

ALBERTO CASADO CERVIÑO
BEGOÑA CERRO PRADA

GATT y propiedad industrial

LA TUTELA DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
EN EL ACUERDO GATT

tecno
s

Índice

1. INTRODUCCIÓN	<i>Pág.</i>	13
I. CONSIDERACIONES GENERALES		13
II. GATT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL		18
2. EL GATT Y LA RONDA URUGUAY		21
I. CONSIDERACIONES GENERALES.....		21
II. LA RONDA URUGUAY		22
1. <i>Las Rondas de Negociación</i>		22
2. <i>La Ronda Uruguay</i>		23
3. <i>La Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay</i>		26
III. LAS NEGOCIACIONES SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL		27
1. <i>Consideraciones generales</i>		27
2. <i>El Grupo de Negociación TRIP's</i>		29
3. <i>El papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual</i>		30
4. <i>Objetivo de las negociaciones en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Las diferentes posiciones iniciales</i>		31
A) <i>La posición de la Unión Europea</i>		34
IV. LAS NEGOCIACIONES SOBRE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS		38
V. LOS RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN		39
3. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO ..		42
I. EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO		42
II. NATURALEZA DE LA OMC		46
III. ÁMBITO DE LA OMC. SU COMPETENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL		47
IV. FUNCIONES DE LA OMC		50
V. ESTRUCTURA DE LA OMC		51

1.	<i>La Conferencia Ministerial</i>	51
2.	<i>El Consejo General</i>	51
3.	<i>Los Consejos Sectoriales</i>	52
4.	<i>Los Comités Sectoriales</i>	53
5.	<i>La Secretaría de la OMC. El Director General</i> .	54
VI.	FUNCIONAMIENTO DE LA OMC	55
VII.	MODIFICACIÓN DEL ACUERDO O DE LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE FIGURAN COMO ANEXOS	57
1.	<i>Modificación del Acuerdo TRIP's: mayorías requeridas</i>	58
2.	<i>Modificación del Entendimiento sobre solu- ción de diferencias. Modificación de los demás Acuerdos Multilaterales o Plurilaterales</i>	61
VIII.	CONDICIONES PARA CONVERTIRSE EN MIEMBROS DE LA OMC	62
IX.	LA CLÁUSULA DE CONFORMIDAD	63
X.	ACEPTACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO	63
XI.	CONSECUENCIAS DE LA CREACIÓN DE LA OMC	64
4.	EXAMEN DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELEC- TUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, IN- CLUIDO EL COMERCIO DE MERCANCÍAS FALSI- FICADAS	67
I.	CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ACUERDO TRIP's	67
II.	DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS	72
1.	<i>Naturaleza y alcance de las obligaciones con- tenidas en el Acuerdo TRIP's</i>	73
2.	<i>Relación del Acuerdo TRIP's con otros conve- nios internacionales en materia de propiedad industrial</i>	77
3.	<i>Principios de trato nacional y nación más fa- vorecida</i>	79
A)	Ámbito de aplicación de estos principios .	79
B)	El principio de trato nacional	81
C)	El principio de nación más favorecida	84
4.	<i>El principio del agotamiento del derecho</i>	87
III.	CONTENIDO DEL ACUERDO EN PUNTO A LOS DERE- CHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	90
1.	<i>Normas relativas a la existencia, alcance y ejer- cicio de los derechos de propiedad industrial....</i>	91

A)	Marcas	91
a)	Signos que pueden constituir marca ...	91
b)	Derechos conferidos por la marca. Excepciones	95
c)	Otras cuestiones de Derecho de marcas	97
B)	Indicaciones geográficas	98
a)	Concepto de indicación geográfica	98
b)	Protección de las indicaciones geográficas	99
C)	Dibujos y modelos industriales	104
D)	Patentes	107
a)	Materia patentable	108
b)	Cláusula de no-discriminación	109
c)	Excepciones a la patentabilidad	110
d)	Derechos conferidos y sus límites.....	111
e)	Usos sin autorización del titular de la patente	113
f)	Duración de la patente. Revocación y caducidad	115
g)	Inversión de la carga de la prueba	115
E)	Semiconductores (topografías de los cir- cuitos integrados)	117
F)	Protección de la información no divulgada .	119
G)	Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales	121
2.	<i>Tutela de los derechos de propiedad intelectual</i>	123
A)	Obligaciones generales	123
B)	Procedimientos y recursos civiles y admi- nistrativos	124
C)	Medidas provisionales	125
D)	Normas especiales relacionadas con las medidas en frontera	128
E)	Procedimientos penales	130
3.	<i>Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual</i>	131
4.	<i>Principio general de transparencia</i>	132
5.	<i>Referencia al sistema integrado de solución de diferencias</i>	133
6.	<i>Disposiciones transitorias</i>	134
A)	Régimen transitorio	134
B)	Cooperación técnica	136

7.	<i>Disposiciones institucionales y disposiciones finales</i>	137
A)	Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	137
B)	Cooperación internacional	138
C)	Aplicación del Acuerdo a la materia existente	138
D)	Disposiciones finales	142
a)	Modificación del Acuerdo TRIP's	142
b)	Reservas y salvaguardias al contenido del Acuerdo TRIP's	143
IV.	EL MODELO DE PROTECCIÓN ADOPTADO EN EL ACUERDO TRIP'S	144
5.	SISTEMA INTEGRADO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS	149
I.	CONSIDERACIONES GENERALES	149
II.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ADOPTADO EN LA RONDA URUGUAY	151
III.	EXAMEN DEL ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS	156
1.	<i>Ámbito de aplicación</i>	156
2.	<i>Administración de las normas y procedimientos establecidos por el Entendimiento</i>	157
3.	<i>Disposiciones generales</i>	159
4.	<i>Procedimiento de consultas</i>	162
5.	<i>Medios diplomáticos de solución de controversias: buenos oficios, conciliación y mediación</i>	163
6.	<i>Procedimiento ante un grupo especial o panel</i> .	165
A)	Función y establecimiento de los grupos especiales	166
B)	Mandato de los grupos especiales.....	166
C)	Composición de los grupos especiales	167
D)	Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes reclamantes	169
E)	Intervención de terceros en el procedimiento	169
F)	Procedimiento ante los grupos especiales .	170

G)	Derecho a recabar información: los grupos consultivos de expertos	172
H)	Etapa intermedia de reexamen	173
I)	Adopción del informe del grupo especial .	173
J)	Examen en apelación	175
K)	Recomendaciones y resoluciones. Vigilancia de su aplicación	176
L)	Compensación y suspensión de concesiones	177
M)	Rasgos jurisdiccionales del procedimiento ante el grupo especial	180
7.	<i>Procedimiento de arbitraje</i>	181
8.	<i>Casos en que no existe infracción</i>	183
IV.	CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO OMPI DE TRATADO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	184
V.	VALORACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DEL GATT	189
6.	POSIBLE INCIDENCIA DEL ACUERDO TRIP'S SOBRE EL DERECHO ESPAÑOL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	192
I.	CONSIDERACIONES GENERALES	192
II.	PRINCIPALES MATERIAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO TRIP'S... ..	193
1.	<i>Indicaciones geográficas</i>	193
2.	<i>Derecho de patentes</i>	194
A)	Licencias obligatorias	195
a)	Obligación de explotar	195
b)	Exclusividad de la licencia	199
B)	Posible aplicación retroactiva del Acuerdo a las solicitudes de patentes	200
III.	INCIDENCIA DEL ACUERDO TRIP'S EN OTRAS MATERIAS	207
1.	<i>Derecho de marcas</i>	207
2.	<i>Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados</i>	208