patentes haya denegado la nueva activación de una solicitud de patente a alguna persona que lo hubiera pedido. Una investigación de la jurisprudencia canadiense ha demostrado que jamás un solicitante de patente pidió la revisión judicial de una decisión administrativa de denegar la nueva activación de una solicitud de patente pedida con arreglo al artículo 45.

Peter Davies, el Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes del Canadá, ha declarado bajo juramento que, en sus 33 años de experiencia, no conoció ninguna situación en la que se denegara una petición informal para retrasar el procedimiento. Las pruebas indican que los retrasos informales se concedían sin necesidad que el solicitante recurriera a las disposiciones legales del párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley.

Como se observó anteriormente, el retraso legal previsto en el artículo 73 de la antigua Ley se podía obtener automáticamente mediante el pago de la tasa requerida. Las facultades discrecionales para denegar la nueva activación de la solicitud previstas en el párrafo 2) del artículo 30 jamás se

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

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

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

Como el Canadá alegó en su primera comunicación oral (párrafo 46), la facultad discrecional contenida en el párrafo 2) del artículo 30 para denegar la nueva activación de la solicitud cuando el solicitante no haya demostrado ante el Comisario de Patentes que la razón de su retraso "no se pudo razonablemente evitar", aunque nunca se ha ejercitado, es un trámite razonable para el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del artículo 62 y, como el Canadá alegó en ese párrafo y en los siguientes, la existencia de la facultad discrecional en cuestión no representa absolutamente ningún riesgo para el derecho del solicitante de patente de procurar la protección de su invención.

Pregunta 31

(Canadá) En el párrafo 37 de la primera comunicación escrita del Canadá se afirma que un solicitante con arreglo a la antigua Ley podría "conseguir el retraso del procedimiento" de una solicitud "simplemente solicitándolo al funcionario encargado del examen de las patentes" y en el párrafo 42 de la primera comunicación oral del Canadá se afirma que el solicitante "podría hacerlo de manera informal, simplemente solicitándolo, o bien podría aprovechar los plazos previstos en la Ley para completar el trámite de las solicitudes y otras etapas esenciales del procedimiento". Además de los retrasos previstos en los párrafos 1) y 2) del artículo 30 y en el artículo 73 de la antigua Ley:

- a) ¿Qué tipo de retraso puede pedir el solicitante de una patente con arreglo a la antigua Ley al funcionario encargado del examen de las patentes?**

¹⁵ El párrafo 3) del artículo 73 de la Ley actual establece lo siguiente:

3) Una solicitud considerada abandonada con arreglo al presente artículo se volverá a activar si el solicitante: a) formula una petición en ese sentido al Comisario dentro del plazo establecido; b) adopta la medida que debía haber adoptado con el objeto de evitar el abandono; y c) paga la tasa prescrita antes de la expiración del plazo establecido.

Respuesta

Aparte de los retrasos formales que se podían obtener mediante el abandono o la caducidad y el procedimiento de reactivación de la solicitud autorizados por la ley, y el retraso reglamentario de la expedición definitiva mencionado en el apartado v) del párrafo 10 de la declaración jurada de Davies¹⁶, los retrasos "informales" mencionados en la pregunta y en los documentos canadienses indicados en ésta fueron, como su nombre lo indica, "informales". Esto significa que se trataba de retrasos que no pertenecían a ningún "tipo" o "clase" particular o definido de retraso.

Como se deja en claro en la declaración jurada de Davies, cuando un solicitante tenía interés en aplazar la concesión de su patente como, por ejemplo, sucedía a menudo en el caso de los solicitantes de patentes de productos farmacéuticos que trataban de hacer coincidir lo más posible el período de protección de su patente y la aprobación para la comercialización, sólo necesitaba dirigirse al funcionario encargado del examen de la patente, solicitándole que colocara la solicitud en un lugar más retrasado en la fila de solicitudes en espera del examen.

Como la autoridad encargada de la concesión de las patentes y los funcionarios encargados del examen sólo están interesados por lo general en que se realice una cantidad determinada de trabajo dentro de un tiempo establecido, poco les interesa si esos objetivos se cumplen mediante el examen de una solicitud determinada en un momento dado. En consecuencia, no tienen ninguna razón privada ni reglamentaria para no comportarse de un modo que se ajuste a los intereses privados de un solicitante en lo que se refiere a la organización del tiempo.

Sin embargo, aunque no exista ninguna norma que establezca "tipos" o "clases" de retrasos, ha habido varios tipos corrientes de circunstancias en las que un solicitante podía dirigirse al funcionario encargado del examen de las patentes para solicitarle el aplazamiento del examen de su solicitud. Una de estas situaciones era aquella en la que el solicitante tenía interés en una solicitud que se tramitaba al mismo tiempo que otra, y deseaba asegurarse de que las dos patentes conexas se expidieran en la misma fecha. Otra situación era aquella en la que el solicitante estaba preparándose para presentar una solicitud "ante la División" de una solicitud presentada anteriormente y deseaba retrasar la expedición de la patente correspondiente a la solicitud anterior porque no es posible "presentar ante la División" una patente ya concedida. Una tercera situación era aquella en la que el solicitante estaba preparando una modificación voluntaria de su reivindicación y, por tanto, deseaba evitar que el funcionario encargado del examen redactase un informe innecesario (al que, por supuesto, el solicitante debería responder).

b) ¿Cuál es la duración del retraso que el funcionario encargado del examen de las patentes está facultado para permitir a un solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley?

Como se observó en la respuesta al párrafo a) de esta pregunta, los retrasos o aplazamientos descritos en la declaración jurada de Davies consistían en retrasos o aplazamientos informales y, como tales, no estaban autorizados ni desautorizados. Eran aceptados por los funcionarios encargados del examen de las patentes como una cuestión de discrecionalidad profesional, cortesía y atención al cliente.

En estas circunstancias, los retrasos o aplazamientos en cuestión podían tener una duración relativamente breve o podían durar períodos más largos, de varios años. No era infrecuente, por

¹⁶ Declaración jurada de Peter J. Davies, Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes canadiense. Se reproduce íntegramente como Prueba documental N° 8. En adelante, se la cita como: declaración jurada de Davies.

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

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

Así, por ejemplo, si un solicitante pedía un retraso para modificar sus reivindicaciones iniciales o para presentar una solicitud ante la División, el tiempo razonablemente necesario para cumplir cualquiera de estas tareas serviría claramente para fijar límites a la duración del retraso o el aplazamiento que el funcionario encargado del examen podría tolerar. La tolerancia de estos funcionarios también habría dependido de las normas de productividad o las expectativas de sus supervisores inmediatos, así como de las expectativas institucionales de la entidad en la que trabajaban.

c) ¿Con qué fundamento puede el funcionario encargado del examen de las patentes desestimar tal petición?

La petición informal de aplazamiento, como la aceptación informal de ese aplazamiento, es una cuestión "informal". En tal carácter, una petición informal de retraso, como su aceptación informal, no debe cumplir ninguna regla formal en la que se defina lo que es "aceptable" y lo que no lo es.

No obstante, los aplazamientos informales que se podían obtener conforme a la práctica administrativa canadiense existían a la sombra de los procedimientos formales disponibles para obtener aplazamientos o retrasos formales durante el procedimiento de concesión de la patente.

En consecuencia, así como el Comisario de Patentes no podía negarse de manera no razonable a ejercitar sus facultades discrecionales legales, de naturaleza formal, para volver a activar una solicitud, en favor de un solicitante que ofreciera una explicación razonable de por qué ese retraso no "se pudo razonablemente evitar" los funcionarios encargados del examen no podían, en virtud de las reglas de la justicia natural y la doctrina de las expectativas razonables o legítimas¹⁷, rechazar a la ligera una petición razonable de aplazamiento de la concesión de una patente determinada.

En este último aspecto, el Canadá desea referirse nuevamente a los ejemplos que justifican los aplazamientos y que se describen en la respuesta al párrafo b) de esta pregunta, y sugiere que esos ejemplos brindan cierta orientación con respecto a las ocasiones en que el funcionario encargado del examen de las patentes podía negarse a ejercitar sus facultades discrecionales profesionales para conceder un aplazamiento en general o para conceder un aplazamiento que tuviera la duración pedida.

¹⁷ Según la doctrina de las expectativas razonables o legítimas, el poder legislativo y el poder ejecutivo de un gobierno no pueden denegar a un solicitante el beneficio de algún procedimiento o proceso cuando dicho procedimiento o proceso ha estado en la práctica anteriormente a disposición de los solicitantes que se encontraban en circunstancias análogas. Se considera habitualmente que es una ampliación de las normas de justicia natural y equidad procesal. Véase: *Reference re Canada Assistance Plan (British Columbia)*, 1991, 2 S.C.R. 525; (1991) 83 D.L.R. (4th) 297. (Tribunal Supremo del Canadá.)

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

Pregunta 32

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

Respuesta

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

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

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

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

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

¹⁸ Tercer "reconociendo" del preámbulo.

¹⁹ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta N° 4 del Canadá formulada en la primera reunión sustantiva de las partes con el Grupo Especial (20 de diciembre de 1999).

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

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

Pregunta 33

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

Respuesta

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

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

Incumbe a los Estados Unidos la carga de demostrar que la norma de no retroactividad estipulada en el párrafo 1 del artículo 70 no se aplica de modo tal que esos "actos" queden fuera del alcance del párrafo 2 del artículo 70, en lo que, por supuesto, se basa su argumentación. Los Estados Unidos no han cumplido esta obligación. Además, no han hecho referencia, y mucho menos han refutado, la afirmación del Canadá de que la obligación prevista en el artículo 33 es activada por el acto de presentación de una solicitud y se ve confirmada por el acto de concesión de una patente y que, por tanto, el artículo constituye una obligación con respecto a los "actos" previstos en el párrafo 1 del artículo 70. Los Estados Unidos reconocen²¹ que ambos "actos", cuando han ocurrido antes del

²⁰ Los Estados Unidos han admitido que la "patente" no es la "materia" en el sentido del Acuerdo (véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta N° 7 del Grupo Especial, 20 de diciembre de 1999). Los Estados Unidos también han convenido con el Canadá en que la "materia" se refiere al objeto de la protección, esto es, a la obra, marca, indicación, dibujo o modelo industrial, invención o esquema de trazado que recibe la protección.

²¹ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta N° 11 del Grupo Especial (20 de diciembre de 1999) y el párrafo 25 de su comunicación de réplica.

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

Pregunta 34

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

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

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

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

C. MATERIA EXISTENTE (ARTÍCULO 70)

Pregunta 35

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

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

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

Respuesta

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

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

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

Pregunta 36

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

Respuesta

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

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

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

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

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

La redacción de la obligación descrita en el artículo 33 refuerza esta conclusión. El concepto expresado por el término "available" (en la versión inglesa), que es un elemento fundamental de la obligación descrita en el artículo 33, indica claramente el propósito de que la obligación se aplicará prospectivamente con relación a los actos futuros y no retrospectiva o retroactivamente con relación a actos pretéritos. Si fuera de otro modo, el Acuerdo sería retroactivo con respecto a esta obligación, y los Estados Unidos han indicado claramente que, en el caso de la obligación prevista en el párrafo 2 del artículo 70, el Acuerdo no es retroactivo.²⁵

Resulta revelador que los Estados Unidos hayan empleado corrientemente la palabra "prospectivamente" con respecto a la aplicación de las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en todos los documentos que ha presentado al Grupo Especial.²⁶ La palabra "prospectivo" significa "en el futuro", opuesta a "retrospectivamente" o "retroactivamente". El Canadá está de acuerdo con esto. El artículo 33 se debe aplicar prospectivamente a los actos de concesión de patentes realizados a partir del 1º de enero de 1996 y no, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70, retroactivamente a los "actos" de presentación de solicitudes o de concesión de patentes realizados antes de esa fecha.

El Canadá supone que la referencia contenida en la pregunta Nº 8 a "los derechos conferidos en relación con invenciones" alude a los derechos descritos en el artículo 28. Este artículo establece que una patente conferirá a su titular determinados derechos exclusivos. A diferencia de la obligación prevista en el artículo 33, que tiene un carácter principalmente temporal debido al vínculo existente entre la fecha de comienzo y de expiración del período de protección y los actos de presentación de la solicitud y de concesión de la patente, respectivamente, la obligación prevista en el artículo 28 no depende de la realización de ningún acto.

La aplicabilidad del artículo 28 depende únicamente de que exista una patente, y esa norma se aplica a toda patente, haya sido concedida con arreglo a la antigua Ley o a la nueva Ley, y con independencia de la fecha en que se haya concedido. Como el Canadá señaló en el párrafo 68 de su segunda comunicación, estos derechos son conferidos por la propia patente. Como se desprende claramente del texto del artículo 28, son generados por el hecho de que la patente existe.

Resulta significativo que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC trataran los derechos vinculados a una patente (artículo 28) y a la duración de la protección (artículo 33) en dos disposiciones espacial y connotativamente distintas, que además tienen una redacción diferente. El artículo 28 establece inequívocamente que una *patente* conferirá los derechos exclusivos enumerados en dicho artículo. Entre esos derechos no figura el derecho a un período de protección. (El artículo 33, por supuesto, establece la fórmula para determinar la duración de la protección y la obligación de que los Miembros confieran o pongan a disposición la protección así circunscrita.)

El momento en que los derechos se deben poner a disposición es claramente el momento en que ocurre el acto de la concesión porque los derechos derivan de la patente, que se diferencia del acto de concesión. No obstante, aunque tanto el comienzo como la expiración del período de protección descrito en el artículo 33 dependen, respectivamente, de la realización de los actos de concesión de la patente y de presentación de la solicitud, no cabe esperar que los Miembros, simplemente porque los

²⁵ Véanse los párrafos 14 y 15 de la comunicación oral de los Estados Unidos.

²⁶ La referencia más reciente figura en el párrafo 22 de su comunicación oral de réplica; véase también el párrafo 15 de su primera comunicación oral.

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

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

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

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

Pregunta 37

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

Respuesta

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

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

Pregunta 38

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

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

Respuesta

En teoría, si los derechos exclusivos otorgados por un Miembro no incluyeran todos los derechos exclusivos descritos en el artículo 28 en la fecha de aplicación del Acuerdo, el valor de la patente se vería aumentado. No obstante, a diferencia de los actos anteriores que quedan expresamente excluidos por el párrafo 1 del artículo 70, los negociadores emplearon en el párrafo 2 del artículo 70 una redacción clara con respecto a la materia, como lo hicieron en el párrafo 6 del artículo 70 con respecto al artículo 31, para suprimir la presunción legal contraria a la aplicación retroactiva del Acuerdo.

Como el Canadá observó en su respuesta a la pregunta 6 c)²⁷ formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva con el Grupo, el acto de concesión consuma el trato limitado en el tiempo entre el titular de la patente y la sociedad, con arreglo al cual el titular de la patente divulga su invención a cambio de un período de exclusividad limitado. La limitación temporal de la exclusividad es decisiva en este trato, tanto para el titular de la patente como para la sociedad. Si los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran tenido el propósito de que este elemento decisivo del trato se negociara nuevamente, el artículo 28 de la Convención de Viena les exigía que lo estipularan en términos inequívocos. En lugar de ello, los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC afirmaron la norma de no retroactividad establecida en el artículo 28 de la Convención de Viena mediante la inclusión del párrafo 1 del artículo 70, del que se desprende claramente que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no tuvieron el propósito de que la limitación temporal se viera modificada con respecto a los tratos (consumados mediante el acto de concesión) realizados antes del 1º de enero de 1996.

La reclamación de los Estados Unidos sólo afecta a algunas patentes solicitadas antes del 1º de octubre de 1989 y concedidas antes del 1º de octubre de 1992. Nos referiremos a ellas como las "patentes afectadas".²⁸ Las normas canadienses relativas al trato sobre la limitación temporal en cada uno de estos momentos (1º de octubre de 1989 y 1º de octubre de 1992) fueron plenamente compatibles con las obligaciones internacionales del Canadá entonces vigentes.

El Acuerdo sobre los ADPIC no era siquiera conocido en el momento en que esos titulares de patentes decidieron iniciar la conclusión de sus tratos mediante la presentación de sus solicitudes de patente. El 1º de octubre de 1992, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC propuestas fueran conocidas (mediante la difusión del proyecto Dunkel, el 20 de diciembre de 1991), pero los titulares cuyas patentes fueron concedidas después de la difusión del proyecto Dunkel no tenían ningún motivo para creer que el Acuerdo sobre los ADPIC llegaría a entrar en vigor en algún momento.

Estos titulares de patentes divulgaron sus invenciones con arreglo a las normas existentes en el momento en que se consumaron sus tratos limitados en el tiempo. Como ha alegado el Canadá en todo momento, estos titulares de patentes divulgaron sus invenciones en el marco de normas que (a diferencia de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC) les *garantizaban* un período de protección efectiva de 17 años contados desde la fecha de concesión. Si el Grupo Especial llegase a la conclusión de que el párrafo 2 del artículo 70 se aplica de modo tal que exige una ampliación de los

²⁷ Véase el penúltimo párrafo de esa respuesta.

²⁸ Toda patente solicitada con arreglo a la antigua Ley y concedida a partir del 1º de octubre de 1992 obtuvo (o, si la solicitud está aún en trámite, obtendrá) un período de protección igual o superior a las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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