

# DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Por Diana SANCHO VILLA  
Doctora en Derecho

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN. II. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL SISTEMA COMERCIAL MULTILATERAL: DE LA OMPI AL GATT. 1. EL ACUERDO ADPIC EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL MULTILATERAL INSTAURADO POR LA OMC. 2. LA TERCERA GENERACIÓN DE RESTRICCIONES AL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL FUNDAMENTO DEL ACUERDO. III. DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1. NATURALEZA DEL ACUERDO. 2. DESTINATARIOS: ESPECIAL REFERENCIA A LA CE. 3. NATURALEZA DE LAS NORMAS: ¿EFECTO DIRECTO? 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 4.1. *Ámbito material*. 4.2. *Ámbito temporal*. 4.3. *Ámbito espacial: beneficiarios*. IV. RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO ADPIC Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL ADMINISTRADOS POR LA OMPI. V. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL Y DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA. 1. ÁMBITO SUBJETIVO. 2. ÁMBITO MATERIAL. VI. PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO. VII. CONSIDERACIÓN FINAL.

## I. INTRODUCCIÓN

1. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) integra una de las manifestaciones del nuevo orden institucional del comercio internacional, instaurado por la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>1</sup>. Es un hecho admitido que las negociaciones de la Ronda de Uruguay han constituido la ocasión que los países desarrollados buscaban para crear a nivel mundial, un sistema multilateral efectivo que liberalizara el régimen de las inversiones extranjeras en materia de servicios y garantizara la protección de los derechos de propiedad intelectual en el marco del Acuerdo ADPIC<sup>2</sup>.

Pero no es ésta la primera vez que en el marco de la cooperación internacional se ha querido el establecimiento de normas comunes de protección de la propiedad industrial e intelectual. Muchas de las categorías comprendidas en el Acuerdo ADPIC son objeto de regulación expresa en convenios multilaterales auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual

---

<sup>1</sup> Resultante de la Ronda de Uruguay, iniciada en 1986 y concluida el 15 de abril de 1994 con la firma del Acta Final de Marrakech, ratificada por España el 30 diciembre de 1994, (BOE suplemento núm. 20, de 24 de enero de 1995).

<sup>2</sup> Vid, en general, M.J. Trebilcock, R. Howse, Londres, Nueva York, Routledge, *The Regulation of International Trade*, 1998, pp. 307-317.

(OMPI)<sup>3</sup>, sin perjuicio de las respuestas específicas obtenidas en el ámbito europeo, como el Convenio sobre concesión de patentes europeas<sup>4</sup>, o en el marco de la integración regional comunitaria, como el Reglamento sobre la marca comunitaria o el Convenio sobre patente comunitaria<sup>5</sup>. En el contexto de la OMPI, son especialmente significativos, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 marzo de 1883<sup>6</sup>, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886<sup>7</sup>, la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión<sup>8</sup> y también el Tratado de Washington de propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados de 26 de mayo de 1989. Existen igualmente otros convenios concluidos en el marco de la Unión de París que simplifican los procedimientos de solicitud de derechos de propiedad industrial de distintos países sobre un mismo objeto, como el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891<sup>9</sup>, con su Protocolo de 27 de junio de 1989 y el Reglamento común del Arreglo y del Protocolo, el Arreglo de la Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales de 1960, el Tratado de cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 1970 o el más reciente Tratado sobre el derecho de marcas de Ginebra de 1994 y su Reglamento, ratificados todos por España<sup>10</sup>. Claro que también son significativos otros trabajos como el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre las interpretaciones y las ejecuciones de los fonogramas, hechos en Ginebra en 1996, que

---

<sup>3</sup> Organización creada en 1967 (Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, *BOE*, 30 de enero de 1974), superadora del BIRPI «Bureau de l'Union de Paris et de l'Union de Berne», nacido a finales del siglo XIX para la protección de la propiedad industrial e intelectual: sobre el proceso de evolución del BIRPI a la OMPI, *vid.* Shu Zhang, *De l'OMPI au GATT*, París, 1994, pp. 71-72.

<sup>4</sup> Convenio de Munich sobre la Concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 y Reglamento de ejecución de la misma fecha (*BOE* núm. 234, de 30 de septiembre de 1986).

<sup>5</sup> Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo de 20 de diciembre 1993 sobre la marca comunitaria, (*DO L* 11, de 14 de enero 1994), y Convenio sobre la patentes comunitaria firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, comprendido en el Acuerdo sobre patentes comunitarias celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 (*DO L* 401/1, de 30 de diciembre 1989).

<sup>6</sup> Revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967, del que España es parte desde el 7 de julio de 1884, estando en vigor el Convenio en su versión de Estocolmo de 1967 (*BOE* núm. 28, de 1 de febrero de 1974).

<sup>7</sup> Revisado por última vez en París el 24 julio de 1971, del que España es parte desde el 5 de diciembre de 1887, estando en vigor para España en su versión de 1971 (*BOE* núm. 81, de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de 30 octubre de 1974).

<sup>8</sup> Ratificado por España el 2 de agosto de 1991 (*BOE* núm. 273, de 14 de noviembre 1991).

<sup>9</sup> Revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

<sup>10</sup> El Tratado sobre derecho de marcas de 1994 entró en vigor en España, el 17 marzo 1999; tampoco pueden dejar de mencionarse otros trabajos en curso destinados a la elaboración del Convenio de la OMPI sobre patentes: La lista completa de los convenios administrados por la OMPI, con el estado de las ratificaciones actualizado puede verse en <[www.OMPI.int/fre/ratific/doc/index.htm](http://www.OMPI.int/fre/ratific/doc/index.htm)>. *Vid.* también, con carácter general, P. A. de Miguel Asensio, P. Jiménez Blanco, «Bienes inmateriales», J.C. Fernández Rozas (dir), *Derecho del comercio internacional*, Madrid, 1996, pp. 198-200.

todavía no han entrado en vigor<sup>11</sup>. Estos textos pretenden actualizar el Convenio de Berna sobre los derechos de autor y el Convenio de Roma de 1961 para adaptarlos a las nuevas exigencias tecnológicas y de comunicación. Ciertamente, la denominada sociedad de la información condiciona la evolución de los instrumentos jurídicos para satisfacer las nuevas necesidades de tutela de la propiedad intelectual e industrial<sup>12</sup>.

2. La singularidad del Acuerdo ADPIC no se agota tanto en haber logrado agrupar globalmente las principales categorías de propiedad industrial e intelectual, como en lo que este Acuerdo representa en el contexto del comercio internacional liderado por la OMC. Más destacable es el hecho de que se trata de la primera vez que en el marco de un acuerdo internacional se enlazan las cuestiones propias del comercio internacional con la protección de la propiedad industrial e intelectual<sup>13</sup>. El Acuerdo ADPIC trata de conciliar lo que debe ser una protección mínima y necesaria de la propiedad industrial e intelectual, con unas fluidas relaciones comerciales; el mismo pretende avanzar en el establecimiento de unos estándares homogéneos y mínimos de protección, en un espacio dominado por una estricta territorialidad de esos derechos -principio que el Acuerdo no cuestiona-, y por la existencia de distintos niveles nacionales de protección.

Ciertamente, el alcance territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual supone, en las relaciones transfronterizas, que la protección respecto de un determinado territorio sólo puede alcanzarse mediante la aplicación de la normativa vigente en el mismo; lo que por otra parte determina la vinculación del principio de territorialidad con la regla *lex loci protectionis* o ley del lugar de protección, y condiciona la independencia de estos derechos<sup>14</sup>. La uni-

---

<sup>11</sup> Todavía no han sido depositados los treinta instrumentos de ratificación o adhesión exigidos para la entrada en vigor, aunque sí han sido firmados por España y por la CE (a 21 de junio de 2000, el primero recogía 18 ratificaciones mientras que el segundo reunía 15, dándose la circunstancia, en los dos casos, de la concurrencia de la ratificación de los Estados Unidos y de ninguno de los Estados miembros de la CE): ampliamente, sobre el estado actualizado de las ratificaciones, <[www.ompi.int/fre/ratific/doc/index.htm](http://www.ompi.int/fre/ratific/doc/index.htm)>.

<sup>12</sup> *Vid.* al respecto, P. A de Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, Madrid, 2000.

<sup>13</sup> En puridad, no es ésta la primera vez que un convenio con contenido económico se plantea la protección de la propiedad intelectual e industrial desde el punto de vista de su vinculación con el comercio transfronterizo; el anterior art. 36 (actual art. 30) del Tratado de la Comunidad Europea o TCE (según la nueva numeración introducida por el Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de oct. 1997, en vigor desde el 1 de mayo de 1999, DO L 114, de 1 de mayo de 1999), se hacía eco de esta vinculación desde el punto de vista de los intereses comunitarios de integración, aunque fuera para prever expresamente la subsistencia de los derechos nacionales de propiedad industrial e intelectual, permitiendo que su protección limitara en determinados casos la libre circulación de mercancías (distinguiendo entre la existencia y el ejercicio de los derechos): *vid.* ampliamente, A. Bercovitz, «La propiedad industrial e intelectual en el Derecho Comunitario», E. García de Enterría, J. D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, Madrid, 1986, pp. 518-617.

<sup>14</sup> *Vid.* en general, E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, 1978, pp. 9-11; J.B. Blaise J.P. Stenger, «Propriété industrielle», *J.-Cl. dr. int.*, fasc. 563-A, 1er. ch. B, esp. pp. 3-6. En la doctrina española, *vid.* M. Virgós Soriano, «Las cosas y los derechos reales», J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, Madrid, 1995, pp. 241-

versalización del citado principio en la generalidad de los Convenios administrados por la OMPI así como, en los sistemas de fuente interna (art. 10.4 Cc), supone la convivencia en el espacio de distintos niveles nacionales de protección, en función del grado de desarrollo industrial del Estado afectado<sup>15</sup>. En este contexto, el Acuerdo ADPIC, sin cuestionar la protección territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual, pretende el establecimiento de unos estándares mínimos de protección de acuerdo con los objetivos y principios del comercio internacional así como, su aseguramiento mediante procedimientos de garantía efectivos. De acuerdo con todo ello, el presente trabajo realiza una aproximación al régimen del ADPIC desde el punto de vista de su significación en el nuevo sistema comercial institucional abanderado por la OMC. Se trata de realizar una valoración de los elementos básicos configuradores de la protección de la propiedad industrial e intelectual que el Acuerdo ADPIC dispensa, respecto de la protección establecida en los Convenios administrados por la OMPI. Lo que se abordará a partir del análisis de lo que son los elementos vertebradores de aquél, contenidos, fundamentalmente, en su Parte I rotulada «Disposiciones generales y principios básicos».

## II. DE LA OMPI AL GATT: LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL SISTEMA COMERCIAL MULTILATERAL

### 1. EL ACUERDO ADPIC EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL MULTILATERAL INSTAURADO POR LA OMC.

3. La OMC se desarrolla en lo que puede decirse, integra una nueva dimensión de la regulación del comercio internacional, responsable de su institucionalización y de una imponente liberalización de los intercambios transnacionales<sup>16</sup>. Frente al sistema anterior, abanderado por el Acuerdo General sobre

---

285, pp. 271-280; P. A. de Miguel Asensio, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, 2000, pp. 135-145; *vid.* también P. Jiménez Blanco, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, 1998, pp. 1-19.

<sup>15</sup> Principio de territorialidad que también fundamenta los títulos comunitarios de propiedad industrial, como la marca o la patente comunitarias, con la particularidad de tomar como unidad de referencia, no el territorio nacional, sino el comunitario; *vid.* ampliamente, A. Bercovitz, «La propiedad industrial e intelectual...», *loc. cit.*, E. García de Enterría, J. D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 520-539; *vid.* M. Virgós Soriano, «Artículo 10, apartado 4», M. Albadalejo y S. Díaz Alabart (dir.), *Comentario al Código Civil y a las Compilaciones forales*, t. I, vol. 2, Madrid, 1995, pp. 587-608; *vid.* también P. Jiménez Blanco, *El derecho aplicable...*, *op. cit.*, pp. 21-67.

<sup>16</sup> La bibliografía al respecto es muy abundante; cabe destacar: *International Trade Law on The 50th Anniversary of the Multilateral Trade system*, P. Mengozzi (ed.), Milán, 1999; la recopilación de los trabajos de J. H. Jackson, *The jurisprudence of GATT and the WTO*, Cambridge, 2000; *Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione della Orgazzazione Mondiale del Commercio*, Nápoles, 1998; M.J. Trebilcock, R. Howske, Londres, Nueva York, Routledge, *The Regulation of International Trade*, *op. cit.*; E. Sasoon, *Multilateralism and Regionalism after the Uruguay Round*, R. Faini, E. Grilli (ed.), Londres, 1997, pp. 1-60; *vid.* también M. A. Díaz Mier, *Del Gatt a la Organización Mundial del Comercio internacional*, Madrid, 1996; A. María Avila, J.A. Castillo Urrutia, M.A. Díaz Mier, *Regulación del comercio internacional tras la Ronda de Uruguay*, Madrid, 1994.

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 o GATT 1947<sup>17</sup>, la OMC lidera un nuevo marco comercial común, con un ámbito competencial que trasciende de las meras mercancías. Hasta la creación de la OMC, el GATT 1947 era el instrumento regulador del comercio internacional. Pero muchas eran las deficiencias del llamado «GATT a la carta»; este acuerdo internacional, centrado en el comercio internacional de mercancías y en los derechos aduaneros, marcado por su carácter provisional y por su precaria estructura normativa e institucional, consentía la existencia de «zonas grises» sustraídas del ámbito del multilateralismo<sup>18</sup>. En la actualidad se ha producido una ampliación *ratione materiae* de las competencias asumidas por la OMC, que se extienden de las mercancías (Acuerdo GATT 1994) a los servicios (Acuerdo AGCS), pero también a la protección de la propiedad intelectual (Acuerdo ADPIC) y a las inversiones, sin perjuicio del establecimiento de un innovador sistema de resolución de controversias<sup>19</sup>.

Desde un punto de vista necesariamente sintético, la OMC presenta un carácter unitario basado en una estructura tripartita definida a partir de las que son sus funciones principales<sup>20</sup>. La novedad de la organización reside en su vocación al establecimiento de un «marco institucional común», compuesto por los Acuerdos multilaterales firmados en Marraquech el 15 de abril de 1994, relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad industrial, las inversiones, pero también por los Acuerdos plurilaterales parcialmente integrados en el sistema OMC (primera función)<sup>21</sup>. Claro que la OMC no sería una institución coherente y unitaria, ni tendría la envengadura que se pretende, si no cumpliera también la función de focalizar todas las negociaciones multilaterales futuras y relativas a las nuevas competencias cubiertas por los Acuerdos, dejando la puerta abierta a otras negociaciones (segunda función). Especial relevancia presenta, en último lugar, la función de gestionar y administrar el nuevo sistema comercial multilateral convencional, estando dotada al respecto de un sólido mecanismo de solución de diferencias y también de un sistema de evaluación de las políticas comerciales de los Miembros.

<sup>17</sup> «Protocolo sobre aplicación provisional del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio», firmado el 30 oct. 1947, al que España se adhirió el 28 de Agosto de 1963 (BOE núm. 24, de 28 de enero de 1964).

<sup>18</sup> En este sentido, *vid.* G. Sacerdoti, «La trasformazione del Gatt nell'organizzazione mondiale del commercio», *Dir. com. int.*, 9.1, 1995, pp. 73-91, pp. 75-78; *id.*, «Profili istituzionali dell' OMC e principi base degli accordi di settore», *Diritto e organizzazione del commercio internazionale...*, *op. cit.*, pp. 1-20; L. Fernández de la Gándara, «La Ronda de Uruguay y el GATT: Análisis y Perspectivas», *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, J. L. Iglesias Prada (dir.), Tomo I, Madrid, 1997, pp. 45-81; *vid.* también *Derecho del comercio internacional*, J.C. Fernández Rozas (dir.), Madrid, 1996, pp. 53-78, pp. 56-61.

<sup>19</sup> *Vid.* P. Mengozzi, «The World Trade Organization Law: An Analysis of Its First Practice», *International Trade Law on The 50th Anniversary...*, *op. cit.*, pp. 3-51, pp. 4-8.

<sup>20</sup> A partir del desarrollo de D. Carreau y P. Juillard, *vid.*, *Droit international économique*, París, 1998, pp. 46 y sigs.

<sup>21</sup> Se trata de cuatro Acuerdos Plurilaterales de Comercio -no multinacionales- (en materia de aeronaves civiles, contratación pública, productos lácteos y carne bovina).

No cabe duda de que el conjunto normativo compuesto por los Acuerdos de Marraquech integra el nuevo marco jurídico del comercio internacional, logrando una unificación institucional del sistema y una liberalización cierta de las relaciones comerciales<sup>22</sup>. Esta nueva estructura integra un sistema que opta por la mundialización económica como modelo, con mecanismos capaces de autogestionarse y con vocación de estabilidad y perdurabilidad. Sin ánimo de realizar una valoración ideológica, no puede dejar de mencionarse cómo esta apuesta por el librecambio institucionalizado y global ha sido contestada. Son diversos los grupos que se oponen a una liberalización que entienden ignora las necesidades del desarrollo<sup>23</sup>.

## 2. LA TERCERA GENERACIÓN DE RESTRICCIONES AL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL FUNDAMENTO DEL ACUERDO

4. Una de las manifestaciones más significativas del orden multilateral instaurado se encuentra en la preocupación por que la protección que reciben los derechos de propiedad industrial e intelectual incorporados a los bienes y servicios, cuya importancia no deja de crecer, no enerve los estándares de liberalización efectivamente alcanzados. Tal y como se concibe, se trata, precisamente, de que el nivel de realizaciones aglutinado por la OMC, consistente en la eliminación de las restricciones arancelarias, primero, y no arancelarias, después, (o restricciones de primera y segunda generación), no se vea frustrado por una *protección inadecuada* —por exceso o por defecto— de los derechos de propiedad industrial e intelectual, lo que se puede decir integraría una tercera generación de restricciones al comercio<sup>24</sup>.

Éste es básicamente el fundamento formal del Acuerdo ADPIC. También es el argumento utilizado para justificar la competencia del GATT para conocer de este «nuevo tema», cuando la OMPI, como organización especializada, integraba un foro de discusión autorizado<sup>25</sup>. Pero no puede decirse que su materialización responda a un principio de neutralidad. La preocupación por in-

---

<sup>22</sup> Vid. A. Beviglia Zampetti, «L'Uruguay Round: una panoramica di risultati», *Dir. com. int.*, 1994, 8.3-4, pp. 825-842. Destacando el conjunto resultante, sin precedentes, para el Derecho internacional económico y la eficacia del sistema de resolución de controversias, L. Brittan, *C.M.L.Rev.*, 1994, 31.2, pp. 239-234.

<sup>23</sup> En todo caso, es un dato objetivo que si bien el nuevo sistema comercial multilateral instaurado por la OMC es una innovación frente al incompleto y disperso régimen del GATT 1947, ambos se asientan sobre postulados económicos similares, de corte neoliberal; es más, la extensión del alcance material de la OMC frente al GATT 1947 supone la afirmación del modelo y la aceptación de la división internacional del trabajo que de él deriva, por parte de los países socialistas y sobre todo por parte de los países en vías de desarrollo (en el mismo sentido, *vid.* D. Carreau y P. Juillard, *Droit international économique*, *op. cit.*, pp. 40-43).

<sup>24</sup> En este sentido, *vid.* T. Cottier, «The prospect for intellectual property in GATT», *C.M.L.Rev.*, vol. 28, 1991, pp. 383-414, pp. 383 y sigs; *vid.* también, sobre la función de la propiedad industrial e intelectual en el comercio internacional, E. S. Yambrusic, *Trade-Based Approaches to the protection of intellectual property*, Nueva York, Londres, Roma, 1992, pp. 9-24.

<sup>25</sup> *Vid.*, ampliamente, Shu Zang, *De l'OMPI au GATT*, *op. cit.*, pp. 279-284.

crementar los niveles legales de protección de la propiedad intelectual e industrial y por garantizarlos mediante procedimientos judiciales efectivos, como objetivos del Acuerdo ADPIC (expresados en su Preámbulo y en el art. 7)<sup>26</sup>, responde al deseo de luchar contra el tráfico ilícito de mercancías y servicios, cuestión que perjudica, principalmente, a los países industrializados. De hecho, no puede sorprender que la iniciativa durante el proceso de negociación correspondiera a éstos —particularmente, EE UU—, frente a la mayor cautela de los países en vías de desarrollo<sup>27</sup>. Aquéllos vieron en la Ronda de Uruguay un momento adecuado para plantear la protección de la propiedad intelectual e industrial en el marco del GATT, teniendo en cuenta las concesiones realizadas en materia de mercancías, mediante la reducción de sus barreras comerciales, y las ventajas que suponía la implantación de un sistema de resolución de controversias<sup>28</sup>. Los países no industrializados, por el contrario, tenían un interés mayor en acudir al seno de la OMPI para celebrar este Acuerdo, por ser una organización más sensible a las necesidades del desarrollo<sup>29</sup>. Por este motivo, con amplias dosis de realismo, la doctrina más autorizada aborda en términos de oportunidad la cuestión de la competencia del GATT para celebrar el Acuerdo ADPIC<sup>30</sup>.

5. El Acuerdo se basa en la convicción de que la disparidad de regulaciones nacionales existentes sobre propiedad industrial, muchas veces insuficiente en los países en vías de desarrollo frente a los más elevados estándares de protección alcanzados en los países industrializados, actúa como una restricción al comercio internacional. Una protección precaria o inexistente de los derechos inmateriales en los países en vías de desarrollo y menos adelantados (países importadores de tecnología), supone un perjuicio para los países industrializados (principales exportadores), pues condiciona el carácter más competitivo de los productos falseados, fabricados en aquéllos, así como, un

<sup>26</sup> El art. 7 del Acuerdo ADPIC, relativo a los «objetivos», se refiere lacónicamente a «la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones» (el texto del Acuerdo puede verse también en *Riv. dir. ind.*, 1994.4, pp. 657-688 o *IIC*, vol 25, 1994/2, pp. 209-237).

<sup>27</sup> En este sentido, *vid.* A. Tankoano, «L'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS)», *Dr. prat. com. int.*, 1994 (3), pp. 428-470, esp. pp. 430-435; *vid.* también, C Teijelo Casanova, «Nuevas propuestas de negociación en la Ronda de Uruguay», *Boletín económico del ICE*, núm. 2222, pp. 835-845, pp. 841-842. Sobre la posición de la Comunidad Europea durante el proceso negociador, *vid.* K.R. Simmonds, «The Community and the Uruguay Round», *C.M.L.Rev.*, 25, 1998, pp. 95-115.

<sup>28</sup> Concesiones realizadas sobre todo en materia textil, donde los países en vías de desarrollo sí pueden tener precios competitivos: *vid.* R. Torrent Macau, «La política comercial común a la luz del Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *ICE, Política Comercial Común*, núm. 744-745, 1995, pp. 21-33. p. 21-22.

<sup>29</sup> *Vid.* M.J. Trebilcock, R. Howske, Londres, Nueva York, Routledge, *The Regulation of International Trade*, *op. cit.* pp. 316-317.

<sup>30</sup> En este sentido, *vid.* Shu Zang, *De l'OMPI au GATT*, *op. cit.*, pp. 288-293. *Vid.* también, F. Weiss, «Trips in Search on an Itinerary: Trade Related Intellectual Property Rights and the Uruguay Round Negotiation», *Liberalization of services and intellectual property in the Uruguay Round of Gatt*, G. Sacerdotti (ed), Friburgo, 1990, pp. 87-113, pp. 98-112.

incremento de las ganancias ilícitas y una disminución de las inversiones en países desarrollados<sup>31</sup>. Paralelamente, un incremento del nivel de protección de estos derechos se entiende perjudica a los países en vías de desarrollo, ya que no sólo encarece los productos, sino que también introduce barreras administrativas y dependencia de las inversiones extranjeras<sup>32</sup>. En este contexto, la tensión entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo y menos adelantados, se resolvió, finalmente, a favor de los intereses de los primeros<sup>33</sup>.

El Acuerdo ADPIC contiene, no obstante, preceptos que contemplan de manera expresa las necesidades del desarrollo. Al margen de la flexibilización de los plazos para el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo -hasta diez años, en función del nivel de desarrollo socio-económico del país (arts. 65 y 66.1)-, especialmente significativa es la obligación de «cooperación técnica» establecida en el art. 67. Este precepto institucionaliza un cauce de acción específico en la materia que nos ocupa<sup>34</sup>. Según el mismo, los Estados desarrollados prestarán a los países en desarrollo y menos adelantados, asistencia técnica; dentro de este concepto se incluye la asistencia para elaboración de textos jurídicos y la asistencia financiera. El desarrollo de esta cooperación está condicionado a la previa petición y, en definitiva, al establecimiento de un marco preciso de negociación y discusión. Complementan este deber de cooperación, otras medidas de apoyo consistentes en la atribución, por parte de los países desarrollados a las empresas e instituciones en su territorio, de incentivos destinados a «fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países Miembros menos adelantados, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable» (art. 66.1).

Pero el cauce de acción más interesante es el ofrecido por el art. 8 ADPIC rotulado «principios», pues contempla las necesidades del desarrollo desde el punto de vista del conflicto de intereses que se plantea. El apartado primero del precepto permite que el legislador nacional introduzca medidas que incidan en las facultades exclusivas derivadas de la titularidad del derecho de propiedad industrial/intelectual por motivos que pueden reconducirse al orden público en el sentido más básico —salud pública, nutrición o interés público en sectores

---

<sup>31</sup> Vid. A. Beviglia Zampetti, «L'Uruguay Round...», *loc. cit.*, pp. 838-839. Sobre las vicisitudes de la posición de los países desarrollados, *vid. ampliamente*, M. C.E.J. Bronckers, «The impact of Trips: intellectual property protection in developing countries», *C.M.L.Rev.*, vol. 31.6, 1994, pp. 1245-1281, pp. 1246-1247. *Vid. también* G. Guglielmetti, *Riv. dir. ind.*, 1994.4, pp. 657-692, esp. pp. 657-692.

<sup>32</sup> Sobre la posición de los países en vías de desarrollo y los países industrializados durante el proceso de negociación, partidarios de coordinar las necesidades legítimas de protección con los objetivos del desarrollo, destacando la evolución en los planteamientos, *vid.* T. Cottier, «The prospect...», *loc. cit.*, pp. 386-392.

<sup>33</sup> *Vid.* C.E.J. Bronckers, «The impact of Trips...», *loc. cit.*, pp. 1257-1269; *vid. también*, A. Tankoano, «L'accord...», *loc. cit.*, pp. 430-435.

<sup>34</sup> *Vid.* con carácter general, S. Sandri, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padua, 1999, pp. 14-16.

vitales para el desarrollo— (por ejemplo, explotación obligatoria de patentes)<sup>35</sup>. Igualmente, también pueden resultar penalizadas por el intérprete nacional aquellas actuaciones que integren un uso abusivo del derecho de propiedad industrial e intelectual en el marco del art. 8.2 ADPIC (como luego veremos puede ser la ruptura del monopolio de importación derivado del sistema nacional de agotamiento del derecho, responsable de una discriminación en los precios). Al amparo de ese precepto contemplado como una cláusula de salvaguardia<sup>36</sup>, pueden justificarse medidas nacionales «para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología».

### III. DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

#### 1. NATURALEZA DEL ACUERDO

6. El Acuerdo ADPIC puede caracterizarse como un convenio de mínimos, un texto que incorpora un cuerpo de normas sustantivas relativas a las distintas categorías de propiedad intelectual e industrial objeto de su ámbito de aplicación, representativas de los estándares mínimos de protección que deben adoptar los destinatarios en sus legislaciones nacionales<sup>37</sup>. Lo dispuesto en el Acuerdo debe ser en todo caso cumplido por los destinatarios del mismo (obligación), denominados «Miembros» (art. 1.1). Estas disposiciones cumplen una función de armonización mínima de la legislación y de establecimiento de estándares básicos<sup>38</sup>. Como se ha señalado, el principio de territorialidad de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual tiene un alcance casi universal (tanto en la vía convencional como en la de fuente interna). Ello provoca la existencia de diferentes niveles estatales de protección, cuestión que distorsiona las relaciones comerciales transfronterizas de pro-

<sup>35</sup> La obligación de explotar la patente prevista en numerosas legislaciones nacionales (*ad. ex.*, art. 83 Ley española de Patentes o LP: Ley 11/86 de 20 de marzo de patentes, *BOE* núm. 73, de 23 de marzo), aunque haya podido verse atenuada por el Acuerdo ADPIC de manera indirecta, subsiste desde luego en varios sectores juzgados de interés público, de acuerdo con el principio del art. 8.1 ADPIC: *vid.* B. Remiche, H. Desterbecq, «Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT: l'enjeu?», *Rev. int. dr. ec.*, 1996 (1), pp. 7-68, pp. 52-53 y 57. *Vid.* también, C.M. Correa, «Développements récents dans le domaine des brevets pharmaceutiques: mise en oeuvre de l' Accord su les ADPIC», *ibid.*, 2000 (1), pp. 23-35, p. 24.

<sup>36</sup> *Vid.* A. María Avila, J.A. Castillo Urrutia, M.A. Díaz Mier, *Regulación del comercio internacional...*, *op. cit.*, pp. 194-195. La utilización abusiva del monopolio de importación derivado del régimen del agotamiento del derecho puede dar lugar a sanciones en el marco del art. 8.2 ADPIC: *vid.* B. Remiche, H. Desterbecq, «Les brevets pharmaceutiques...», *loc. cit.*, p. 53.

<sup>37</sup> En este sentido, *vid.* C.M. Correa, *Acuerdo TRIPs*, Buenos Aires, 1996, pp. 33-51; S. Sandri, *La nueva disciplina della proprietà industriale...*, *op. cit.*, pp. 14 y sigs; *vid.* también J.L. Iglesias Prada, "Disposiciones Generales y principios básicos en el Acuerdo sobre los ADPIC", *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pp. 119-132, p. 120.

<sup>38</sup> *Vid.* J.H. Reichman, «Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement», *The International Lawyer*, 1995, pp. 345-388, pp. 346-351.

ductos que lleven anejos este tipo de derechos inmateriales. En este contexto, el Acuerdo ADPIC, sin cuestionar la territorialidad de los derechos, pretende el establecimiento de unos estándares mínimos de protección<sup>39</sup>.

En línea con la flexibilidad que impregna el Acuerdo, las obligaciones que incorpora son básicamente obligaciones de resultado. Los Miembros gozan de libertad en cuanto a los métodos nacionales para la aplicación del Acuerdo «en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos» (art. 1.1 *in fine*). El incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC supone la apertura de un procedimiento sancionador según el sistema común, que puede limitar las ventajas derivadas de la adhesión a esta organización, tolerando medidas comerciales de represalia para el infractor; en cualquier área, no sólo en materia de propiedad industrial (medidas de retorsión cruzadas)<sup>40</sup>. De este modo, de acuerdo con el principio de resolución multilateral de controversias establecido por la OMC, deben entenderse abandonadas las medidas unilaterales y las represalias comerciales impuestas por el Miembro perjudicado.

7. Si bien lo dispuesto en el Acuerdo integra un mínimo obligatorio para los Miembros, ello no impide que éstos establezcan (facultad) una protección más amplia en su legislación. Dentro de este margen de libertad, del mismo modo que el límite mínimo de protección viene dado por el propio Acuerdo (art. 1.1), el límite máximo puede también extraerse de su articulado, y, concretamente, de los principios que lo informan.

Puesto que el objetivo fundamental del Acuerdo, y la causa que lo fundamenta, se expresa como la necesidad de reducir las distorsiones al comercio derivadas de una protección inadecuada de los derechos de propiedad intelectual e industrial (Preámbulo y art. 7), una protección excesiva de estos derechos (se entiende que en los países industrializados), podría constituir un obstáculo de este tipo, tan perjudicial para los fines del librecomercio como una protección inadecuada por insuficiente. Para corregir esa situación, de nuevo el art. 8.2 ADPIC relativo a los «principios» integra una vía de acción. Como es por todos conocido, al amparo de este precepto pueden justificarse las medidas necesarias para acabar con aquellas prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. Y todo ello sin perjuicio, fuera de este contexto, de la incidencia de la normativa nacional reguladora de la competencia en cuanto al límite máximo de protección.

## 2. DESTINATARIOS: ESPECIAL REFERENCIA A LA CE

8. El Acuerdo ADPIC comienza por la precisión de los destinatarios del mismo señalando que «los Miembros aplicarán las disposiciones del presente

---

<sup>39</sup> Vid. por todos, R. Dhanjee, L. Boisson de Chazournes, "Trade Relates Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Objectives, Approaches and Basic Principles of the GATT and of Intellectual Property Conventions", *J.W.T.*, 1990 (5), vol 24, pp.5-15, pp. 7-13;

<sup>40</sup> Vid. C.M. Correa, *Acuerdo TRIPs*, *op. cit.*, pp. 36 y 209-217.

Acuerdo» (art. 1.1). Son «Miembros» del ADPIC todos los contratantes de la OMC. El carácter unitario del sistema institucionalizado determina que la adhesión a la OMC suponga la adhesión también al Acuerdo ADPIC. Ello quiere decir que son «Miembros» del Acuerdo todos los Estados contratantes de la OMC, pero también otras organizaciones internacionales firmantes de la misma como la Comunidad Europea o CE<sup>41</sup>.

Poco tiempo antes de la firma de los Acuerdos de Marraquech, la Comisión Europea solicitó un dictamen al TJCE sobre la base del anterior art. 228.6 TCE (actual art. 300.6), para que se pronunciara sobre la competencia de la Comunidad para celebrar el Acuerdo OMC, y, en particular, el Acuerdo AGCS y ADPIC. El Dictamen TJCE 1/94 optó por confirmar la competencia exclusiva de la Comunidad en virtud del art. 113 TCE (actual art. 133), para celebrar Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, mientras que, y en contra de la Comisión, afirmaba el carácter compartido de la competencia de la Comunidad respecto a los Estados contratantes, en materia de servicios y de propiedad intelectual, esto es, para celebrar el AGCS y el ADPIC<sup>42</sup>. Si bien el TJCE reconoce la existencia de un vínculo entre la propiedad intelectual y el comercio de mercancías, ello no implica que estas cuestiones caigan en el marco de las competencias exclusivas del art. 113 TCE, puesto que más que integrarse en lo que es la organización de los intercambios internacionales, se refieren a la reglamentación del comercio interno<sup>43</sup>. Según el Tribunal, la armonización de la propiedad industrial e intelectual perseguida por el ADPIC, nada tiene que ver con la adopción de medidas típicamente de política comercial -que sí encuentran fundamento en el art. 113-<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> Aceptada como miembro inicial de la OMC (art. XI. I Acuerdo OMC).

<sup>42</sup> Opinión de 15 nov. 1994, *Rec.* 1994, I., pp. 5272 y sigs.

<sup>43</sup> Desentrañando cada una de las posturas en presencia, *vid.* J.M. Muriel Palomino, "El Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el reparto de competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros en la conclusión del Acuerdo OMC: especial referencia al Acuerdo sobre los ADPIC", *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pp. 83-116. En tono crítico, *vid.* J.H.J. Bourgeois, «The EC in the WTO and advisory opinion 1/94: an echnernach procession», vol. 32, *C.M.L.Rev.*, 1995, pp. 763-787, pp. 776-787. Sobre la incertidumbre derivada de la competencia compartida entre CE y Estados contratantes respecto de la unidad de acción de la Comunidad, *vid.* J. Auvret-finck, «L'Avis 2/91 relatif à la Convention n°170 OIT», vol. 31, *Ch. dr. eur.*, 1995, pp.443-460; *vid.* G. Tesauro, «Rapporti tra la Comunità Europea e l' OMC», *Diritto e organizzazione del commercio internazionale...*, *op. cit.*, pp. 21-67, pp. 31-37; J. Martín y Perez de Nanclares, «La competencia de la CE para celebrar el Acuerdo de la OMC», *R.I.E.*, vol. 22, 1995, pp. 593-618; *vid.* también D. Simon, «La compétence de la Communauté pour conclure l'accord OMC: l'avis 1/94 de la Cour de Justice», *Europe*, Dec. 1994, pp. 1-3; *vid.* también, J.A. García López, "La protección convencional de los Derechos de propiedad intelectual: España, la CE y la OMC", *Interforum. Anuario de Derecho internacional privado*, núm. 0, 2000, (en prensa).

<sup>44</sup> Como el Reglamento 2141/84 del Consejo de 17 septiembre de 1984, relativo al reforzamiento de la política comercial común o el Reglamento C.E.E. núm. 3842/86 del Consejo de 1 de diciembre de 1886, por el que se establecen medidas para prohibir el despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca.

3. NATURALEZA DE LAS NORMAS: ¿EFECTO DIRECTO?

9. Sentado el carácter imperativo del Acuerdo para los Miembros, una cuestión de singular importancia es la relativa al carácter de las normas. Se trata de dilucidar si las normas del ADPIC son de aplicación directa, es decir, si atribuyen derechos a los particulares, o bien si necesitan de normas nacionales de desarrollo.

Es ésta una cuestión sobre la que se ha pronunciado el Consejo de las Comunidades Europeas en su Decisión 94/800, cuando afirma que «por (la) propia naturaleza del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios y de los Estados miembros»<sup>45</sup>. Igualmente, la existencia del Consejo de los ADPIC, como órgano institucional de supervisión y control de la aplicación del Acuerdo por los Miembros, parece que suministra un argumento en este sentido. El art. 68 del Acuerdo establece efectivamente que la función de este Consejo es la de «supervisar la aplicación del ADPIC, y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo», sin perjuicio de otras funciones (función consultiva, de asistencia y de cooperación con la OMPI). Si el Consejo del ADPIC es el guardián del sistema y supervisa la aplicación del Acuerdo por parte de los Miembros, parece que el eventual carácter autoejecutivo de las normas podría diluirse<sup>46</sup>.

Pero el reconocimiento del eventual efecto directo es una cuestión tan compleja como controvertida, que no se agota en las anteriores consideraciones. La doctrina más autorizada tiende a depurar la interpretación anterior, reduciendo su alcance jurídico. A partir de la consideración de la competencia del TJCE para revisar esa interpretación a la luz de su jurisprudencia (lo que por otra parte dirige la discusión a la difícil cuestión de la naturaleza de las normas OMC y del nuevo contexto institucional en el que se desarrollan), se llega a la convicción de que no puede excluirse absolutamente toda posibilidad de atribuir efecto directo a las normas de la OMC<sup>47</sup>; por lo menos aquéllas que atribuyan derechos concretos, y cuando el sistema constitucional del Estado en cuestión pueda reconocer la directa aplicabilidad de normas contenidas en un Tratado internacional<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Decisión del Consejo de 22 diciembre de 1994 (94/800/CE), DO L 336, de 23 de diciembre 1994, último considerando, p. 2.

<sup>46</sup> En este sentido, *vid.* J.L. Iglesias Prada, «Disposiciones Generales...», *loc. cit.*, *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, p. 120.

<sup>47</sup> *Vid.* los desarrollos de G. Tesaurò, «Rapporti tra la Comunità Europea e l' OMC», *loc. cit.*, *Diritto e organizzazione del commercio internazionale...*, *op. cit.*, pp. 52-58 y C. D. Espósito, «International Trade and National Legal Orders: The Problem of Direct Applicability of WTO Law», *International Trade Law on The 50th. Anniversary...*, *op. cit.*, pp. 429-469 y bibliografía citada. *Vid.* también, P. Jiménez Blanco, *La ley aplicable...*, *op. cit.*, p. 168, nota 16.

<sup>48</sup> Como puede ser el caso de España: en este sentido, *vid.* J.L. Iglesias Prada, «Disposiciones Generales...», *loc. cit.*, *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pp. 120-121.

#### 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

##### 4.1. *Ámbito material*

10. La pretensión de globalidad característica del Acuerdo ADPIC abarca también su ámbito de aplicación material. Uno de los rasgos más sobresalientes de aquél es que se trata de la primera vez que en un mismo acuerdo se agrupan siete categorías de derechos de propiedad industrial e intelectual que, aunque puedan tener cierto grado de similitud, por lo menos respecto al tipo de bien sobre el que recaen, presentan diferencias y particularidades sustanciales. Son los derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, circuitos integrados, información no divulgada (art. 1.2 en relación con las secciones 1 a 7 de la parte II a las que se remite).

Parece que la menor transcendencia de los modelos de utilidad en el comercio internacional, también denominados pequeñas invenciones, puede ser la causa que explique su exclusión del ámbito material del Acuerdo ADPIC<sup>49</sup>.

##### 4.2. *Ámbito temporal*

11. Tampoco el ámbito de aplicación temporal es controvertido. Aunque la entrada en vigor del Acuerdo OMC y del conjunto de sus Anexos, entre los que se encuentra el Acuerdo ADPIC, se produjo el 1 de enero de 1995, la aplicación general del Acuerdo está prevista desde el 1 de enero de 1996, según lo dispuesto en el art. 65.1.

Si éste es el criterio general, existen disposiciones específicas que establecen un ámbito de aplicación temporal diferente para los países en desarrollo y países menos adelantados. En este contexto, la puesta en marcha de determinadas disposiciones del Acuerdo se puede retrasar hasta diez años (arts. 65.2, 65.3, 65.4, 65.5 y 66.1), a salvo las medidas de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros (art. 3), el régimen del tratamiento de la nación más favorecida (art. 4) y el respeto de los convenios multilaterales de adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 5).

##### 4.3. *Ámbito espacial: beneficiarios*

12. Mayores problemas plantea la delimitación de los sujetos beneficiarios de la protección contenida en el ADPIC. Con carácter general, el criterio de vinculación empleado se construye a partir de la voz nacionalidad; pero ello no significa que se haya optado por un criterio de vinculación formal y subjetivo.

---

<sup>49</sup> Al respecto, *vid.* A. Casado Cerviño, B. Cerro Prada, *Gatt y propiedad industrial*, Madrid, 1994, pp. 75-76.

Por el contrario, mediante el criterio de la asimilación importado del derecho unionista, se van a introducir consideraciones materiales y objetivas en la configuración del ámbito de aplicación subjetivo del ADPIC, aplicables a la generalidad de los Estados, sean o no parte de los Convenios administrados por la OMPI.

Ciertamente, el art. 1.3 del Acuerdo establece la obligación de que los Miembros del mismo lo apliquen a los «nacionales de los demás Miembros», o Miembros de la OMC. Este precepto no duda en remitirse al concepto de nacional empleado en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en su versión de Estocolmo de 1967, en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en la versión correspondiente al Acta de París de 1971, en el Convención de Roma de 1961, o en el Tratado de Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos integrados hecho en Washington en 1989<sup>50</sup>. De este modo, se entiende que son «nacionales» a efectos de la aplicación del Acuerdo ADPIC, las personas físicas o jurídicas<sup>51</sup> que sean nacionales de otros Miembros de la OMC, según el art. 2.1 del Convenio de París en materia de propiedad industrial, el art. 3.1 a) del Convenio de Berna relativo a la propiedad intelectual respecto de las obras publicadas o no, el art. 2.1 a) y b) en el marco del Convenio de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, y en el art. 5.1 i) del Convenio de Washington<sup>52</sup>. Puesto que ninguno de estos preceptos define la nacionalidad, será necesario integrar el concepto de acuerdo con lo que establezca la legislación interna del Estado cuya nacionalidad se pretende (lo que obliga al intérprete a solventar la cuestión *ex lege causae*).

Pero también a efectos de la aplicación del Acuerdo ADPIC, y en virtud de la construcción del art. 1.3 ADPIC, se entiende igualmente que son «nacionales» aquellos que sin serlo formalmente son «asimilados», es decir, aquellas personas físicas y jurídicas domiciliadas en un Estado contratante o que poseen una vinculación material y efectiva con el territorio de alguno de los países de la OMC<sup>53</sup> (a salvo la precisión relativa al Convenio de Roma del art. 1.3 *in fine*

---

<sup>50</sup> Según la mención de la nota segunda del Acuerdo, destinada a precisar la versión de los Convenios de propiedad intelectual e industrial auspiciados por la OMPI a la que se refiere aquí a lo largo de todo su articulado.

<sup>51</sup> El hecho de que algún Convenio de propiedad industrial como el Convenio de París se refiera sólo a las personas físicas no plantea problemas en el contexto de la remisión realizada por el art. 1.3 del Acuerdo, que sí se refiere a las personas físicas y jurídicas, pues aquel siempre se interpretó en el sentido de comprender también a las personas jurídicas (*vid.* G.H.C. Bodenhausen, *Guta para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, Ginebra, 1969, pp. 29-31).

<sup>52</sup> Sobre los problemas de delimitación del ámbito de aplicación personal en materia de derechos de autor, en el ordenamiento español: *vid.* J.D. González Campos, M. Guzmán Zapater, «Artículos 155-158», R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coor.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Madrid, 1997, pp. 2221-2282, pp. 2245-2251.

<sup>53</sup> En el marco de aplicación del Convenio de París sobre propiedad industrial, son asimilados según el art. 3 «los nacionales que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión». En el contexto del Convenio de Berna, a tenor del art. 3. 1 b) y 3.2, se asimilan a los

del Acuerdo)<sup>54</sup>. El mismo criterio objetivo de vinculación se mantiene cuando se trata de concretar lo que se entiende por «nacionales» Miembros del ADPIC que no sean Estados, sino territorios aduaneros como la CE; la nota primera al art. 1.3 ADPIC se encarga de precisar que, en esos casos, por nacionales se entenderán «las personas físicas o jurídicas que tengan un domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero»<sup>55</sup>. Para terminar, es necesario señalar que esta introducción de criterios objetivos de vinculación importados del derecho unionista por la OMC, ha motivado la modificación del Reglamento (CE) sobre la marca comunitaria<sup>56</sup>. Como en el caso anterior, también aquí la precisión del domicilio se realiza conforme a lo que disponga la legislación interna del domicilio pretendido<sup>57</sup>.

#### **IV. RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO ADPIC Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL ADMINISTRADOS POR LA OMPI**

13. No es un dato nuevo la existencia de distintos escenarios internacionales de protección de la propiedad intelectual e industrial<sup>58</sup>. El protagonismo de la

---

autores nacionales los autores no nacionales de un país de la Unión, para las obras publicadas por primera vez en uno de estos países o simultáneamente en un país de la Unión y en uno tercero, así como, los autores con residencia habitual dentro de la Unión. En el marco del Convenio de Roma, el art. 2.1 c) para los organismos de radiodifusión y el art. 5.1 i) para las personas físicas domiciliadas en el territorio de las demás partes contratantes, y art. 5.1 ii) para las personas jurídicas con un establecimiento efectivo y real para la creación de esquemas topográficos o la producción de circuitos integrados.

<sup>54</sup> La protección de los fonogramas se obtiene cuando se dan determinados criterios como la nacionalidad del productor, país de primera publicación del fonograma o fijación (art. 5.1 Convenio de Roma); pero el mismo Convenio permite que los Estados contratantes restrinjan los criterios de protección eliminando el criterio de la publicación y de la fijación, siempre que lo notifiquen a la autoridad prevista en el Convenio de Roma, según el art. 5.3. Pues bien, el art. 1.3 del ADPIC añade una obligación a los Estados implicados -Miembros de la OMC-, que quieran hacer uso de esas facultades restrictivas; para beneficiarse de ellas deberán realizar una notificación al Consejo de los ADPIC (y lo mismo para lo relativo a la protección de las emisiones y criterios restrictivos, del art. 6.1 y 6.2 también del Convenio de Roma).

<sup>55</sup> De acuerdo, por otra parte, con la tendencia materializadora arraigada en el Derecho comunitario en cuanto a la definición de las situaciones que se encuentran vinculadas con su territorio en materia de libre prestación de servicios y derecho de establecimiento: *vid.* S. Sánchez Lorenzo, «El Derecho europeo de sociedades y la Sentencia «Centros»: La relevancia de la «sede real» en el ámbito comunitario», *Interforum: Anuario Español de Derecho internacional privado*, núm. 0, 2000 (en prensa).

<sup>56</sup> Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo de 20 de diciembre 1993 sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) n. 3288/94 del 22 diciembre 1994 modificado por el Reglamento (CE) 3288/94 (DO L 349, de 31 de diciembre 1994); *vid.* las críticas vertidas al mismo por el mantenimiento de un criterio de reciprocidad respecto del acceso a la marca comunitaria en el art. 5.1 c) por P. Jiménez Blanco (*La ley aplicable...*, *op. cit.*, pp. 166-167, nota 13).

<sup>57</sup> La precisión de lo que se entiende por establecimiento efectivo o serio, presenta un carácter más fáctico que jurídico, por lo que deberá ser determinado por el intérprete en cada caso (*vid.* Bodenhausen, *Guía...*, *op. cit.*, p. 37).

<sup>58</sup> *Vid.* M. Kessler, «L'internationalisation des droits intellectuels», *Rev. dr. aff. int.*, 1994, 7, pp. 805-825, p. 816; *vid.* también respecto a una concreta categoría de propiedad industrial, C. Otero García-Castrillón, *Las patentes en el comercio internacional*, Madrid, 1997, pp. 121-155.

OMPI como foro de trabajo es incuestionable. Como se ha señalado, esta organización administra un gran número de tratados multilaterales además de los ya mencionados Convenios de París, de Berna, de Roma y de Washington. En este contexto, el Acuerdo ADPIC sienta un principio de cooperación institucional internacional como eje vertebrador de las relaciones entre la OMC y la OMPI, caracterizadas como «relaciones de mutuo apoyo» (Preámbulo)<sup>59</sup>; principio que se articula convencionalmente mediante el Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad intelectual y la Organización Mundial del Comercio de 22 de diciembre 1995.

Es una opinión consolidada que las relaciones entre el Acuerdo ADPIC y estos Convenios internacionales sobre propiedad intelectual e industrial se basan en una relación de complementariedad<sup>60</sup>. El Acuerdo ADPIC asume las principales reglas materiales de esos Convenios sin perjuicio del establecimiento de obligaciones específicas. En líneas generales, el Acuerdo ADPIC introduce avances respecto a los niveles de protección sustantivos de los Convenios de París, Berna, Roma y Washington; pero donde son más manifiestos es en materia de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual (Parte III y IV), teniendo en cuenta la obligación impuesta a los Miembros de establecer en sus legislaciones nacionales procedimientos efectivos de garantía y observancia<sup>61</sup>.

14. El Acuerdo ADPIC contiene una obligación general de incorporar lo estipulado en determinadas disposiciones del Convenio de París, Berna y Washington, destinada a todos los Miembros de la OMC, sean o no partes contratantes de estos Convenios. El mecanismo elegido para articular las relaciones entre el Acuerdo ADPIC y el Convenio de París sobre propiedad industrial, el Convenio de Berna sobre derechos de autor y del Tratado de Washington sobre los circuitos integrados es el de la incorporación por referencia. Concretamente, el art. 2.1 del Acuerdo ADPIC incorpora lo dispuesto en los arts. 1 a 12 y 19 del Convenio de París sobre propiedad industrial en su versión de 1967. La misma construcción se encuentra en el art. 9.1 ADPIC, al exigir que los Miembros observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna en

<sup>59</sup> Vid. A. María Avila, J.A. Castillo Urrutia, M.A. Díaz Mier, *Regulación del comercio internacional...*, op. cit., p. 192.

<sup>60</sup> En este sentido, vid. Shu Zhang, *De l'OMPI au GATT*, op. cit., p. 322; T. Cottier, «The prospect...», loc. cit., p. 396. Sobre los modelos principales que se barajaron, vid. A. Kerever, «Le Gatt et le droit d'auteur international. L'accord sur les «aspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce»», *Rev. trim. dr. com. dr. eco*, 1994, pp. 629-644, pp. 630-631.

<sup>61</sup> Vid. el análisis por categorías de S. Sandri, *La nueva disciplina della proprietà industriale...*, op. cit., pp. 29-212; específicamente en materia de derechos de autor y derechos conexos, incluyendo la valoración de los Convenios de derechos de autor y derechos conexos de Ginebra de 1996 respecto del ADPIC, vid. C. Vattier Fuenzalida, «Incidencia de los Tratados de la OMPI de 1996 en la ley de propiedad intelectual», *Pe. i.*, *Revista de Propiedad intelectual*, 4, 2000, pp. 9-24; vid. también M. Botana Agra, «Los derechos de autor y afines en el marco del acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio: anotaciones al régimen contenido en la sección 1 de la parte II del acuerdo sobre los "ADPIC" o "TRIPS"», núm. 608, *R.G.D.*, 1995, pp. 5289-5312, pp. 5291-5312; vid. igualmente Y. Gaubiac, «Une dimension internationale nouvelle du droit d'auteur: L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce», vol. 166, *RIDA*, 1995, pp. 3-55.

su versión de 1971 (y su Apéndice del mismo año); claro que con la importante salvedad de excluir lo dispuesto en el art. 6 *bis* del Convenio de Berna respecto a los derechos morales, precepto de cuya observancia se exige a los Miembros de la OMC (no así a los que lo sean también de este Convenio, según lo dispuesto en el art. 2.2 Acuerdo ADPIC). Finalmente, en lo relativo a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el art. 35 del Acuerdo ADPIC exige a los Miembros que cumplan las disposiciones de los artículos 2 a 7 del Tratado de propiedad intelectual respecto de los Circuitos integrados de 26 de mayo de 1989, hecho en Washington, salvo lo dispuesto en el art. 6.3, el art. 12 y el art. 16.3 del mismo. Estas incorporaciones por referencia para *todos* los Miembros de la OMC crean obligaciones nuevas para los Estados Miembros del ADPIC que no son Miembros de estos Convenios administrados por la OMPI (o que no son parte en las versiones contempladas)<sup>62</sup>.

El tratamiento dispensado al Convenio de Roma de 1961 es diferente del diseñado para los anteriores. Si bien algunas disposiciones del ADPIC se remiten al citado Convenio, no existe una obligación general de cumplir sus disposiciones sustantivas en el sentido establecido para las Convenios de París, Berna y Washington. El Acuerdo ADPIC recoge en su articulado (art. 14), un número de derechos conexos sin ninguna referencia formal a la Convención de Roma, donde no es difícil deducir que los mismos son el resultado de una transposición parcial<sup>63</sup>. De este modo, más que una incorporación por referencia, aquí se trata de una incorporación material y parcial de lo dispuesto en otro Convenio, y también más favorable en algunos extremos (como la duración de la protección)<sup>64</sup>.

15. El art. 2.2 del Acuerdo ADPIC introduce una disposición que si bien puede ser redundante para los Miembros de la OMC que también son miembros de los Convenios auspiciados por la OMPI, respecto a las cuestiones incorporadas por referencia en los Convenios de París, Berna y Washington, garantiza el respeto de las obligaciones derivadas de la adhesión a la Unión por parte de aquéllos. El artículo 2.2 del ADPIC subraya que ninguna disposición de las Partes I a IV del mismo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados.

Una interpretación literal del precepto permite apreciar que el ámbito de aplicación del mismo no se corresponde con el ámbito de aplicación de los preceptos anteriores (art. art. 2.1 ADPIC en su remisión al arts. 1 a 12 y 19 del Convenio de París, art. 9.1 ADPIC en su remisión a los artículos 1 a 21 del

---

<sup>62</sup> Hay que tener en cuenta el elevado número de Estados contratantes de estos Convenios, entre los que se encuentra España.

<sup>63</sup> Vid. A. Kerever, «Le Gatt et le droit d'auteur international...», *loc. cit.*, pp. 635-636.

<sup>64</sup> Por ejemplo art. 14.5 ADPIC, en relación con el art. 14 Convenio de Roma (*vid.* M. Botana Agra, «Los derechos de autor y afines...», *loc. cit.*, p. 5308).

Convenio de Berna —a salvo el art. 6 *bis* del mismo—, y art. 35 ADPIC en su remisión a los artículos 2 a 7 del Tratado de Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos integrados de 26 de mayo de 1989 —menos lo dispuesto en el art. 6.3, el art. 12 y el art. 16.3—. Efectivamente, si bien el art. 9.1 ADPIC se remite a lo dispuesto en el art. 1 a 21 del Convenio de Berna, a salvo el art. 6 *bis* del mismo, con alcance general para *todos* los Miembros de la OMC, sean o no partes contratantes de ese Convenio, el art. 2.2 ADPIC limita su ámbito de aplicación a los Miembros del ADPIC que además sean miembros del Convenio de Berna en su versión del Acta de París de 1971, y sólo para sus obligaciones recíprocas derivadas de la pertenencia a esa Unión y relativas a las partes I a IV del ADPIC. Así, los Miembros del ADPIC que además sean miembros de la citada Convención, al menos para sus obligaciones recíprocas, no están obligados a respetar la exclusión del art. 6. *bis*, de modo que lo en él dispuesto puede ser observado en el marco del art. 2.2 ADPIC<sup>65</sup>.

## V. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL Y DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

### 1. ÁMBITO SUBJETIVO

16. Al igual que la generalidad de los Convenios internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual e industrial, también el Acuerdo ADPIC incorpora el principio del trato nacional en su art. 3.1, a tenor del cual «cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual»<sup>66</sup>. Por «nacionales de los demás Miembros» debe entenderse todas aquellas personas físicas o jurídicas que disfruten de la protección prevista en el Acuerdo. Es por lo tanto necesario remitirse al concepto de beneficiario de la protección del ADPIC dibujado en el art. 1.3 del mismo.

Si bien la asunción universal del principio de territorialidad tanto en el ámbito convencional como en el interno, consiente la existencia de diferentes niveles nacionales de protección, más o menos amplios, el trato nacional va a asegurar la igualdad jurídica entre el nacional y el extranjero beneficiario, dentro del territorio de un determinado Estado<sup>67</sup>. De este modo, el trato nacional va a suponer la extensión a todos los nacionales (y asimilados) Miembros de la OMC, sean o no contratantes de los Convenios administrados por la OMPI, de la protección concedida a los nacionales por el Derecho estatal. Razón por la

<sup>65</sup> Vid. A. Kerever, «Le Gatt et le droit d'auteur international...», *loc. cit.*, p. 632.

<sup>66</sup> También esta cláusula se recoge en el art. III del GATT, donde se refiere a las mercancías, frente al Acuerdo ADPIC donde lo hace a las personas: vid. A. María Avila, J.A. Castillo Urrutia, M.A. Diaz Mier, *Regulación del comercio internacional...*, *op. cit.*, pp. 45-46 y 192; vid. A. Tankoano, «L'accord...», *loc. cit.*, p. 437.

<sup>67</sup> Vid. R. Dhanjee, L. Boisson de Chazournes, «Trade Relates Aspects...», *loc. cit.*, pp. 7-13; vid. también J.B. Blaise e J.P. Stenger, «Propriété industrielle», *loc. cit.*, 3º ch., p. 20.

cual el trato nacional se denomina también principio de la asimilación y se opone a la reciprocidad (material)<sup>68</sup>.

El principio de trato nacional no sólo se expresa en el art. 3.1 ADPIC; también se incorpora por referencia de los Convenios de París, Berna, Washington, por obra de las remisiones de los arts. 2.1, 9.1 y 35 ADPIC, respectivamente. El concepto de trato nacional extraído del art. 3.1 ADPIC afecta a todos los Miembros de la OMC, sean o no parte en los Convenios de la OMPI, y recoge las excepciones previstas en el Convenio de París, de Berna, de Roma y de Washington. De este modo, cualquier Miembro de la OMC se coloca bajo el imperio de la ley nacional del Estado en el que reclame la protección, pudiendo exigir el trato previsto en el derecho unionista, cuando resulte más favorable que el previsto en la ley nacional. Claro que el trato unionista incorporado al ADPIC es más limitado que el que opera fuera del ámbito del citado Acuerdo, pues impide que el Miembro en cuestión invoque los derechos unionistas derivados del art. 6 *bis* (derechos morales) del Convenio de Berna, o del art 6.3 del Convenio de Washington. Aunque, como se ha señalado, nada impide la vigencia del art. 6 *bis* del Convenio de Berna relativo a los derechos morales (también del art. 6.3, art. 12 y art. 16.3 del Convenio de Washington) en las relaciones recíprocas entre Estados contratantes según el art. 2.2 ADPIC.

Una cuestión específica se plantea respecto a la posibilidad de invocar el trato unionista, no respecto a los nacionales de los demás Miembros, sino respecto a los propios nacionales. El derecho unionista excluye de su ámbito de aplicación a los nacionales del Estado de la protección (y a los asimilados nacionales)<sup>69</sup>. Claro que nada impide que el sistema de fuente interna corrija esta situación; así sucede en España cuando el art. 2.3 LP permite a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española invocar las normas del Convenio de París en todo aquello que les resulte más favorable, en el mismo sentido que el art. 10.3 *in fine* de la ley de marcas de 10 de noviembre de 1988<sup>70</sup>, precepto que permite que las personas físicas o jurídicas nacionales hagan lo propio respecto de la protección otorgada por el mismo Convenio<sup>71</sup>.

17. Si bien el principio de trato nacional adoptado por los principales Convenios administrados por la OMPI aparece como el eje vertebrador de los mismos, en el marco del GATT, comparte protagonismo con el principio de la nación más favorecida, elemento capital de la OMC, cuya inclusión en el Acuerdo ADPIC introduce una auténtica novedad<sup>72</sup>.

<sup>68</sup> Vid. A. Kerever, «La regle du «traitement national» ou le principe de l'assimilation», 158, RIDA, 1993, pp. 75-131.

<sup>69</sup> Vid. J.B. Blaise e J.P. Stenger, «Propriété industrielle», *loc. cit.*, 3º ch., pp. 20-21; Bodenhausen, *Guta...*, *op. cit.*, pp. 36-37.

<sup>70</sup> Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas (BOE núm. 272, de 12 de noviembre 1988).

<sup>71</sup> Vid. J.L. Iglesias Prada, «Disposiciones Generales...», *loc. cit.*, *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, p. 122; *vid.* también P. Jiménez Blanco, *La ley aplicable...*, *op. cit.*, pp 171-172.

<sup>72</sup> Vid. F. Weiss, «Trips in Search on an Itinerary...», *loc. cit.*, *Liberalization of sevices and intellectual property...*, *op. cit.*, pp. 105-106; *vid.* también Shu Zang, *De l'OMPI au GATT*, *op. cit.*, p. 292; *es*

El art. 4 ADPIC permite multilateralizar a la totalidad de los Miembros del Acuerdo «toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país». De este modo se extienden a todos los Miembros de la OMC, las ventajas deducidas de todos los Convenios internacionales sobre propiedad industrial e intelectual, como los Arreglos particulares que existan. Así se impide que un Estado parte pueda obtener ventajas comerciales frente a sus competidores de la OMC, derivadas de tratados bilaterales concluidos con terceros Estados que establecen algún tipo de trato de favor para sus nacionales respecto del régimen del Acuerdo ADPIC<sup>73</sup>.

Este principio conoce cuatro excepciones. La primera de ellas es relativa a los derechos o ventajas que «se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general, y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual» (art. 4 a). En el marco de esta disposición se han situado los diferentes acuerdos de integración como la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio para América del Norte o TLCAN o el MERCOSUR —en el contexto europeo, como será abordado, el régimen del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial no se extiende a las relaciones con terceros Estados—<sup>74</sup>. La segunda excepción excluye del trato de la nación más favorecida los derechos otorgados por un Miembro «de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o del Convenio de Roma que autoricen que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del dado en otro país» (art. 4 b); esto es, aquellos derechos comprendidos en el Convenio de Berna y el de Roma cuya base sea la reciprocidad. En tercer lugar, de acuerdo con el tratamiento restrictivo dispensado a los derechos conexos por el ADPIC, el trato de la nación más favorecida se limita a los derechos concedidos por un Miembro en favor de los intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y organismos de radiodifusión previstos en el ADPIC (art. 4 c). Finalmente, se eximen del ámbito de la cláusula de la nación más favorecida los supuestos en los que los derechos concedidos por un Miembro se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al

---

necesario subrayar que ambos principios, en el marco del ADPIC, se aplican a las personas, y no a las cosas, como sucede en el marco del GATT (*vid.* D. Carreau y P. Juillard, *Droit international économique, op. cit.*, pp. 166-167).

<sup>73</sup> Al respecto es paradigmática la cita del Tratado bilateral entre EE.UU y Corea del Sur mediante el cual, para que se levantaran las sanciones económicas impuestas por EE UU, se otorgaba a los nacionales norteamericanos la protección por patente de producto con independencia de la fecha de prioridad de la invención (sistema *pipeline*), retirándose del mercado los productos coreanos que hubieran copiado creaciones industriales de nacionales norteamericanos durante los siete años anteriores a la conclusión del Tratado. Pues bien, en virtud del principio del trato de la nación más favorecida, ese mismo derecho otorgado a los norteamericanos debía ser concedido a los nacionales de la OMC.

<sup>74</sup> *Vid.* J.L. Iglesias Prada, «Disposiciones Generales...», *loc. cit.*, *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, p. 128; una visión de la incidencia del Acuerdo ADPIC respecto al TLCAN puede verse en H. Rangel-Ortiz, «Intellectual Property and Nafta with Reference to TRIPs and to Mexican Law», *IIC*, vol. 27, 1996, 6, pp. 771-790.

Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de los otros Miembros (art. 4 d)<sup>75</sup>.

Finalmente, en cuanto a la repercusión de la cláusula de la nación más favorecida sobre el régimen de fuente interna, las referencias contenidas en la legislación española de propiedad industrial e intelectual a los nacionales unionistas deben entenderse sustituidas por la voz nacionales de la OMC<sup>76</sup>.

## 2. ÁMBITO MATERIAL

18. Tanto el principio del trato nacional como el de la nación más favorecida poseen un ámbito de aplicación material común. Ambos principios inciden sobre el nivel de *protección* que el Derecho de un Miembro ofrece a sus propios nacionales o a los nacionales de cualquier otro país, para extenderlo a los nacionales de otro Miembro de la OMC, en el marco del trato nacional o de la nación más favorecida, respectivamente. Pues bien, a efectos de la aplicación de los mismos, dentro de la voz «protección» se comprenden los aspectos relativos a la «existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente (el) Acuerdo» (nota tercera ADPIC). Por otro lado, caen fuera del ámbito de aplicación material del trato nacional y de la nación más favorecida, los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad industrial establecidos en acuerdos internacionales sobre propiedad industrial concertados bajo los auspicios de la OMPI, tal y como expresa el art. 5 ADPIC. De acuerdo con ello, las ventajas contenidas en convenios como el Arreglo de Madrid de 1981 sobre registro internacional de marcas, el Arreglo de la Haya de 1925 sobre depósito internacional de modelos y dibujos industriales o el Tratado de cooperación en materia de patentes de Washington de 1970, no están sujetos a los mencionados principios<sup>77</sup>.

En cuanto al ámbito material del principio del trato nacional del art. 3.1 ADPIC, aunque pueda parecer redundante respecto del concepto de trato nacional unionista —el art. 3.1 se remite a las excepciones de los Convenios de París, Berna, Roma y Washington, relativas al procedimiento judicial y a la competencia, y las referentes al procedimiento administrativo, la elección de domici-

<sup>75</sup> El legislador comunitario se ha prevalido de la vía del art. 4.d ADPIC para eximirse de extender a los nacionales de la OMC, las ventajas que otorgue a los extranjeros; ampliamente, sobre esta cuestión y sobre la incidencia de la cláusula de la nación más favorecida sobre la prohibición de no discriminación de los arts. 6 TCE y 4 EEE, *vid.* P. Jiménez Blanco, *La ley aplicable...*, *op. cit.*, pp. 176-179; *vid.* también T. Einhorn, «The impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on the EC Law: a challenge to regionalism», vol. 35, *C.M.L. Rev.*, 1998, 1069-1099, pp. 1073-1076.

<sup>76</sup> En este sentido, *vid.* P. Jiménez Blanco, *ibid.*, p. 180.

<sup>77</sup> En este sentido, *vid.* A. Casado Cerviño, B. Cerro Prada, *Gatt y propiedad industrial*, *op. cit.*, pp. 80-81; *vid.* también P. Jiménez Blanco, *La ley aplicable...*, *op. cit.*, p. pp 176-177.

lio o la constitución de mandatario—<sup>78</sup>, no son conceptos equivalentes. El Acuerdo incorpora una nueva obligación general para todos los Miembros de la OMC, sean o no miembros de los Convenios administrados por OMPI, consistente en que si pretenden valerse de las excepciones previstas en el art. 6 del Convenio de Berna o en el art. 16.1 b) del Convenio de Roma, deberán notificarlo al Consejo de los ADPIC. Finalmente, en cuanto a los derechos conexos, el Acuerdo ADPIC limita el alcance material del trato nacional a lo expresamente previsto en el mismo<sup>79</sup>.

## VI. PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

19. Del art. 6 del Acuerdo ADPIC se deduce con claridad que el mismo no toma partido sobre el régimen del agotamiento de los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, remitiendo la cuestión a los ordenamientos de cada uno de los Miembros. De este modo, el citado precepto reconoce al legislador nacional plena libertad para configurar este régimen en función de sus concretos intereses, como agotamiento internacional o nacional, sin que pueda acudir al sistema de resolución de controversias para resolver discrepancias sobre estas cuestiones, a salvo la obligación de no discriminar a los nacionales de demás Miembros respecto del régimen adoptado para los nacionales (trato nacional), y de no privar a los nacionales de los demás Miembros de cualquier ventaja establecida para los nacionales de cualquier país (trato de la nación más favorecida)<sup>80</sup>. A estos dos límites contemplados expresamente en el art. 6 ADPIC, podría añadirse un tercero deducido del art. 8.2 ADPIC, cuando el régimen de agotamiento del derecho establecido por el legislador nacional favoreciera la existencia de un monopolio de importación que repercutiese en una discriminación de precios, integrando un uso abusivo del derecho por parte del titular<sup>81</sup>.

Sentada la competencia del legislador nacional para configurar libremente el sistema de agotamiento del derecho de propiedad industrial e intelectual que más se ajuste a sus intereses<sup>82</sup>, la cuestión se centra en la opción por un siste-

---

<sup>78</sup> Vid. *ad ex.* art. 2.3 Convenio de París o art. 5.2 Convenio de Washington; sin que puedan nunca introducir restricciones injustificadas al comercio internacional (art. 3.2 ADPIC): ampliamente, sobre las limitaciones a la *lex loci protectionis* en el régimen del Derecho de patentes, *vid.* P. Jiménez Blanco, *El derecho aplicable...*, *op. cit.*, pp. 263-389.

<sup>79</sup> Una interpretación restrictiva, excluyente de aquellas prerrogativas que el propio Acuerdo no califique como derecho: *vid.* Kerever, analizando la cuestión desde el punto de vista de la propiedad intelectual («Le Gatt et le droit d'auteur international...», *loc. cit.*, pp. 641 y 642).

<sup>80</sup> Vid. C.M. Correa, *Acuerdo TRIPs*, *op. cit.*, pp.47-49; S. Sandri, *La nueva disciplina della proprietá industriale...*, *op. cit.*, p. 13; T de las Heras Lorenzo, *El agotamiento del Derecho de marca*, Madrid, 1994, pp. 475-482.

<sup>81</sup> En este sentido, *vid.* B. Remiche, H. Desterbecq, «Les brevets pharmaceutiques...», *loc. cit.*, pp. 52-53.

<sup>82</sup> En líneas generales se entiende que un sistema de agotamiento internacional, donde el titular no puede oponerse a las importaciones paralelas del producto protegido favorece la competencia, aunque puede llegar a desincentivar la inversión extranjera: *vid.* B. Remiche, H. Desterbecq, «Les

ma de agotamiento nacional o internacional<sup>83</sup>. Los efectos de la adopción de un sistema nacional, internacional o, también, comunitario, son significativos, sobre todo desde el punto de vista de su repercusión sobre el comercio internacional. Si un Estado opta por un sistema de agotamiento nacional, la introducción en el comercio dentro del territorio nacional del producto protegido realizada por el titular o con su consentimiento, impide que el mismo pueda oponerse a la circulación de aquél; sin embargo, sí permite su oposición a las importaciones paralelas de productos protegidos que circulen en un mercado extranjero, incluso cuando fueron colocados por el titular del derecho o con su consentimiento<sup>84</sup>. Si se opta por el régimen del agotamiento internacional del derecho, el titular del producto protegido no puede impedir la importación del mismo, una vez que el producto ha sido comercializado en el exterior por el titular del derecho, o con el consentimiento de éste<sup>85</sup>. En el ámbito comunitario europeo, se ha desarrollado jurisprudencialmente primero, y legislativamente, después, la doctrina del agotamiento comunitario limitada al territorio de los Estados comunitarios (y del Espacio Económico Europeo, o EEE), según la cual el titular no puede oponerse a la importación de un producto que ha sido comercializado en otro Estado comunitario (o del EEE) de manera lícita, esto es, por el titular o por un tercero con su consentimiento<sup>86</sup>.

## VII. CONSIDERACIÓN FINAL

20. Una consideración final no puede más que partir del nuevo marco normativo de protección de la propiedad industrial e intelectual introducido por el Acuerdo ADPIC. Desde un punto de vista funcional, tres son los pilares sobre los que se asienta. Un principio de cooperación define las relaciones de complementariedad con los principales Convenios administrados por la OMPI, cuyos contenidos materiales fundamentales se incorporan al régimen de mínimos establecido por el ADPIC. La asunción del principio del trato nacional favorece la existencia de un espacio circunscrito al territorio del Estado donde se re-

---

brevets pharmaceutiques...», *ibid.*, pp. 51-53., *vid.* también J. Massaguer, M. Monteagudo, «Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC», *Los Derechos de propiedad intelectual...*, *op. cit.*, pp. 153-182, pp. 172-173; e, igualmente, M. Lobato García-Miján, «Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC», *ibid.*, pp. 239-313, pp. 239-313, pp. 287-290.

<sup>83</sup> Según Correa, en el ADPIC se optó en un primer momento por un sistema de agotamiento internacional (C.M. Correa, *Acuerdo TRIPS*, *op. cit.*, pp.48-49).

<sup>84</sup> Art. 53 LP. Sobre la eventual incompatibilidad con el trato nacional del régimen del agotamiento nacional o regional, *vid.* la interpretación de T. de de las Heras Lorenzo, en M. Lobato García-Miján, «Las disposiciones...», *loc. cit.*, *ibid.*, pp. 290-296.

<sup>85</sup> *Vid.* B. Remiche, H. Desterbecq, «Les brevets pharmaceutiques...», *loc. cit.*, pp. 49-52; C. Worth, «Free Trade Agreements and the exhaustion of Rights Principle», *E.I.P.R.*, 1994, pp. 40-42

<sup>86</sup> Art. 13 RMC y art. 28 CPC; *vid.* A. Bercovitz, «La propiedad industrial e intelectual...», *loc. cit.*, E. Garcia de Enterría, J. D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 543-575, C. Fernández-Novoa, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, pp. 221-230; *vid.* también P. Walsh, P. Treacy, T. Feaster, «The exhaustion and unauthorised exploitation of trade mark rights in the European Union», *E.L.R.*, vol 24, 3/1999, pp. 259-275; W. Alexander, «Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Union», *ibid.*, vol 24, 1/1999, pp. 56-66.

clama la protección, sin discriminaciones entre el nacional y el extranjero. Al respecto es muy significativa la extensión de la protección que el Acuerdo ADPIC realiza; éste extiende el trato nacional a todos los Miembros de la OMC, sean o no Miembros unionistas, mediante la importación de los criterios subjetivos de protección definidos en los principales Convenios auspiciados por la OMPI. Finalmente, la más discreta envergadura del principio de la nación más favorecida, eje vertebrador del sistema OMC, no empece su virtualidad para terminar con aquellos arreglos particulares celebrados entre Estados, sustraídos del ámbito del multilateralismo y responsables de la parcelación del mercado.

Con independencia de que el Acuerdo ADPIC haya introducido avances respecto a los niveles de protección suministrados por los principales Convenios administrados por la OMPI, donde son más significativos es en materia de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Ciertamente, el Acuerdo obliga al establecimiento en las legislaciones nacionales de los Miembros, de procedimientos efectivos de observancia de esos derechos. Pero una de las diferencias fundamentales entre el Acuerdo ADPIC y los Convenios auspiciados por la OMPI es que aquél contempla un sólido mecanismo de prevención y resolución de controversias sobre la materia regulada, promoviendo una localización multilateral de las diferencias y acabando definitivamente con las medidas y sanciones unilaterales. A la luz de todo ello, no es muy arriesgado vaticinar que el nuevo marco instaurado por el Acuerdo ADPIC condiciona y va a condicionar las relaciones presentes y futuras entre la OMC y la OMPI, condicionando las competencias de ambas organizaciones en términos de complementariedad, así como, condicionando también las relaciones con fenómenos de integración regional como la CE.