

Propiedad Intelectual Tratados Comerciales Internacionales

Dr. Roberto Garza Barbosa

www.ipmty.com

rgb@tec.mx

Tratados Internacionales

Convenio de Berna

Convenio de Roma

Tratados de WIPO de 1996

Convenio de París

Tratados Comerciales con capítulos de Propiedad Intelectual

Tratados Internacionales

- Se dividen en:
 - Substantivos.- Berna, Roma, París, WIPO 96...
 - Cooperación Internacional.- PCT, Sistema de Madrid
 - Clasificación.- Niza...

Tratados Internacionales

- Establecen Principio de Trato Nacional
- Establecen Derechos y Definiciones Mínimos
- Resulta en trato igual a nacionales o residents de todos los países miembros.

Convenio de Berna

Se trata del primer y más emblemático tratado en materia de derechos de autor. Como ya lo supondrá, contiene el principio de trato nacional. La primera versión del Convenio de Berna se firmó en 1886. La versión actual, conocida como Acta de París, data de 1971, aunque dicha versión sufrió algunos cambios en 1979. Además del trato nacional, tiene otros principios lo mismo emblemáticos que interesantes.

Convenio de Berna. Puntos de Conexión



Convenio de Berná

- Principios Básicos
 - Trato Nacional
 - No Formalidad o Protección Automática
 - Protección Independiente de protección en su país de origen

Convenio de Berna

el derecho a traducir,

el derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra,

el derecho de representar y ejecutar en público las obras dramáticas, dramático-musicales y musicales,

el derecho de recitar en público las obras literarias,

el derecho de transmitir al público la representación o ejecución de dichas obras,

el derecho de radiodifundir

el derecho de realizar una reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma

el derecho de utilizar la obra como base para una obra audiovisual

Convenio de Berná

- Además, derechos Morales:
 - Paternidad de la Obra
 - Modificación de la misma en detrimento del autor

Convenio de Roma

El Convenio de Roma protege los llamados “derechos conexos”, aquellos que se derivan de los derechos de autor; pero en los países de tradición romano germánica no están incluidos en el catálogo de obras protegidas por medio de los derechos de autor, sino que constituyen un derecho aparte. Por ejemplo, en el caso mexicano, no se encuentran en los derechos enumerados en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Tampoco se incluyen en el Convenio de Berna. Por el contrario, estos países tienen en sus respectivas legislaciones sobre derechos de autor un capítulo especial sobre derechos conexos.

Convenio de Roma

Artistas, intérpretes y ejecutantes

Puntos de conexión (es aplicable la convención si se perfecciona alguna de las siguientes circunstancias):

- » Interpretación se lleva a cabo en un estado miembro.
- » Se incorpora en un fonograma protegido, o
- » Se transmite en una transmisión protegida.

Derechos otorgados:

- » Posibilidad de prevenir sin su autorización la fijación de sus interpretaciones no fijadas, la transmisión o comunicación de sus interpretaciones, así como la reproducción de fijaciones que no han autorizado.
- » Una vez que autorizan la fijación o transmisión se terminan sus derechos.
- » De manera que si han autorizado la fijación de su interpretación en un fonograma, ellos de acuerdo al Convenio de Roma no tendrán derecho de impedir la reproducción (copia) que haga un tercero, se supone que eso le tocará al productor de fonogramas.

Convenio de Roma

- Nacionalidad es el punto de conexión.
- Derechos después de que se les autoriza la fijación.

Convenio de Roma



Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración.

(Convenio de Roma, art. 12)



Convenio de Roma

Artículo 26bis.-

“ El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que (...) El importe de las regalías deberá convenirse (...). A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa (...) ”

Artículo 117bis.-

“ Tanto el artista intérprete o el ejecutante, tiene el derecho irrenunciable a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio, comunicación pública o puesta a disposición. ”

Convenio de Roma

Artículo 131bis.-

“ Los productores de fonogramas tienen el derecho a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición. ”

Un ejemplo específico de cómo afectan estas provisiones está en la Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 97, en el cual se especifica que los autores de una obra cinematográfica son:

- » El director.
- » Los autores de argumentos y diálogos.
- » El o los compositores de la música.
- » Así como el fotógrafo, principalmente.

Todos ellos normalmente ceden sus derechos patrimoniales al productor de la obra cinematográfica y, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 99, una vez que han cedido estos derechos patrimoniales, no tienen derecho a oponerse a la

Acuerdos de WIPO de 1996

- Uno para derechos de autor: *The WIPO Copyright Treaty (WCT)*
- Otro para derechos conexos: *The WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

- On Demand Right
- Protección a Medidas Técnicas de Auto...
- Derechos para Artistas, Intérpretes y Ejecutantes después de haber autorizado fijación
- Protección expresa a Programas de Cómputo



Convenio de París

Trato Nacional

Fecha de Prioridad

Independencia de Derechos

“Propiedad Industrial”

Define Marca Notoriamente Conocida

Es vago en cuanto a las patentes.

Tratados Comerciales

Todos los tratados que hemos visto hasta ahora, se han negociado bajo el marco de la propiedad intelectual.

El foro: La “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.”

OMPI ó WIPO por sus siglas en inglés

¿Porqué llevar entonces la propiedad intelectual al foro del comercio?; es decir, de OMPI a la OMC (Organización Mundial del Comercio?)

Elementos Básicos (lo que ya sabemos)

- El principio de territorialidad dicta que no hay un derecho de propiedad intelectual global, y éste es uno de los principios más importantes de la Propiedad Intelectual.
- Lo anterior significa que cualquier patente de invención, marca comercial, derecho de autor o cualquier otro derecho, brinda protección solo en su país de origen.
- Es decir, no existe un derecho universal que se pueda reclamar o reconocer en el exterior.

Elementos Básicos (lo que ya sabemos)

La protección obtenida en el exterior proviene de la legislación interna de cada uno de los países donde se solicita dicha protección.

IMPORTANTE: Gracias a los tratados internacionales de PI, es incuestionable que la legislación de estos países otorgará protección a los titulares extranjeros de una forma no menos favorable que a los nacionales.

Etapas Tratados Internacionales

- El desarrollo de estos tratados internacionales ha evolucionado en varias etapas. Los principios que ahora conocemos se desarrollaron a través de ellos.
 - El primero, iniciado en el siglo XIX, se conoce como bilateral.
 - El segundo fue el de los tratados multilaterales "exclusivamente sobre PI", como los Convenios de París y Berna.
 - Finalmente, la tercera etapa cubre los acuerdos comerciales que tienen capítulos de propiedad intelectual.

Diagrama de Tratados Internacionales

Primeras Etapas

- Convenio de **Berna**
- Convenio de **París**
- Convenio de **Roma**
- Acuerdos **OMPI 1996**

Comerciales

- **Ronda Uruguay**: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (**ADPIC ó TRIPs** por sus siglas en inglés)
- **TLCAN Capítulo 17** (casi copia literal del TRIPs, ya no está en vigor)
- Otros acuerdos comerciales impulsados por USTR: TLC Estados Unidos Israel; TLC Estados Unidos y Jordania; el TLC Estados Unidos y Chile; el TLC entre Estados Unidos y Corea del Sur.
- ACUERDOS MULTILATERALES **FALLIDOS: ACTA y TPP. No fueron aceptados, nunca en vigor.**
- **USMCA O T-MEC: Capítulo 20, substituye al capítulo 17 del TLCAN** e incorpora textos de ACTA, sobre todo TPP. Es el más estricto de la HISTORIA

Notas

- Todos son tratados **independientes**, si bien tienen influencia o texto de otros, son **foros diferentes**.
- **El TRIPs incorpora artículos más importantes de Convenio de Berna y Convenio de París.**
- Los **tratados comerciales** establecen **cómo deben ser los litigio en caso de infracción** de un derecho, dígame patente, marca, derechos de autor, etc.

Ronda Uruguay

La tercera etapa se inició con el proceso de negociación conocido como Ronda Uruguay de 1986; esas negociaciones concluyeron el 15 de abril de 1994 con la firma del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Anexo 1C de este acuerdo contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC ó TRIPs)

Gracias a este acuerdo, la propiedad intelectual ha evolucionado enormemente entre los estados miembros.

Ronda Uruguay

La Ronda Uruguay introdujo varios cambios importantes. El primero, las negociaciones no se llevaron a cabo en el tradicional foro internacional sobre propiedad intelectual, la OMPI.

De hecho, esas negociaciones tuvieron lugar en un foro de comercio internacional que condujo a la creación de la OMC.

Luego, por primera vez en un tratado sobre propiedad intelectual, se incluyó una sección de **observancia de derechos**. Eso significaba que ahora no solo se regularía el fondo, sino también la parte procesal de la ley, cómo se debe llevar a cabo el litigio en caso de infracción.

Ronda Uruguay

- Otro cambio fundamental fue la inclusión de la propiedad intelectual en el ámbito del **Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC**.
- ¿Eso qué quiere decir?. **IMPORTANTE: Se relaciona con la pregunta inicial**
- Si un panel o el órgano de apelación decide que un país ha violado una disposición de los ADPIC; el país mencionado podría enfrentar la suspensión de cualquier concesión comercial de la OMC por parte del estado reclamante.
- Esto podría ocurrir porque estos procedimientos pueden dar lugar a la autorización del Estado reclamante para imponer represalias comerciales arancelarias o no arancelarias.

Pero, hay más

- La evolución no se detuvo ahí, después de la entrada en vigor del acuerdo ADPIC, se concluyeron varios acuerdos comerciales bilaterales.
- Estos acuerdos tienen capítulos de propiedad intelectual que incluyen **disposiciones más extensas y excesivamente amplias**, lo que aumenta la protección legal establecida por el Acuerdo sobre los ADPIC.
- Estos capítulos de PI se han denominado **TRIPS plus**. A diferencia de las negociaciones que se desarrollan bajo los auspicios de una organización internacional en la que siempre hay registros públicos, las negociaciones de estos tratados bilaterales **se realizaron a puerta cerrada**.

TLCAN fue el primero de ellos

- El capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora reemplazado TLCAN comparte los mismos orígenes del acuerdo ADPIC.
- En diciembre de 1991, el Director General del GATT emitió un borrador que contenía el acuerdo ADPIC. Cuando se publicó este borrador, los negociadores del TLCAN descartaron sus borradores anteriores y aceptaron el borrador de los ADPIC.
- El resultado es que el TLCAN tiene disposiciones y conceptos similares que se tomaron del acuerdo ADPIC.

ACTA

- Después de los ADPIC, todos los acuerdos comerciales bilaterales contenían **nuevas disposiciones y más protección:**
 - el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Jordania
 - el TLC entre Estados Unidos y Chile,
 - el TLC entre Estados Unidos y Corea del Sur.
- Posteriormente, se hizo un intento multilateral de llevar esos acuerdos ADPIC más términos de protección a un mayor número de países con el llamado **Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA).**

Negociaciones fracasaron: NO ACTA

- El borrador de este acuerdo **incorporó varios de los principios** que se desarrollaron en los procesos de negociación de los acuerdos comerciales bilaterales mencionados anteriormente.
- Sin embargo, las negociaciones del ACTA fracasaron debido al **rechazo casi unánime del Parlamento Europeo** y la fuerte **oposición de muchos actores** en diferentes países:
 - organizaciones no gubernamentales,
 - proveedores de servicios de Internet,
 - activistas,
 - académicos
 - grupos de protección del consumidor.

This article is more than 8 years old

Acta opposition grows as Pirate Party UK joins day of action

Protests against controversial copyright agreement planned for London, Glasgow and Nottingham on Saturday



▲ Members of Germany's Pirate Party. UK activists are to join an international protest against the controversial copyright agreement Acta on Saturday for London, Glasgow and Nottingham. Photograph: Tobias Schwarz/Reuters

The Pirate Party UK will join an international day of action against the controversial copyright agreement Acta on Saturday for London, Glasgow and [Nottingham](#).

[Acta](#), or the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, is a controversial copyright agreement that has caused concern among internet users who fear it will lead to

¿Recuerdas
ACTA?

ACTA

- Todos ellos argumentaron que el acuerdo constituía una amenaza a una serie de derechos, por ejemplo:
 - derechos del consumidor,
 - derecho a la salud,
 - libertad de comercio, y
 - derechos humanos en general.
- Además, señalaron que el proceso de negociación de ese tratado fue **secreto y unilateral - contrario a foros tradicionales y transparentes como el de la OMPI o la OMC** - y esto violaría las instituciones democráticas de los países negociadores.

¿Qué pasó después?

Inclusión del capítulo 18 sobre propiedad intelectual en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Este borrador se basó en esos borradores y los capítulos de propiedad intelectual descritos anteriormente.

Si bien el presidente de Estados Unidos firmó la salida de ese país de las negociaciones del TPP en 2017, los 11 países restantes continuaron con su negociación.

Sin embargo, suspendieron varias disposiciones para “reequilibrar el capítulo de PI para reflejar los intereses y prioridades de las demás partes ...”

La Misma Tortilla (pero de Taco Bell)

De hecho, la agenda para una mayor protección de la propiedad intelectual continuó su curso y fue reanudada y promovida por el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

Esta vez, el capítulo de PI del TPP no fue ignorado y, de hecho, fue incorporado casi literalmente en el nuevo Acuerdo Estados Unidos México Canadá (en adelante USMCA o T-MEC).

A diferencia de las negociaciones del TPP, no hubo gran oposición ni contrapeso, y los negociadores mexicanos aceptaron el borrador impuesto casi en su totalidad, ignorando a sus implicaciones.

Algunas Provisiones del TRIPs



TRIPs

Article 2 Intellectual Property Conventions

1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).
2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

Trato Nacional y Nación Más Favorecida

Art 3.- “1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971)....”

Art. 4.- “With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member:....”

Derechos de Autor

Art. 9 .- “1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom....”

Es decir, no aplica a derechos morales.

Programas de Cómputo y Bases de Datos

Art 10.- “1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).

2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.”

IMPORTANTE: Compilaciones sí son protegibles, pero los hechos no lo son. Todo un dilema.

Derecho sobre la Renta de Soportes

Art 11.- “In respect of at least **computer programs** and **cinematographic works**, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works....”

- No copia generalizada
- El programa de cómputo no es el objeto principal de la renta. Ejemplo, un automóvil.

Marcas y Marcas Notoriamente Conocidas

Art. 15.- “1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark....”

IMPORTANTE: Además, amplia definición de marca notoriamente conocida del Convenio de París para marcas de servicio, aumentando además la protección para marcas de otras clasificaciones.

Art. 16.- “...2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Patentes

- El Convenio de París es omiso en cuanto a la definición de las patentes.
- Pero el TRIPs:

Art. 27.- “...patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application....”

Parte III.- Consecución de Derechos

Article 41

1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.
2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.
3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.
4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases.
5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.

Medidas Preliminares Sin Audiencia de la Parte Contraria

Article 44

Injunctions

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, *inter alia* to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.
2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against

¹¹For the purpose of this Part, the term "right holder" includes federations and associations having legal standing to assert such rights.

Daños y Perjuicios

such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

Article 45

Damages

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.
2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.

Procedimientos Administrativos

Article 49

Administrative Procedures

To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

Gracias



WWW.IPMTY.COM



RGB@TEC.MX



RGB@IPMTY.COM