

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/TBT/W/251/Add.1
9 de noviembre de 2006

(06-5389)

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL (DPI) EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN

Documento de antecedentes de la comunicación de China a la OMC
sobre las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual
en el ámbito de la normalización (G/TBT/W/251)

Comunicación de la República Popular China

Addendum

La siguiente comunicación, de fecha 8 de noviembre de 2006, se distribuye a petición de la delegación de la República Popular China.

I. LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL EN LAS NORMAS TÉCNICAS ES UNA CONSECUENCIA INELUDIBLE DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y ECONÓMICO

1. Las normas reflejan la evolución de la tecnología. La incorporación de los frutos del avance científico y las innovaciones tecnológicas en las normas es una característica distintiva, y una tendencia de los esfuerzos contemporáneos mundiales en la esfera de la normalización. Los derechos de propiedad intelectual (DPI), y especialmente las patentes, son soluciones técnicas que materializan esos avances científicos e innovaciones tecnológicas. Por consiguiente, las soluciones técnicas incorporadas en las normas bien pueden coincidir con las de las tecnologías patentadas.

2. Actualmente, es una práctica habitual proteger los resultados de las actividades de I+D de las sociedades por medio del régimen de DPI. Se encuentran tecnologías patentadas prácticamente en todos los rincones de todos los sectores, especialmente los de alta tecnología como la tecnología de la información y las telecomunicaciones, en los que prácticamente todas las fundamentales tecnologías que revisten importancia comercial están protegidas por DPI.

3. La aplicación de los distintos tipos de normas, ya sean descriptivas/de diseño o funcionales, puede implicar el uso de tecnologías patentadas. Aunque una norma defina solamente las propiedades de uso y empleo de un producto en lugar de sus características técnicas particulares, la aplicación de la norma puede seguir teniendo relación con los DPI, puesto que las soluciones técnicas para lograr el objetivo de uso y empleo de un producto pueden estar abarcadas por DPI, es decir, estos derechos pueden estar incluidos indirectamente en las normas que establecen los requisitos de uso y empleo de un producto.

4. En virtud de las grandes dificultades y los enormes costos que supone recabar, analizar y comparar las soluciones técnicas para determinar la situación de su propiedad, resulta poco práctico no tener en cuenta los DPI cuando se elaboran normas.

5. Las empresas titulares de DPI, especialmente de los DPI fundamentales, realizan contribuciones significativas a las actividades mundiales de elaboración de normas. Esto es particularmente cierto en los sectores que involucran el uso de alta tecnología, en los que el proceso de normalización se inicia y progresa a menudo gracias a la labor de las empresas titulares de tecnologías patentadas esenciales y de elevado nivel de complejidad.

II. CUESTIONES RELATIVAS A LA COMBINACIÓN DE LOS DPI Y LAS NORMAS TÉCNICAS, Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

6. En el Informe sobre el Comercio Mundial de 2005 de la OMC - Análisis de los vínculos entre el comercio, las normas y la OMC se cita un estudio que "observó una correlación positiva entre las solicitudes de patentes y los nuevos reglamentos técnicos, especialmente en sectores innovadores". Sobre la base de un análisis de distintos países, este estudio también observó que "los sectores con mayor predisposición a la normalización tienden ... a tener más patentes y exportaciones". Es fácil constatar que hay una tendencia evidente a que la tecnología patentada se incorpore en las normas.

7. Las organizaciones de normalización, a nivel internacional, regional y nacional, entre ellas la ISO, la CEI, la UIT, el ETSI, el ANSI, etc., no han evitado, ni pueden evitar, la inclusión de tecnologías patentadas. Por consiguiente, en lo que respecta a la cuestión de incorporar las tecnologías patentadas en las normas, en principio no tienen ninguna objeción contra los artículos patentados.

8. En 2005, el listado de la CEI de las declaraciones de patentes que dicha organización recibe, incluyó 27 notificaciones relacionadas con patentes. Cada una de ellas podía abarcar muchas patentes. Por ejemplo, en la notificación de fecha 14 de noviembre de 2005, *Zebra Technology Company* reivindicaba 98 patentes en todo el mundo relacionadas con la norma ISO/CEI 18000-6. El 8 de febrero de 2006, la base de datos relativa a las declaraciones sobre patentes y utilización de patentes de la UIT-T contenía 1.494 declaraciones de patentes; 137 de ellas se habían recibido después de la aprobación de las recomendaciones. Hasta 1998, el ETSI dio a conocer 72 informes en materia de patentes en 16 sectores de normalización. Para fines de los años 90, más de 20 sociedades habían reivindicado cerca de 140 patentes que consideraban "fundamentales" para la norma GSM.

9. La combinación de los DPI con las normas puede ser problemática y, por consiguiente, puede tener una repercusión negativa sobre la normalización y el comercio internacional.

10. En cuanto a la declaración de los DPI, los titulares de patentes pueden retener información sobre ellas en el proceso de establecimiento de normas con la intención de obtener una ventaja desleal. En este sentido, el caso Dell sirve de ejemplo.

11. Dell era miembro de la *Video Electronics Standards Association* (VESA), una organización de normalización sin fines de lucro que representa prácticamente a todos los principales productores estadounidenses de equipos y programas informáticos. Cuando la asociación comenzó a elaborar una norma para el diseño de buses de datos para computadoras a fin de responder a la necesidad de contar con una reproducción mejor de gráficos, todos los miembros de la VESA votaron para aprobar la nueva norma VL-bus en 1992. Como parte de la aprobación, un representante de Dell presuntamente certificó que no conocía ninguna patente, marca de fábrica o de comercio ni derecho de autor que el diseño del bus pudiese violar. De hecho, un año antes de eso, Dell había obtenido una patente estadounidense con el número 5036481, que otorgaba a Dell el derecho exclusivo sobre la configuración de la ranura para insertar una tarjeta VL-bus en el adaptador. Ocho meses después de

que se adoptara la norma, y luego de que se extendiera su uso a más de 1,4 millones de computadoras, Dell alegó que la aplicación de la norma VL-bus violaba sus derechos de patente y solicitó a los usuarios que consultasen con Dell para determinar su infracción del derecho exclusivo de Dell. En 1995, la Comisión Federal de Comercio (FTC) cuestionó la alegación de Dell, sosteniendo que la conducta de dicha empresa había restringido de forma irrazonable la competencia al dificultar la adopción de la norma, elevar los costos de su adopción y paralizar la legítima tarea de normalización.

12. Cuando los titulares de DPI se niegan a otorgar licencias de sus tecnologías patentadas en condiciones razonables y no discriminatorias, los intentos de normalización entran en crisis. De acuerdo con las políticas dominantes en materia de patentes de las organizaciones de normalización, si el titular identificado de una patente se niega a otorgar una licencia en condiciones razonables y no discriminatorias, la organización de normalización puede modificar la norma relativa a la tecnología patentada para evitarla. Sin embargo, debe señalarse que algunas tecnologías esenciales son muy difíciles de evitar. En ese caso, es posible que tenga que derogarse la norma en cuestión. La labor de normalización ha sufrido, sufre y sufrirá en el futuro esa ineficacia. En palabras de un estudioso, "actualmente, una de las esferas más complicadas de la elaboración de normas es la de los derechos de propiedad intelectual (DPI). El *Internet Engineering Task Force* (IETF) ha visto muchos casos de patentes 'submarinas' y otros intentos de subvertir el proceso de normalización. Esto no es solamente un problema para la IETF; muchas otras organizaciones de elaboración de normas han tenido también problemas en esta esfera".

13. A la luz de los hechos expuestos, la incorporación de los DPI en las normas puede tener una gran repercusión en los esfuerzos internacionales para el establecimiento de normas y su correspondiente aplicación. Puesto que el Acuerdo OTC procura aumentar la eficacia de la producción y facilitar el comercio internacional a través de alentar la elaboración de normas internacionales, tales objetivos pueden verse frustrados y, en consecuencia, el comercio internacional puede verse perjudicado. De conformidad con el Informe sobre el Comercio Mundial de 2005 de la OMC, las discrepancias sobre la patente de la norma de tercera generación retrasaron la comercialización de los teléfonos celulares de tercera generación, que no comenzó hasta finales de 2004, cuando la UIT había aprobado la norma denominada telecomunicaciones móviles internacionales 2000 (TMI-2000) en 2000. Los litigios entablados en relación con la patente de la norma de tercera generación permanecen activos y mantienen cierta notoriedad. Este tipo de controversias tendrán repercusiones negativas sobre la aplicación y comercialización de la norma de tercera generación y sobre el comercio internacional correspondiente.

III. LAS COMUNIDADES INTERNACIONALES ESTÁN PRESTANDO MUCHA ATENCIÓN A LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS DPI EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN

14. Las repercusiones de los DPI sobre el desarrollo económico y comercial y la urgencia de abordarlas han sido ampliamente reconocidas. Se han adoptado o se están adoptando medidas al respecto.

15. Las organizaciones internacionales de normalización, como la ISO, la CEI y la UIT-T han reconocido la repercusión de las cuestiones relativas a los DPI en el ámbito de la elaboración de normas y su aplicación, y han realizado un esfuerzo importante para tratar de resolver los problemas que plantean las cuestiones relacionadas con los DPI en el ámbito de la normalización. Estas organizaciones han formulado principios básicos sobre la divulgación de patentes y la concesión de licencias, que han sido citados frecuentemente por otras organizaciones de normalización. Estos principios constituyen también una base técnica sólida y una hoja de ruta para los debates en el marco de la OMC. También debe señalarse que la ISO, la CEI y la UIT-T han tomado en consideración las necesidades de desarrollo en sus políticas y actividades. Por ejemplo, la ISO ha establecido un comité específico (ISO/DEVCO) encargado de la dimensión de desarrollo de las actividades internacionales

de normalización. La CEI ha creado el Programa de países afiliados (ACP) para los países en desarrollo en 2001. La UIT-T tiene varias resoluciones en vigor cuyo objetivo es superar la brecha en materia de normalización entre los miembros en desarrollo y los miembros desarrollados.

16. Con independencia de las políticas en materia de patentes de las organizaciones internacionales de normalización, el Centro de las Naciones Unidas de Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT-ONU) tiene muy en cuenta esta cuestión en su labor en materia de normalización y está comenzando a formular su política en materia de patentes para las normas sobre comercio electrónico. En algunos países desarrollados, estas cuestiones han captado la atención de los organismos de reglamentación. En el Japón, las Directrices sobre patentes y concesión de licencias sobre conocimientos técnicos con arreglo a la Ley antimonopolio aplicadas por la Comisión de Comercio Leal del Japón, estipularon que los titulares de patentes cuyas patentes estuviesen incorporadas en las normas adoptadas por los organismos gubernamentales no deberán utilizar sus patentes para excluir o controlar otras sociedades, incluyendo excluir y/o controlar las actividades comerciales de los usuarios de las patentes.

17. En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han mantenido intensos debates sobre estas cuestiones, incluyendo los debates sobre las "Estrategias en materia de propiedad intelectual en el ámbito de las actividades de elaboración de normas" y los "Términos de las licencias en el ámbito de las actividades de elaboración de normas" en el marco de las Audiencias conjuntas de la FTC y el DOJ sobre competencia y derecho y política de la propiedad intelectual en una economía basada en el conocimiento, en 2002. En la Unión Europea, la Comunicación de la Comisión Europea sobre derechos de propiedad intelectual y normalización (COM (92) 445 final, de 1992) reconoció que los titulares de DPI deberían "hacer el mayor esfuerzo por identificar todo DPI que consideren pertinente en relación con una norma en proceso de elaboración y confirmar o rechazar el permiso para su incorporación en dicha norma"; "Ofrecer licencias para el uso de los DPI sobre una base equitativa, razonable y monetaria pero no discriminatoria, o no monetaria"; y "Tratar sus eventuales acuerdos para incorporar un DPI en una norma como si fuesen irrevocables". En septiembre de 2005, el Sr. Ryutaro Matsumoto, Secretario General del Comité de Normas Industriales Japonesas (JISC) y Director General del METI, envió una carta a la ISO y la CEI instándolas a que establezcan un grupo *ad hoc* en materia de DPI de forma tal que los países miembros pudiesen participar en los debates sobre las cuestiones relativas a los DPI y aclarar el funcionamiento de sus políticas en materia de patentes.

IV. ALCANZAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS TITULARES DE DPI Y LOS ENCARGADOS DE APLICAR LAS NORMAS PARA QUE TODOS GANEN

18. El que haya debates sobre las cuestiones relativas a los DPI en el ámbito de la normalización no significa perjudicar a los titulares de DPI y beneficiar a los usuarios. El verdadero problema radica ahora en que no hay suficientes disposiciones que regulen las cuestiones relativas a los DPI en el ámbito de la normalización a escala de la comunidad internacional, incluido el marco de la OMC. Si no hay una reglamentación bien definida por la que regirse, empieza a haber ineficiencias y surgen diferencias en perjuicio tanto de los titulares de los DPI como de los usuarios, tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados. Si bien es importante proteger los derechos e intereses de los titulares de DPI, es igualmente importante que las nuevas normas internacionales y las tecnologías avanzadas protegidas por DPI se utilicen tan ampliamente como sea posible para promover una producción eficiente y de elevada calidad y facilitar el comercio mundial en interés de los consumidores de todo el mundo. Si existe una reglamentación equilibrada y suficientemente clara, la aplicación de las nuevas normas internacionales y de las nuevas tecnologías avanzadas protegidas por DPI no presentará inconvenientes, y los titulares de DPI se beneficiarán: cuantos más usuarios, mayores beneficios.

V. IMPORTANCIA DE LAS CUESTIONES QUE PLANTEAN LOS DPI EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN EN RELACIÓN CON EL ACUERDO OTC DE LA OMC

19. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC insta a los Miembros de la OMC a que utilicen normas internacionales como base de sus normas y reglamentos técnicos. Si los Miembros no tienen claro cuáles son los DPI incorporados en las normas internacionales pertinentes, si todos los DPI han sido divulgados, o en qué términos los titulares de DPI otorgarán licencias, todos los Miembros de la OMC tendrán dificultades para adoptar normas internacionales. En caso de que se adopten reglamentos técnicos nacionales, las empresas que deban aplicarlos se encontrarán con grandes dificultades relacionadas con la divulgación de los DPI incorporados en las normas y tendrán que entablar duras y largas negociaciones con los titulares de los DPI sobre los términos de las licencias. Tanto si los titulares de derechos son sociedades nacionales como si son extranjeras, todos los Miembros se encontrarán con este problema, que en realidad es un problema entre los titulares y los usuarios de DPI.

20. A nivel de los gobiernos, así como a nivel de las sociedades, se manifestará una especie de resistencia a utilizar las normas internacionales como base para sus normas nacionales y sus reglamentos técnicos si no hay una disposición común que reglamente los DPI en el ámbito de la normalización. Dicha situación tendrá una repercusión negativa en la aplicación del Acuerdo OTC en lo que respecta a la utilización de las normas internacionales, cuando este Comité exhorta a los Miembros a que utilicen las normas internacionales todo lo posible. Con miras a facilitar el establecimiento y la aplicación de normas internacionales y, por consiguiente, una aplicación del Acuerdo OTC exenta de dificultades, deben abordarse adecuadamente las cuestiones que plantean los DPI en el ámbito de la normalización.

21. China propone que las organizaciones internacionales de normalización, y también los Miembros, faciliten al Comité información pertinente sobre su práctica y su experiencia en la esfera de las políticas en materia de DPI en relación con la normalización para que los Miembros las conozcan y las puedan usar como referencia. El intercambio de información será útil y necesario para facilitar un debate significativo.

22. El debate de las cuestiones relacionadas con los DPI en el ámbito de la normalización es muy importante para la integridad de la comunidad internacional de normalización y el sistema multilateral de comercio. China cree que esta cuestión debe seguir analizándose en el ámbito de la OMC y continuará haciendo contribuciones constructivas a tal efecto.
