

Los conocimientos intangibles como inversión extranjera

Rafael Pérez Miranda

Los tratados internacionales de libre comercio y los bilaterales de protección de inversiones están alterando la naturaleza de los instrumentos que protegen a los autores e inventores por sus obras e inventos, caracterizando a los mismos como derechos de propiedad, en un principio, y otorgando luego a los mismos la característica de inversión, protegiéndolos como bienes materiales, tangibles, permitiendo que los conflictos se saquen de la jurisdicción y de su sometimiento al derecho nacional. Se contradice la aplicación de los Tratados de Berna y de París, e incluso del Acuerdo ADPIC de la OMC, que exigen trato nacional, con la solución de los conflictos aplicando el derecho emergente de un tratado específico y como norma supletoria el derecho internacional. Similares disposiciones se recogen en los borradores del Acuerdo de Libre Comercio para América (ALCA).

The international agreement about the bilateral Free Trade, to protect the investments is disturbing the nature of the instruments that protect to the authors and inventors because of their works and instruments, distinguishing themselves at the beginning as rights of property, and then granting the attribution of investment, protecting them as a real state properties, allowing that their conflicts take them out the jurisdiction and the national rights.

This is against the applying of the Berna and Paris agreements and still the ADPIC and OMC agreements requirring special attention in the solution of these conflicts applying the righ of an specific agreement aswell as a support rule in the international right. Similar decisions are collected in the rough drafts about the Free Trade agreement for América (ALCA).

SUMARIO: 1. Presentación. 2. La mundialización y el libre flujo de capitales. 3. La protección de la inversión extranjera. 4. Condicionalidad social. 5. Adopción del léxico en los tratados internacionales. 6. Las propuestas de articulado en el ALCA. 7 Efectos de la asimilación de la propiedad intelectual en la inversión. 8. El caos legislativo. Bibliografía.

1. Presentación

En la década de los sesenta, se hablaba de la tecnología como una mercancía, y a partir de la materialización arbitraria de un bien intangible, se hacía referencia en la doctrina, e incluso en las leyes, a la importación de tecnología cuando se cedía un derecho sobre una patente, por el sólo hecho de que siendo su titular un residente en el exterior se debía realizar una transferencia de divisas para el pago de las regalías. No se tenía en cuenta que los conocimientos técnicos, la tecnología, se encontraba descrita en la patente registrada en el país, por lo cual no se la importaba, sólo se contrataba la autorización para su utilización,

explotación, con el titular de los derechos patrimoniales. De la misma manera, y abusando de la analogía, se hablaba de “tecnología incorporada” haciendo referencia a los avances tecnológicos de las adquisiciones de unidades de producción con tecnología de punta entregadas llave en mano.

En los últimos años, y en especial a partir del acuerdo TRIP's (Acuerdo sobre Propiedad Intelectual vinculada al Comercio –ADPIC- en la Organización Mundial del Comercio -OMC) se ha generalizado la denominación de Propiedad Industrial para identificar los derechos otorgados a los inventores respecto al privilegio de explotación exclusiva de su invención. A posteriori, olvidando



El gobierno mexicano no puede expropiar una patente registrada primero en el extranjero.

que se trata de una analogía, se pretende otorgar a este privilegio la protección absoluta del derecho de propiedad. Estamos ante una enunciación inserta en los títulos de las leyes y en el texto de los tratados que no siempre se traduce en definiciones o en consecuencias directas, sino en un elemento importante que puede ser útil para la interpretación judicial y administrativa, pero también resultar nociva si no se aclara con precisión que se trata sólo de eso, de una analogía.

En México se modificó de raíz la legislación en análisis, y también se sustituyó el nombre de la Ley de Patentes y Marcas (1942) por el de Ley de Invencciones y Marcas (1976) y por primera vez se incluyó la denominación de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en 1991, cuando se realizaron profundas reformas orientadas a adaptar el sistema nacional a las exigencias que se preparaban en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y éste a su vez se sustituyó por el de Ley de Propiedad Industrial a secas (1994).

La inmaterialidad del bien, que sustenta los privilegios por el registro regulado y aceptado por los regímenes jurídicos nacionales, motiva que este derecho de propiedad no pueda ser expropiable, lo cual resulta sin duda contradictorio. El gobierno mexicano no puede expropiar una patente registrada primero en el extranjero (es decir, no puede

expropiar el 95% de las patentes) ya que implicaría una aplicación extraterritorial de sus decisiones, el único recurso que le queda es retirarle parcialmente la protección nacional otorgando una licencia obligatoria por falta de explotación o por utilidad pública, limitada estrictamente al territorio nacional y sin posibilidad de que se exporte el producto patentado o resultante del proceso patentado. La creación de la institución de licencia compulsiva por utilidad pública se sustenta, precisamente, en la imposibilidad de expropiación. La ley de 1976 de manera expresa declaraba que las patentes eran expropiables, paradójicamente, era la única disposición que vinculaba la propiedad con las patentes; esta disposición fue eliminada en la actual legislación, a partir de la versión base de 1991.

Una consecuencia importante de esta primera enunciación errónea es que, tratándose de un derecho de propiedad, podría gozar de la misma protección que goza una cosa, y por tanto una inversión financiera o material. Es decir, una patente podría otorgar a su titular un derecho de propiedad sobre la invención; esa invención, al ser reconocida en un país ajeno al de residencia del inventor adquiriría el carácter de una inversión extranjera. A estas ideas, con una orientación e intereses inversos, hacían referencia las normaciones de la década de los setenta (Pacto Andino, legislación

argentina) cuando establecían específicamente que los aportes tecnológicos y las marcas no se podían contabilizar como inversión real y efectiva (única que hacía posible la remisión de pagos al exterior) En Argentina se contabilizaba sólo el capital real para la autorización de la repatriación de capitales, en el Pacto Andino no se autorizaba la contabilización del aporte tecnológico como parte del capital y en Brasil se lo sujetaba a una valuación previa del Banco Central¹. Con posterioridad, y a medida que se iban consolidando las líneas de negociación propuestas por los países exportadores de capital y tecnología, comenzó a preponderar la tendencia contraria. Una de las primeras instituciones que asimilará la propiedad intelectual con la inversión en materia de inversión extranjera será el Organismo Multilateral para la Garantía de Inversiones (OMGI o MIGA, año 1986).

Con posterioridad, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte incluirá a los bienes intangibles y, a través de esta enunciación se define a la propiedad intelectual e industrial como inversión en una redacción no del todo expresa (como lo serán a posteriori las inclusiones en los tratados bilaterales de protección de inversiones): "...**inversión** significa:... (g) bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales..." Art. 1109. 1. Cada una de las Partes permitirá que todas las transferencias relacionadas con la inversión de un inversionista de otra de las Partes en territorio de la Parte, se hagan libremente y sin demora. Dichas transferencias incluyen: (a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos de administración, asistencia y otros cargos..."² El modelo se repetirá, de manera expresa y con diversas redacciones, en los Tratados de Libre Comercio celebrados con posterioridad con otros países: "...Inversión: todo tipo de bienes y derechos de cualquier naturaleza ... tales como: ... derechos en el ámbito de la propiedad intelectual"³.

Por si hubiera dudas, en el mismo Capítulo XI: Inversión, dispone el art. 1110. Expropiación y compensación, fracción 7, "Este artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea conforme con el Capítulo XVII, "Propiedad intelectual". Se debe interpretar a contrario sensu que, si la expedición de licencias obligatorias no se realizan conforme a lo dispuesto en el Capítulo XVII, se lo considerará una inversión "expropiada". El afectado por la licencia obligatoria podrá recurrir al sistema de solución de controversias previsto en los arts. 1115 y ss. Del mismo capítulo para que sean ellos quienes decidan si la licencia obligatoria en debate fue o no otorgada conforme al capítulo XVII.

En el primer caso expuesto supra [la equívoca calificación de propiedad a lo que es en realidad un privilegio otorgado mediante la patente] el error se origina en el intento de extrapolar, a partir de un atributo común, el derecho de exclusividad, los atributos asignados a una de las instituciones jurídicas que gozan de mayor protección en casi todos los sistemas jurídicos, el derecho de propiedad. Por el contrario, en el segundo caso (decir que la propiedad intelectual es una inversión) se trata de una disposición realizativa (performativa), consistente en hacer algo mediante una disposición de una ley o tratado internacional, algo más sustancial que aquello que se ha dado en denominar definición constitutiva. Si esta norma realizativa se inserta en un contexto determinado derivará en consecuencias muy precisas y quizás no necesariamente deseadas o captadas por el legislador, que suele atenerse al uso común de las palabras: "Se pueden hallar expresiones que satisfacen estos requisitos y que, sin embargo: a) No "describen" o "registran nada", y no son "verdaderas o falsas"; y b) el acto de expresar la oración es realizar una acción o parte de ella, acción que a su vez no sería normalmente descripta como consistente en decir algo"⁴.

¹ PEREZ MIRANDA, Rafael - COSTAMAGNA TARTAGLIA, Elisa. **Políticas económicas sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en Latinoamérica**. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - ENEP Acatlán. México, 1981.

² TLCAN, Cap. XI, art. 1139...Definiciones.

³ Tratado de Libre Comercio suscrito por México con Costa Rica (Art. 1301).

⁴ AUSTIN, J.L. **Cómo hacer cosas con las palabras**. Ed. Paidós. Buenos Aires, Argentina, 1992. pp. 45-46. Ver una aplicación, interesante en el campo del derecho, en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. **La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa**. Ed. Alianza Universidad. Madrid, España, 1994; pp. 29-31. Si bien la distinción es algo sutil, es necesario diferenciar con precisión este tipo de normaciones performativas de las definiciones como normas constitutivas a las que hace referencia MENDONCA, Daniel. **Las claves del Derecho**. Editorial Gedisa. Barcelona, España, 2000, pp. 113 y ss.

Cuando en los tratados internacionales y en la legislación sobre Derechos de Autor se expresa que “todos los tipos de Programas de Cómputo son obras literarias”,⁵ se otorga a los mismos una protección de las más amplias que otorga el sistema de propiedad intelectual. Cuando en los tratados bilaterales sobre protección de la inversión extranjera se dice que los derechos de propiedad intelectual, que incluyen los de propiedad industrial, son una inversión, se otorga a estos la protección especial que se brinda a la inversión extranjera. Por si hubiera alguna duda sobre el alcance que se le pretende dar a esta creación de cosas con palabras, los tratados suelen aclarar que las modificaciones en la forma jurídica en que se invierten o reinvierten los bienes no alterarán su carácter de inversión,⁶ y esta aclaración interpretativa se considera en doctrina (y por tanto será considerada así por los árbitros) como clara y válida.⁷ Sin embargo, es muy cuestionable esta exageración en la potestad del legislador de crear cosas con palabras.

2. La mundialización y el libre flujo de capitales

El proceso de mundialización se articula con base en tres reformas jurídicas sustanciales relacionadas con el derecho internacional:

- a) la apertura (forzosa) de los mercados para el comercio internacional y la liberalización de la cuenta de capitales,
- b) la protección universal de los derechos sobre las obras y las invenciones, y la obligación de traducir de manera detallada esa protección en legislación nacional;
- c) la protección especial de la inversión extranjera.

Ello permite a las grandes corporaciones:

- a) seleccionar los países donde les conviene producir los bienes en mejores condiciones;
- b) hacer circular esos bienes libremente hacia diversos países sin pagar costos adicionales para que, si se trata de insumos, se puedan transformar en bienes finales, actividad intrafirma que se disfraza de comercio internacional; y
- c) contar en todos los países con un sistema sólido de protección de las inversiones y en especial de los privilegios derivados de las tecnologías avanzadas que han sido patentadas.

3. La protección de la inversión extranjera

Los dos primeros aspectos (selección de países donde producir y posibilidad de libre circulación de mercancías) han sido cubiertos en su faceta universal por el Tratado que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo el acuerdo ADPIC (TRIP's) y las MIC (Medidas sobre Inversiones vinculadas al Comercio). La protección de las inversiones extranjeras de manera plena y universal se intentó realizar a través del Acuerdo Multilateral de Inversiones en el seno de la OCDE, sin éxito.⁸ Actualmente esta protección, así como la libertad de inversión, es otorgada en tratados bilaterales de protección de inversiones y en algunos acuerdos regionales de libre comercio (un caso importante en el hemisferio es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA)).

La posibilidad de lograr esta protección en niveles más amplios y más sólidos se está intentando mediante la incorporación de un capítulo relacionado con las inversiones en el denominado “Proyecto Singapur”, en el seno de la OMC y, a nivel regional, por medio del Acuerdo de Libre Comercio para América (ALCA).

⁵ Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN . NAFTA), art. 1705. 1... (a) todos los tipos de programas de cómputo son obras literarias en el sentido que confiere al término el Convenio de Berna ...”

⁶ Art. 1, párrafo 3 del Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

⁷ VIVES CHILLIDA, Julio A. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ed. McGraw Hill, colección Monografía-Ciencias Jurídicas, Madrid, España, 1998, pp. 102.

⁸ ROBERT, Maryse – Teresa Wetter. Tratados Bilaterales de Inversiones del Hemisferio Occidental. En OECD Proceedings. Políticas de Inversiones en América Latina y Reglas Multilaterales de Inversiones. OCDE, París, Francia, p. 99.

En consecuencia, se pretende y se está logrando, articular una doble pinza de control sobre la Propiedad Industrial:

- a) establecer la obligatoriedad de legislar nacionalmente otorgando una protección detallada, amplia en materia y tiempo, a las invenciones, y
- b) otorgar a los derechos de propiedad industrial el carácter (instituto) de derecho de propiedad sobre bienes tangibles, al considerarlos como una inversión material, amparada por las disposiciones relacionadas con la protección de la inversión extranjera.

Se trata de explotar las necesidades de modernización industrial, de ingreso de divisas, de los países en desarrollo, a través del comercio internacional, para exigir una protección excepcional a la inversión extranjera, la cual supera con creces la protección que se otorga a los inversores nacionales y, en el tema que analizamos en este ensayo, a los titulares extranjeros de patentes por encima de los nacionales.

4. Condicionalidad social

La congruencia del Estado-Nación con la economía, el poder político y el derecho es un objetivo final de mediano plazo del Mercado Región y una aspiración de largo plazo del Mercado Mundo. Sin embargo, la incorporación de todas las mercancías, y de los factores productivos, al proceso de libre circulación o flujo, no es simultáneo; las mercancías del sector primario (en especial las agropecuarias) suelen ser las últimas que se añaden al flujo transfronterizo libre de prohibiciones y aranceles, los sectores prioritarios vinculados a la seguridad nacional (en sentido amplio, comprendiendo las áreas energéticas, alimenticia o armamentista) resisten la apertura de la cuenta de capitales a la inversión extranjera directa, las subvenciones a la producción y comercialización de bienes exportables son de difícil aplicación (en especial cuando se subvenciona toda la producción y no sólo aquella fracción que se exporta). Un factor que suele permanecer ajeno a la libre circulación transfronteriza es la fuerza de trabajo; y una regulación que se resiste a la condicionalidad supranacional, por otro lado, es la del medio ambiente.

5. Adopción del léxico en los tratados internacionales

Ejemplificaremos lo expuesto con estipulaciones del “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (1995); los subtítulos son nuestros:

a: Disposición performativa

Artículo 1. Definiciones. Párrafo (3). Inversión significa cualquier tipo de activo y particularmente: ... frac. (d) derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas comerciales, indicaciones de origen, “know-how” y “goodwill”).

b: Consecuencia de los privilegios que se otorgan a los inversores extranjeros respecto a nacionales en caso de expropiación

Art. 4. Protección y tratamiento. Párrafo (1) A las inversiones de inversionistas de cada Parte les será otorgado en todo momento un trato justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad plenas en el territorio de la otra Parte, de conformidad con el Derecho Internacional.

Art. 6. Transferencias. Inc. (1) Cada Parte permitirá a los inversionistas de la otra Parte la transferencia sin retraso en una divisa de libre convertibilidad de pagos relacionados con una inversión, particularmente de: (a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos de administración, asistencia técnica...

Art. 7. Expropiación e Indemnización. Párrafo (1) Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una invención de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar medida alguna equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (“expropiación”), excepto: (a) por causa de utilidad pública... (d) mediante indemnización conforme a los párrafos (2) a (4)... Párrafo. (4) La cantidad pagada el día del pago no será inferior a la cantidad equivalente que por indemnización se hubiera pagado en una divisa de libre convertibilidad en el mercado financiero internacional en la fecha de la expropiación, y esta divisa se



Se entenderá por “**Inversión**” los recursos provenientes del exterior al territorio nacional de una Parte Contratante o reinvertidas en él, por el inversionista de otra Parte Contratante.

hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de expropiación, más los intereses que se hubiese generado a una tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha del día de pago.

c: Fuero especial aplicando derecho extraterritorial

Apéndice. Solución de controversias entre una Parte y un Inversionista de otra Parte. Artículo 2. Solución de Controversias entre una Parte y un Inversionista de la otra Parte. Párrafo (2). Un inversionista de una Parte podrá, por cuenta propia o representación de una empresa de la otra Parte que sea una persona moral de su propiedad o bajo su control, directa o indirectamente, someter una reclamación a arbitraje (internacional) cuyo fundamento sea que la otra Parte ha violado una obligación establecida en el presente Acuerdo....

Artículo 7. Derecho Aplicable. (1) Un tribunal establecido conforme a este Apéndice decidirá controversias sometidas a su consideración de conformidad con el presente Acuerdo y las demás reglas aplicables del Derecho Internacional.

6. Las propuestas de articulado en el ALCA

Las estipulaciones citadas precedentemente son una base mínima a partir de la cual el principal titular de patentes, Estados Unidos de América, realiza propuestas para avanzar hacia mayores estándares de protección, lo cual se refleja en los últimos tratados de libre comercio suscritos y, en especial, en la propuesta más importante para el hemisferio americano, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Si bien no hay todavía una redacción básica, es muy probable que se parta de la fórmula que transcribimos y que es una de las más completa del tercer borrador:

Definición de inversión: Art. 16. Definiciones básicas.

Se entenderá por “**Inversión**” los recursos provenientes del exterior al territorio nacional de una Parte Contratante o reinvertidas en él, por el inversionista de otra Parte Contratante, que constituyan activos tales como:

- a) *Acciones, cuotas, u otro derecho de participación en sociedades y cualquiera otra forma asociativa de riesgo compartido, de conformidad con la legislación interna;*
- b) *Los bienes muebles e inmuebles, derechos de propiedad y demás derechos reales tales como arriendos, hipotecas, prendas y otros privilegios, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener beneficio económico, o para otros fines empresariales; .*
- c) *Los aportes suplementarios al capital asignado de sucursales por parte de la matriz,*
- d) **Los derechos de propiedad intelectual tales como derechos de autor y derechos conexos, patentes, marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazado de los circuitos integrados (topografías), secretos empresariales y los derechos de obtentores de variedades vegetales;**
- e) *Las licencias, permisos y demás derechos obtenidos conforme al derecho público, incluidas las concesiones otorgadas por ley, acto administrativo o contrato para el ejercicio de una actividad económica, tales como la, exploración y explotación de recursos naturales o la construcción, conservación y mantenimiento de obras públicas;*
- f) *Las reinversiones de utilidades, entendiéndose éstas como la inversión de las mismas en la propia empresa que las genera;*
- g) *Las inversiones con recursos en moneda nacional con derecho a ser transferidos al exterior*
Determinación de la indemnización por expropiación. Art. 10. Párrafo 4.

[4. La cantidad pagada por concepto de indemnización no podrá ser inferior a la cantidad equivalente [que] de acuerdo al tipo de cambio vigente en la fecha de determinación del justo valor de mercado, [que] se hubiera pagado en dicha fecha al inversionista expropiado [en la moneda de libre uso en que se hubiera efectuado la inversión.] [en una moneda de libre convertibilidad en el mercado financiero internacional.] La indemnización incluirá el pago de intereses calculados desde el día de la desposesión [del bien expropiado][de la inversión expropiada] hasta el día del pago, los que serán calculados sobre la base de una tasa pasiva o de captación promedio para dicha moneda del sistema bancario nacional de la Parte donde se efectúa la expropiación.]

Derecho aplicable. [19. Derecho aplicable

1. Un Tribunal establecido conforme a esta Sección decidirá las controversias que se sometan a su consideración de conformidad con [este Capítulo] [este Tratado] y con las [reglas] [disposiciones] aplicables del derecho internacional.

Aplicación a inversiones previas a la firma del Acuerdo. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Párrafo 2.

[2. Este capítulo se aplica tanto a las inversiones existentes a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, como a las inversiones hechas o adquiridas con posterioridad.]

7. Efectos de la asimilación de la propiedad intelectual a la inversión

Resumiremos parte de las ventajas que ofrecen a las empresas transnacionales el trato especial que otorgan a la inversión extranjera los tratados citados:

7.1. Los privilegios que brindan el derecho de autor o la patente, derivan del reconocimiento del derecho nacional a personas (autores o inventores) que demuestran haber cumplido una serie de requisitos para lograr la explotación en exclusiva de su obra o invento. Hasta la ley de 1991 (reformada en 1994) la legislación mexicana consideraba obligatoria e irrenunciable la aplicación del derecho mexicano en caso de cualquier tipo de conflicto vinculado a esta temática, conflicto que debía ser resuelto por jueces mexicanos. La nueva legislación permitió aplicar las disposiciones de los citados tratados, en virtud de los cuales los titulares de estos derechos que fueran afectados por el Estado mexicano, podrán solicitar que la discrepancia se dirima en un tribunal arbitral y no en la justicia mexicana.

En efecto, la propiedad intelectual (comprendiendo como tal a la propiedad industrial y a los derechos de autor) tiene uno de los regímenes internacionales más antiguos (la Unión de París y la Unión de Berna), pero en ellos se establece el principio de trato nacional, y se acepta el carácter nacional del reconocimiento y protección de los derechos, además de permitir múltiples opciones en la reglamentación nacional de cada institución (patentes, modelos de

utilidad, diseños). En los tratados de referencia se agrega al principio de trato nacional el de trato de inversor de nación más favorecida y la obligación de otorgar al inversor un nivel mínimo de trato, además de ser mucho más detallistas en la reglamentación de los detalles, como se verá *infra*. Sin embargo, se sigue reconociendo el carácter nacional del otorgamiento de los privilegios a los autores e inventores.

Ahora, a partir de su protección como inversión, ciertos conflictos sobre propiedad industrial y derechos de autor vinculados a una empresa serán resueltos por las normas que protegen a las inversiones externas, las cuales implican poder recurrir a tribunales arbitrales internacionales, sin necesidad de agotar o al menos iniciar la instancia local, si bien en algunos acuerdos se establece la exigencia de intentar la solución ante los jueces nacionales y sólo en caso de que no se dirimiera el conflicto en un plazo prudencial se podía recurrir a la instancia arbitral.⁹

7.2 Si el inversor extranjero tuviera conflictos con el Estado en que invirtió, puede elegir para la solución del mismo entre recurrir a los jueces nacionales o a tribunales arbitrales internacionales; pero además, si esta última fuera la opción elegida, se deberá recurrir como derecho de fondo al tratado que regula las conductas de las partes en materia de inversión; en el caso del Tratado de Libre Comercio para América del Norte las disposiciones establecidas en el capítulo XI; también se considerará como parte del mismo, a estos efectos, las interpretaciones que realice la Comisión del TLCAN (las cuales no son analizadas ni ratificadas por las instancias legislativas) y supletoriamente por el Derecho Internacional. Por tanto, no serán tenidas en cuenta las disposiciones de la legislación nacional en materia de expropiación y/o propiedad intelectual (licencias de utilidad pública, por ejemplo). Disposición similar encontramos en todos los tratados bilaterales de protección de inversiones.¹⁰

⁹ En lo que se ha dado en denominar media Calvo. Ver DI GIOVANNI BATISTA, Ileana. *Derecho Internacional Económico*. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, año 1992.

¹⁰ Ver sobre el tema GRAHAM, James ¿Dónde se queda la legítima expectativa de los Estados en los arbitrajes sobre inversión extranjera? *Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje*, año 2003, n° 2.

Se crea, de esta manera, un derecho supranacional que se basa esencialmente en las disposiciones establecidas en los tratados internacionales diseñados por los países exportadores de capital y con mayor producción de invenciones y obras, los conflictos serán resueltos conforme a la tradicional opinión de las empresas transnacionales que, mediante este mecanismo, deriva en derecho internacional. Al aceptar en los acuerdos que se aplicará lo pactado a las inversiones preexistentes, se resuelve la litis sin tener en cuenta que pudieran haberse realizados las inversiones en consideración a un régimen jurídico diferente y que quienes las autorizaron no podían conocer de regímenes normativos que se admitirían a posteriori con efectos retroactivos. Es más, conociendo la existencia de los tratados, los funcionarios públicos no podrán considerar a estos como respaldo de sus resoluciones o autorizaciones, por cuanto:

- a) el derecho interno los obliga a resolver conforme al derecho nacional y al principio de trato nacional;
- b) en el supuesto de que tomara en consideración el tratado que protege a un inversor de una nacionalidad determinada, éste a posteriori podría ceder la inversión a una corporación de otra nacionalidad, con lo cual cambiaría el tratado aplicable.

Sería el caso, por ejemplo, de Adventis, radicada en México como empresa propiedad de inversores suizos, luego adquirida por SANOFI, empresa de inversores franceses; la autorización de la fusión sólo es analizada por la Comisión Federal de Competencia y no considera en ningún momento el cambio de tratado bilateral de protección de inversiones que pasa a regir a una parte importante de la nueva empresa surgida de la concentración.

Por otra parte, al establecer los tratados que la litis se dirimirá en razón de lo dispuesto en el mismo tratado y subsidiariamente de acuerdo con el Derecho Internacional, no se puede oponer la existencia de otro tratado o de legislaciones nacionales que definieron las características de la inversión. Así, por ejemplo, en el supuesto que culminaran exitosamente los acuerdos de Doha sobre facilidades al tráfico de ciertos fármacos patentados, estas facilidades no se podrían hacer efectivas si afectaran patentes consideradas inversiones, de las cuales fuera titular el nacional de una de las Partes. Los conflictos entre tratados internacionales siempre han sido difíciles de resolver, y es habitual en el derecho de la propiedad intelectual hallar disposiciones que determinan

que deben prevalecer las disposiciones que otorgan mayor protección, lo cual resultará nocivo para los países en desarrollo en los casos en que logren en algunas de las convenciones un trato más favorable.

Se repetiría lo acaecido a México, al suscribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte un año antes de que entrara en vigencia el Acuerdo ADPIC (TRIP's). No se pudo beneficiar de los plazos otorgados a los países en desarrollo en el Acuerdo ADPIC (TRIP's) para adecuar su legislación a las nuevas exigencias (muy similares en ambos acuerdos), ni del derecho a establecer exclusiones al definir la patentabilidad en razón de la materia, con sustento en el orden público ambiental que regula el mismo Acuerdo.¹¹

Hasta que se comenzaron a imponer los criterios de los organismos vinculados a la inversión extranjera creados por el Banco Mundial, era posible detectar una dualidad en los intereses de los países exportadores de inversión y de tecnologías respecto a quienes eran predominantemente importadores; ello derivaba en una interpretación diferente sobre lo que era o no justo en la materia que analizamos. Los intentos de los países en desarrollo de imponer normas que les resultaran favorables en la ONU (Carta de Deberes de los Estados) o en algunos de sus organismos (UNCTAD, OMPI: códigos de conducta, leyes tipos, flexibilización para otorgar licencias compulsivas) fracasaron; y la denominada globalización, la propensión a la apertura al comercio internacional sin restricciones, motivó que prevaleciera la posición de los países industrializados y se debilitaran en extremo los sistemas nacionales de regulación y control. La dualidad de criterios sobre el derecho que debía regular los conflictos entre inversores y Estados en los cuales éstos realizaban la inversión se sostuvo mucho tiempo, y afectaba inclusive un aspecto nodal de la seguridad jurídica reclamada por las corporaciones transnacionales, el derecho de propiedad. Así, los países en desarrollo consideraban que las indemnizaciones por expropiación debían ser “adecuadas” (art. 2, inc. 2, c de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados), mientras que los países exportadores de

capital exigían que la misma fuera “plena”, según valor de mercado, previa y en moneda libremente transferible.¹²

Pero actualmente, cuando se hace referencia al derecho internacional en la materia se reconoce como tal las doctrinas que se han ido elaborando en las resoluciones arbitrales y en las elaboraciones realizadas por las oficinas de Banco Mundial a que hicimos referencia en el inicio: el Acuerdo Multilateral para la Garantía de las Inversiones (AMGI, en inglés MIGA), la Corporación Internacional para el Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones –extranjeras– (CIADI, en inglés ICSID).

Sin embargo, al establecerse en los tratados regionales que los conflictos se resolverán con base en el mismo tratado y el derecho internacional y no en el nacional, se fija como derecho sustantivo supletorio un conjunto de normas y principios no aceptados por la comunidad internacional y que aún son materia de conflicto, que deja un campo libre muy amplio para la interpretación, que se realizará por árbitros. La decisión sobre quienes serán los jueces es, en razón de ello, de fundamental importancia.

El legislador mexicano debe cumplir, por ejemplo, con lo dispuesto en el art. 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en la parte pertinente expresa: “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y cualidades impuestas a los nacionales...”. El Acuerdo ADPIC (OMC) recoge este principio textualmente.

Un inversor extranjero, para utilizar una invención, debe solicitar su protección en el país mediante su registro, con base en lo dispuesto en la legislación nacional que le otorgará los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio de París y en el acuerdo ADPIC de la OMC. Resulta inaceptable, en consecuencia, que exija que se cumpla con

¹¹ El art. 27.2 del Acuerdo ADPIC. expresa que “Los miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio debe impedirse para ...evitar daños graves al medio ambiente ...>>. El TLCAN tiene una disposición casi igual a la del art. citado de ADPIC, pero sin las exclusiones citadas.

¹² HERDEGEN, Matthias. Derecho Económico Internacional. Pontificia Universidad Javeriana/Biblioteca Jurídica Dike. Medellín, Colombia, 1994, p. 250.

las disposiciones jurídicas nacionales aplicables a los residentes en Argentina para el otorgamiento y protección de sus derechos, y luego pueda optar, según su conveniencia, en exigir que se lo proteja según la legislación nacional o según otros tratados y el derecho internacional, según lo considere conveniente a sus intereses. Pero lo más grave es que al país se le exija cumplir con el Convenio de París y con el Acuerdo ADPIC (OMC) legislando según sus disposiciones y otorgando trato nacional a los residentes en el extranjero, y luego se pretenda que predomine una protección especial: “la propiedad intelectual es una inversión”, que no se otorga en la legislación nacional, ni en el Convenio de París ni en el Acuerdo ADPIC (OMC) ni siquiera en las Medidas sobre Inversiones vinculadas al Comercio (MIC) de la Organización Mundial del Comercio.

7.3. En todos los tratados regionales a que hemos hecho referencia se determina que, en la elección de los miembros que integrarán el tribunal arbitral que resolverá los conflictos vinculados a las inversiones, tendrá un papel muy importante el Secretario del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en materia de Inversión (CIADI), es decir un funcionario que depende del Banco Mundial. Por otra parte, el procedimiento se seguirá conforme a la convención del CIADI (o al Acuerdo Alternativo del CIADI cuando una de las partes no hubiera suscrito el tratado, es el caso de México).

Además de la injusticia notoria que deriva de un trato privilegiado a un extranjero respecto al nacional en caso de conflicto judicial, se afecta la competitividad de los inversores nacionales. En efecto, éstos deberán hacer las reservas necesarias para el caso de que sus inversiones se vieran afectadas por decisiones gubernamentales, respecto de las cuales en muchos casos (expropiaciones indirectas) no están protegidos, o para enfrentar muy largos procesos judiciales para lograr satisfacción a sus intereses afectados si lo estuvieran. Por el contrario, las reservas de los capitales deberán ser mucho menores al gozar de un número mayor de derechos y de procedimientos más ágiles.

7.4 Un ejemplo puede dar una idea de los problemas que planteamos: si una de las Partes de un tratado (México en este caso) no puede otorgar en su

legislación nacional, al inversor de la otra parte, las garantías a que se comprometió por disposiciones constitucionales, el inversor podrá recurrir a un tribunal arbitral que aplicará el tratado en cuestión y que le dará la razón, pese a la legislación y a la Constitución del país receptor de la inversión. En el caso de México implicaría, además, que el Ejecutivo, con la aprobación del Senado, pudiera derogar una ley federal sancionada por ambas Cámaras del Congreso.

Es este uno de los puntos más interesantes de la cuestión que se comenta por cuanto la legislación sobre propiedad intelectual contiene, en México y en el derecho comparado, disposiciones precisas sobre los casos en que se podrá afectar a los titulares de las invenciones y de las obras. Cuando una persona solicita su registro o patente, sabe que su titularidad podrá ser afectada conforme a lo dispuesto en la legislación sustantiva respectiva, es una condición ineludible. México otorga una patente sólo a las personas que acepten las reglas establecidas en ese país en relación a la propiedad industrial, por tanto las restricciones se rigen por la legislación mexicana o al menos así debería suceder.

Sin embargo, en la medida en que se asimila la invención y la obra a la inversión, y la inversión se soluciona conforme a los tratados y al derecho internacional, la legislación nacional resulta meramente indicativa de una posible orientación de los resultados de un posible conflicto futuro.

7.5. Un caso de excepción es el derecho de cada Estado Parte de exigir la explotación de la propiedad industrial registrada o evitar el abuso de la misma que pueda perjudicar intereses nacionales. En el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el art. 1709 inc. 10 regula de manera detallada los casos en que el Estado podrá otorgar licencias obligatorias en situaciones de emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia, pagando al titular del derecho una remuneración adecuada. El art. 1110, inc. 7 dispone, por otra parte, que no se aplicarán sus normas respecto a la expropiación a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación a los derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que sea conforme con el Capítulo XVII, “Propiedad Intelectual”. En principio, y a contrario sensu, se podría interpretar que si no se cumple lo dispuesto en el capítulo citado, si se podría

recurrir a la protección del capítulo de inversiones, pudiendo incluso optar por el sistema de solución de controversias.

8. El caos legislativo

Es un problema en general lograr una buena aplicación del derecho en la maraña de disposiciones legales que anegan el sistema jurídico en general, producto en parte de una proliferación exagerada de leyes que sustituyen leyes precedentes, pero sólo en parte, así como de tratados internacionales que difieren de las anteriores y en ciertos casos de las mismas constituciones. Los ejecutivos presionados por necesidades de cualquier tipo, financieras, económicas, políticas, suscriben convenios internacionales contrarios a su constitución, en muchos casos ratificados por sus legislaturas, por los cuales el país debe responder al menos en las relaciones internacionales, que no aceptan los cuestionamientos internos. Y en estos casos esa amenidad de la norma internacional será aplicada en fueros extraterritoriales y por jueces (árbitros) ajenos al país y si fuera necesario, mediante laudos ejecutables fuera del país. Definir qué norma internacional predomina sobre otra no es tarea menor, y hacerlo mediante interpretaciones genéricas del derecho internacional es tarea casi imposible; y la tendencia generalizada es ubicar jerárquicamente estas disposiciones entre las constituciones y las legislaciones nacionales.¹³ Los tratados son generalmente muy parcos al enunciar criterios para solucionar diferencias entre ellos; en materia de propiedad intelectual una de las propuestas del ALCA expresa que “art. 5.1 Cada parte podrá suscribir Tratados o Acuerdos de cooperación en materia de propiedad intelectual, siempre que no vulneren lo establecido en el presente Capítulo”, misma disposición que encontraremos en los tratados que lo contradigan.

Pareciera que el problema es mucho más complejo aun en el ámbito de la propiedad intelectual, en el cual tienen preeminencia un grupo amplio y complejo de tratados que tienden a coincidir en términos generales pero que no son idénticos, en tanto

que al celebrarse cada uno de ellos los países que lo suscriben intentan lograr un trato más favorable que el marco general existente hasta ese momento. Es el motivo por el cual se incluye el sistema de propiedad intelectual en estos convenios.

Sólo enunciaremos algunas disposiciones que se pueden aplicar a las patentes registradas en México en caso de conflicto, dependiendo de la nacionalidad de su titular: a) Tratado de París, b) Tratado de Libre Comercio para América del Norte, c) Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio; d) Tratados de Libre Comercio con Costa Rica, Triángulo del Norte (Salvador, Honduras, Guatemala), con Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Unión Europea. Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones con España, Alemania, Suiza, Argentina (del total de tratados de libre comercio y de bilaterales de protección de inversiones sólo se enumeran los principales).

Esta especificidad que se está generando en la protección de la inversión extranjera y, en consecuencia, de la propiedad intelectual en su asimilación a la inversión, ha provocado una babel normativa que sin duda generará muchas dificultades en su aplicación.

La multiplicidad de tratados, con contenido similar pero diverso, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental, a que se ha hecho referencia *supra*, ha generado una babel normativa en virtud de la cual cada inversor extranjero, según su nacionalidad o según la residencia de los negocios del mismo, tendrá derecho a que se aplique un tipo específico de protección y a que el conflicto se solucione conforme a un sistema de solución de controversias específico.

A esta confusión se debe agregar que en los tratados bilaterales se incorpora la cláusula de inversor de nación más favorecida, la cual se considera igualmente en el tratado constitutivo de la OMC y en el TLCAN. Por otra parte, la OMC tiene un sistema especial de solución de controversias y casi todos los firmantes de los tratados regionales o bilaterales a que hemos hecho referencia en este ensayo son partes de la Organización Mundial del Comercio y que la OMPI. está perfeccionando su propio sistema de solución de controversias.

Una solución de este tipo será imprescindible en el corto plazo y; quedará la difícil tarea jurídica y política de revisar y modificar todos los tratados en el sentido indicado y, además, lograr su firma por los ejecutivos y su ratificación por los Congresos de las partes integrantes.

¹³ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Justicia y Seguridad Jurídica en un mundo de leyes desbocadas. Cuadernos Civitas. Madrid, España 1999.

Bibliografía

- AUSTIN, J.L. **Cómo hacer cosas con las palabras**. Ed. Paidós. Buenos Aires, Argentina, 1992.
- DIGIOVANNI BATISTA, Ileana. **Derecho Internacional Económico**. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, año 1992.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Justicia y Seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas. Cuadernos Civitas. Madrid, España 1999.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. **La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa**. Ed. Alianza Universidad. Madrid, España, 1994
- GRAHAM, James ¿Dónde se queda la legítima expectativa de los Estados en los arbitrajes sobre inversión extranjera? *Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje*, año 2003, n° 2.
- MENDONCA, Daniel. Las claves del Derecho. Editorial Gedisa. Barcelona, España, 2000.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael - COSTAMAGNA TARTAGLIA, Elisa. **Políticas económicas sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en Latinoamérica**. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - ENEP Acatlán. México, 1981.
- ROBERT, Maryse – Teresa Wetter. Tratados Bilaterales de Inversiones del Hemisferio Occidental. En OECD Proceedings. Políticas de Inversiones en América Latina y Reglas Multilaterales de Inversiones. OCDE, París, Francia.
- VIVES CHILLIDA, Julio A. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ed. McGraw Hill, colección Monografía-Ciencias Jurídicas, Madrid, España, 1998.