



CAJ/36/4

ORIGINAL: Francés

FECHA: 26 de agosto de 1996

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

**Trigésima sexta sesión
Ginebra, 21 de octubre de 1996**

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Documento preparado por la Oficina de la Unión

Introducción

1. Durante el vigésimo noveno período ordinario de sesiones del Consejo, celebrado el 17 de octubre de 1995, la Delegación de Alemania señaló que Suiza había propuesto que el ámbito de aplicación del (proyecto de) Tratado de la OMPI sobre solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual se ampliara a casos que surgieran del Convenio de la UPOV; la Delegación también solicitó que se presentara a uno de los órganos de la UPOV un informe sobre esta cuestión, para poderla examinar (véase el párrafo 17 del documento C/29/15 Prov.).
2. Las autoridades suizas formularon una solicitud similar mediante una carta fechada 17 de junio de 1996 y que fue enviada por el Sr. J. Morel, Subdirector de la Oficina Federal de Agricultura, al Secretario General de la UPOV. El Sr. Morel también destacó la importancia que daban a que la UPOV adoptara una postura común antes del final del año.

Trabajo realizado en la OMPI

3. El Comité de Expertos de la OMPI sobre solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual (denominado en adelante “el Comité de Expertos”) inició sus trabajos en febrero de 1990 y, hasta ahora, ha celebrado ocho reuniones.

4. La controversia ha sido definida como “un desacuerdo entre partes en cuanto a la existencia o al quebrantamiento de una obligación relativa a una cuestión o cuestiones de propiedad intelectual.”

5. La cuestión del ámbito de aplicación del proyecto de Tratado, es decir, la fuente de la obligación que da lugar a la controversia, fue planteada desde el inicio (de manera que la propuesta formulada por la Delegación de Suiza durante la séptima sesión del Comité de Expertos no fue una novedad).

a) En el proyecto de Programa y Presupuesto de la OMPI para el bienio 1990-91 (documento AB/XX/2), se indicó en la descripción de la actividad nuevamente propuesta que “el Tratado se aplicaría a las controversias [...] que puedan derivarse de la interpretación o de la aplicación del Convenio de París, del Convenio de Berna, de otros tratados y otras obligaciones internacionales” (Anexo A, partida PRG.02).

b) Durante su primera sesión, se solicitó al Comité de Expertos que examinara si la obligación debía provenir únicamente de tratados multilaterales o también podría hacerlo de tratados bilaterales o incluso de principios generalmente reconocidos para la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual. En cada caso, se solicitó al Comité que examinara si tenía objeto restringir las fuentes de las controversias.

c) Durante la segunda sesión del Comité de Expertos, que tuvo lugar del 22 al 26 de octubre de 1990, ya se habían propuesto variantes. Al iniciarse la séptima sesión, del 29 de mayo al 2 de junio de 1995, la situación era la siguiente:

i) El ámbito de aplicación sería definido, por una parte, por referencia a las controversias que surgieran de tratados multilaterales y, por otra parte, por referencia a otras controversias.

ii) En términos llanos, el tratado podría ser invocado unilateralmente por una de las partes en el caso de la primera categoría de controversias; en el caso de la segunda categoría, sería necesario el consentimiento de ambas partes para poder someter la controversia a uno o más de los procedimientos de solución de las mismas establecidos por el Tratado (quedando entendido que el consentimiento puede otorgarse en el transcurso de la preparación del tratado o bien después de que surjan los desacuerdos).

iii) En cuanto a la primera categoría de controversias, se llegó a un acuerdo sobre el principio de que el proyecto de Tratado únicamente sería aplicable, en el caso de una controversia entre Partes Contratantes, a la cuestión o cuestiones cuya solución requiera la interpretación o aplicación de una o más disposiciones de un tratado multilateral.

iv) Se habían propuesto cuatro variantes con miras a obtener una definición más restringida del ámbito de aplicación:

- La variante A no requería adiciones; en esta variante, el proyecto de Tratado sería aplicable a las controversias que surgieran de tratados que, si bien no se interesaban directamente a la propiedad intelectual, contenían obligaciones relativas a la propiedad intelectual (en particular ciertos tratados relativos a la

integración económica, como el Tratado de Roma sobre el establecimiento de la Comunidad Económica Europea).

- La variante B limitaba el ámbito de aplicación del Tratado propuesto a tratados en el campo de la propiedad intelectual.
- La variante C limitaba el ámbito de aplicación a los tratados administrados por la OMPI o por la OMPI y una o más organizaciones intergubernamentales.
- La variante D limitaba el ámbito de aplicación a los tratados administrados únicamente por la OMPI.

Bajo las variantes A y B, las controversias que surgieran del Convenio de la UPOV quedaban dentro del ámbito de aplicación del proyecto de Tratado, pero quedaban excluidas en las variantes C y D.

v) Respecto de otras controversias, se estableció que el Tratado únicamente sería aplicable respecto de la cuestión o cuestiones en controversia que afectaran a la propiedad intelectual y ello con sujeción a ciertas condiciones que se refieren, en particular, a la voluntad de las partes a someter su controversia a uno o más de los procedimientos de solución establecidos por el Tratado.

vi) Se propusieron disposiciones adicionales para permitir especialmente la no aplicación del Tratado a ciertas controversias y para regir las interacciones con otros métodos de solución de controversias.

6. Las dos cuestiones más controvertidas han sido

a) por una parte, la cuestión de incluir en la primera categoría aquellas controversias que surgieran de un tratado que no fuera administrado por la OMPI, y

b) por otra parte, la cuestión de las interacciones entre el sistema de solución de controversias del Tratado previsto por la OMPI y otros sistemas de solución de controversias, incluido el que ha sido establecido en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo el Acuerdo sobre los ADPIC.

7. Fue como respuesta a estas dos cuestiones que la Delegación de Suiza propuso durante la séptima sesión del Comité de Expertos que se añadiera una nueva variante con miras a

a) por una parte, limitar el ámbito de aplicación del proyecto de Tratado a los tratados multilaterales administrados por la OMPI o con participación de la OMPI (es decir, la variante C descrita en el párrafo 5.c)iv)), pero con la adición del Convenio de la UPOV, y

b) por otra parte, reservar estrictamente la aplicación del sistema de la OMC a las cuestiones cubiertas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

8. Durante la octava sesión del Comité de Expertos, que tuvo lugar del 1 al 5 de julio de 1996, se convino en que el ámbito de aplicación del Tratado propuesto respecto de la primera categoría de controversias (y por ende, a los fines de la cuestión examinada en el presente documento), se definiría como sigue:

“1) [Controversias entre Partes Contratantes en el marco de tratados multilaterales] El presente Tratado será aplicable únicamente a la cuestión o cuestiones cuya solución, en

una controversia entre Partes Contratantes, requiera la interpretación o aplicación de una o más disposiciones de un tratado multilateral administrado solamente por la Organización o por la Organización en asociación con una o más organizaciones intergubernamentales o por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.”

9. El Comité de Expertos, durante su octava sesión, no adoptó una decisión formal sobre el tema de la celebración de una conferencia diplomática; sin embargo, una mayoría indicó que estaba a favor de una fecha hacia finales de 1997 o durante el primer semestre de 1998. Serán los Órganos Rectores de la OMPI quienes deberán decidir esta cuestión durante sus sesiones de septiembre-octubre de 1996.

10. El anexo al presente documento contiene una descripción, preparada por la Oficina Internacional de la OMPI, del proyecto de Tratado tal como surgió de los debates después de la octava sesión del Comité de Expertos.

El trabajo de la UPOV

11. Durante el cuadragésimo séptimo período de sesiones del Comité Consultivo, celebrado el 28 de octubre de 1993, la Oficina de la Unión señaló a la atención del Comité el proyecto de Tratado y el hecho de que podía ser aplicable a controversias que surgieran de la protección de las obtenciones vegetales; también indicó que el Acta de 1961 del Convenio incluye disposiciones sobre la solución de controversias (Artículo 38) y que estas disposiciones no habían sido transferidas a las Actas de 1978 o de 1991 (véanse los párrafos 4 a 6 del documento CC/47/4). El Comité tomó nota de esta información.

12. La Oficina de la Unión ha distribuido a los representantes de los Estados miembros los principales documentos que fueron presentados a la octava sesión del Comité de Expertos, así como el informe de la sesión.

13. Se invita al Comité a examinar la conveniencia de que las controversias entre Estados miembros de la UPOV relativas a sus obligaciones procedentes del Convenio de la UPOV o su interpretación quedasen incluidas en el ámbito de aplicación (definido por referencia a las controversias que surgen de tratados multilaterales) del proyecto de Tratado de la OMPI sobre solución de controversias y a formular las recomendaciones necesarias al Comité Consultivo.

[Sigue el Anexo]

EL PROYECTO DE TRATADO DE LA OMPI PARA LA SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS EN MATERIA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

INTRODUCCIÓN

1. Varios de los tratados en el campo de propiedad intelectual no establecen procedimientos para la solución de controversias que pudieran surgir de su interpretación o aplicación; otros tratados, incluidos algunos de los tratados administrados por la OMPI, contienen disposiciones para la solución de controversias mediante negociaciones y mediante el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los Estados no han recurrido a la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias relativas a propiedad intelectual.
2. Debido a la existencia de lo que se consideraba un vacío en la mayoría de los tratados sobre propiedad intelectual, los Órganos Rectores de la OMPI decidieron, en 1989, establecer un Comité de Expertos sobre solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual (denominado en adelante “el Comité”). Hasta julio de 1996, el Comité ha celebrado ocho sesiones, la última de ellas en julio de 1996.
3. Los comentarios a continuación se basan en el texto del proyecto de Tratado para la solución de controversias entre Estados en materia de propiedad intelectual (denominado en adelante “el Tratado”) que el Comité examinó durante sus últimas sesiones¹. Si bien ese texto no tiene validez jurídica, refleja el entendimiento al que se ha llegado en el Comité y los resultados del trabajo del mismo.

Objetivo del Tratado

4. El objetivo del Tratado consiste en promover la protección de la propiedad intelectual fomentando el cumplimiento de las obligaciones internacionales en el campo de la propiedad intelectual y asegurando la interpretación y aplicación uniformes de las normas internacionales relativas a dichas obligaciones.

¹ Véanse el documento SD/CE/VII/2, que contiene el texto del proyecto de Tratado y los documentos SD/CE/VII/8 y SD/CE/VIII/7, que contienen los informes de las últimas dos sesiones del Comité.

ÁMBITO DEL TRATADO

Ámbito de aplicación del Tratado: Regla general

5. El Artículo 2.1) del Tratado dice:

“1) [Controversias entre Partes Contratantes en el marco de tratados multilaterales] El presente Tratado será aplicable únicamente a la cuestión o cuestiones cuya solución, en una controversia entre Partes Contratantes, requiera la interpretación o aplicación de una o más disposiciones de un tratado multilateral administrado solamente por la Organización o por la Organización en conjunto con una o más organizaciones intergubernamentales o por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.”

6. Según esta disposición, en asociación con la definición de controversia contenida en el Artículo 1.ix)², el Tratado se aplica a las controversias:

- entre Partes Contratantes (es decir, Estados u organizaciones intergubernamentales; no entre o con partes privadas),
- relativas a la existencia o al quebrantamiento de una obligación (no existe una disposición para casos en los que no haya una violación),
- siempre y cuando la controversia se refiera a una cuestión o cuestiones de propiedad intelectual, y
- cuando la fuente de la obligación a la que se refiere la controversia sea un tratado administrado por la OMPI o la UPOV o con su participación.

Ámbito de aplicación del Tratado: Excepción

7. El Tratado será aplicable a una controversia que se refiera a una cuestión de propiedad intelectual y que no quede de otra manera dentro de la regla general, si las partes en la controversia así lo acuerdan (Artículo 2.2)). El Tratado no será aplicable cuando las partes en una controversia así lo acuerden o cuando el tratado fuente establezca un mecanismo de solución de controversias exclusivo (Artículo 2.3)).

Relación entre el sistema de la OMPI y otros sistemas (OMC-ADPIC)

8. Esta cuestión se encuentra entre los aspectos más controvertidos, si no es el más controvertido, examinados por el Comité. La gran mayoría de los participantes expresaron apoyo al enfoque de libre elección incorporado en un texto cuyo origen se encuentra en

² “[S]e entenderá por “controversia” un desacuerdo entre partes en cuanto a la existencia o al quebrantamiento de una obligación relativa a una cuestión o cuestiones de propiedad intelectual.”

propuestas anteriores presentadas por Argentina y la Comunidad Europea. Ese texto será el Artículo 2.4) que dice lo siguiente:

“4) [Aplicabilidad de un procedimiento establecido por el presente Tratado cuando se recurre a otro procedimiento]. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Tratado, una vez que se haya recurrido a cualquier procedimiento para la solución de una controversia distinto de cualquiera de los procedimientos establecidos por el presente Tratado y esté en tramitación de conformidad con las normas establecidas en dicho procedimiento, o haya conducido a la solución de la controversia en cumplimiento de esas normas, o a una decisión considerada final en virtud de dichas normas, ninguna parte en la controversia podrá iniciar, respecto de la misma controversia y contra la misma parte o partes, cualquier procedimiento establecido por el presente Tratado, a menos que la decisión final sea que el procedimiento al que se recurrió no se aplica a la controversia.”

9. Hubo otro enfoque sugerido por Suiza y que recibió el apoyo de Canadá, Estados Unidos de América y Japón. Este enfoque consiste en la introducción de una nueva excepción al Artículo 2.3) que excluye del ámbito del Tratado cualquier controversia relativa a los ADPIC. La propuesta tiene el siguiente texto:

“3) [No aplicabilidad del Tratado a determinadas controversias] No obstante los párrafos 1) y 2), el presente Tratado o cualquier procedimiento establecido en el mismo no se aplicará

...
iii) cuando resulte aplicable el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.”

MEDIOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

10. El Tratado establece cuatro medios para solución de controversias que quedan a disposición de las partes, a saber, consultas; buenos oficios, conciliación y mediación; procedimiento ante un grupo especial; arbitraje.

11. Las consultas seguidas de un procedimiento ante un grupo especial son el medio generalmente aplicable para la solución de controversias que quedan dentro del ámbito del Tratado. Los buenos oficios, la conciliación y la mediación son, en general, facultativos³. El arbitraje siempre es facultativo.

Consultas

12. Las consultas están destinadas a brindar a las partes en la controversia la oportunidad de llegar a una solución amistosa sin la participación de intermediarios. Las consultas normalmente son un primer paso necesario previo al establecimiento de un grupo especial. El

³ Como excepción, un país en desarrollo puede solicitar unilateralmente los buenos oficios, la conciliación o la mediación del Director General de la OMPI.

Tratado contiene las normas básicas que rigen el sistema de consultas (por ejemplo, en materia de invitación, respuesta, notificaciones, plazos), mientras que los detalles de procedimiento quedan cubiertos en el Reglamento, que puede ser modificado por la Asamblea.

Buenos oficios, conciliación y mediación

13. El Tratado no define los términos “buenos oficios, conciliación y mediación”. En gran parte, estos se refieren a procedimientos que cuentan con las mismas características básicas: lo que cada uno de ellos trata de obtener es la solución de una controversia con la intervención de un intermediario que trata de lograr el acuerdo entre las partes; en ninguno de estos procedimientos puede resolverse la controversia mediante una decisión que emane del intermediario.

Procedimiento ante un grupo especial

14. El elemento central del sistema de solución de controversias del Tratado es el sometimiento de una controversia a un procedimiento ante un grupo especial para su consideración, exposición de hechos y recomendación, con miras a resolver la controversia.

15. El Tratado prevé el derecho de una Parte Contratante a someter una controversia ante un grupo especial para su examen y para obtener las recomendaciones de éste a las partes en la controversia. Conviene señalar que el establecimiento de un grupo especial es automático en el sentido de que para ello no se requiere una decisión de la Asamblea ni de ningún otro órgano. Si las partes no llegan a una solución a través de las consultas dentro de los plazos especificados, cualquiera de las partes podrá solicitar el establecimiento de un grupo especial. La especificación de un plazo garantiza que los procedimientos ante un grupo especial no se retarden, en particular en los casos en los que una de las partes esté renuente a cooperar.

16. Se constituirá un grupo especial independiente para cada controversia y, salvo acuerdo en contrario de las partes, estará compuesto de tres miembros. La composición de cualquier grupo especial dado normalmente será diferente de la composición de cualquier otro. La Asamblea establecerá una lista de posibles miembros de grupo especial. Los detalles están regidos por las disposiciones contenidas en el Reglamento. La designación de los miembros de los grupos especiales será hecha, en primera instancia, por acuerdo de las partes en la controversia. Si las partes no se pusieran de acuerdo sobre cuáles deben ser los miembros, dentro de un plazo específico, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Director General que designe a dichos miembros. El Director General designará a los miembros de entre las personas que se encuentren en la lista, que no sean nacionales de los países parte en la controversia y que tengan experiencia en materia de propiedad intelectual. La designación por el Director General garantizará que dicho procedimiento no se retardará u obstaculizará por falta de acuerdo.

17. En lo relativo a las tareas del grupo especial, el Tratado no exige que se fije un mandato específico para cada grupo especial en el momento de su establecimiento. La controversia está definida por la petición, es decir, por la alegación de la existencia de una obligación y del

quebrantamiento de la misma respecto de una cuestión o cuestiones de propiedad intelectual, por la información de hecho y por los argumentos jurídicos establecidos en la petición para establecer un grupo especial, así como en los sometimientos de las partes al grupo especial.

Recomendaciones del grupo especial (cumplimiento)

18. Si el grupo especial opina que una parte en la controversia ha quebrantado una obligación, formulará una recomendación a la parte responsable para que haga que su legislación y prácticas queden conformes con sus obligaciones internacionales. El Tratado no prevé que el grupo especial o la Asamblea establecida por el Tratado impongan sanciones o autoricen medidas de retorsión.

19. Las facultades de la Asamblea respecto de cualquier controversia consisten exclusivamente en la posibilidad de que la Asamblea realice un “intercambio de opiniones” respecto del informe del grupo especial. La Asamblea no está facultada para adoptar, endosar o rechazar el informe de un grupo especial, ni para modificar las recomendaciones del grupo.

20. Cada una de las partes en la controversia debe presentar informes a la Asamblea sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el grupo especial.

Arbitraje

21. Se puede caracterizar al arbitraje como un medio para resolver una controversia por un tercero o un grupo de terceros -denominados árbitros- que deciden sobre la base del tratado fuente y de conformidad con el derecho internacional, lo que implica una decisión obligatoria y definitiva. Puesto que el recurso al arbitraje es facultativo, cualquier controversia que quede dentro del ámbito de aplicación del Tratado puede ser sometida a arbitraje, incluso cualquier controversia que surja de un tratado bilateral, siempre y cuando en dicha controversia por lo menos una de las cuestiones que deba dirimirse se refiera a propiedad intelectual.

22. El recurso al arbitraje excluye todos los otros procedimientos previstos en el Tratado. En consecuencia, después de acordar el sometimiento de la controversia a este procedimiento, ninguna de las partes en dicho acuerdo podrá someter esa misma controversia respecto de ninguna de las partes de dicho acuerdo a cualquier otro procedimiento establecido en el Tratado. Tampoco podrá continuarse ninguno de los procedimientos que ya estuvieran en proceso.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

23. Tal como es el caso en la mayoría de los tratados administrados por la OMPI, el Tratado prevé el establecimiento de una Unión de Partes Contratantes. La Unión cuenta con una Asamblea compuesta de las Partes Contratantes para tratar las diversas cuestiones de aplicación del Tratado y mantenimiento y desarrollo de la Unión. Únicamente pueden tener derecho a voto en la Asamblea los Estados (y no las organizaciones intergubernamentales).

24. Entre las principales tareas de la Asamblea está la facultad de modificar ciertas disposiciones del Tratado y del Reglamento. Esta facultad permite a la Asamblea realizar cambios a ciertas disposiciones del Tratado y del Reglamento cuando la experiencia o las circunstancias indiquen esta necesidad.

TRABAJO FUTURO: ¿ADOPCIÓN DE UN TRATADO?

25. Durante su última sesión (1 a 5 de julio de 1996), el Comité no llegó a ninguna decisión formal. No obstante, el Presidente concluyó que una mayoría estaba a favor de celebrar una conferencia diplomática a finales de 1997 o durante el primer semestre de 1998. Añadió que tres delegaciones se habían opuesto a la convocación de una conferencia diplomática en ese período, pero sin que hubieran sugerido una fecha alternativa para la realización de la conferencia diplomática.

26. La decisión sobre si debe convocarse una conferencia diplomática y en ese caso, cuándo, será tomada por los Órganos Rectores de la OMPI durante su próxima serie de reuniones ordinarias de septiembre-octubre de 1996.

[Fin del documento]