

La protección de la propiedad industrial e intelectual como inversión en los tratados regionales suscritos por México

Rafael J. Pérez Miranda*

Introducción

El tratado regional más importante que ha celebrado México, en el que se incluyen disposiciones sobre propiedad industrial e intelectual, es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, conocido también por sus siglas en inglés NAFTA); si limitamos el concepto de región a la zona colindante inmediata a la frontera, también se podría afirmar que es el único pues aún se encuentra en negociación uno similar con el denominado triángulo del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Sin embargo, en la perspectiva cultural e histórica, la región natural de pertenencia de México es América Latina, por lo cual en este ensayo haremos referencia preferente al TLCAN, y remisión a los similares celebrados con Costa Rica, Colombia y Venezuela, cuando fuere necesario,¹ así como al tratado bilateral de protección de inversiones suscrito con Argentina. Además de estos tratados, que podemos definir como regionales, México ha celebrado convenios bilaterales de protección de inversiones con Suiza y España, en los que se trata de manera específica el tema de la propiedad inte-

lectual; como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, participa en la elaboración de un Tratado Multilateral de Protección de Inversiones. Gran parte de estos tratados se encuentran interrelacionados por la cláusula de ciudadano (titular de bien intangible, en nuestro caso) de nación más favorecida y por la pertenencia de quienes los han suscrito a tratados con vocación universal como el Tratado de París en materia de propiedad industrial, el Tratado de Berna en materia de propiedad intelectual y las disposiciones pertinentes de la Organización Mundial del Comercio.

Uso y abuso de las analogías

La analogía como método científico es utilizada frecuentemente en las ciencias sociales para el análisis de fenómenos novedosos o antiguos pero que han adquirido una especial relevancia. En muchos casos, la búsqueda de la naturaleza jurídica de una institución no es más que la búsqueda de las analogías que se consideran más correctas. Sin embargo, su utilización requiere de especiales cuidados y consideraciones para evitar pejuicios mayores que los beneficios que brinda; sí bien el

* Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Universidad Nacional Autónoma de México-Campus Acatlán.

1. Acuerdo de Complementación Económica entre México y Chile (*Diario Oficial* del 16 de diciembre de 1991); Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá {*DO.* 8 diciembre 1993}; Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela {*DO.* 9 de enero de 1995}, Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica {*DO.* 10 enero 1995}; Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia {*DO.* 11 de enero de 1995}.

2. Renato TREVES cita una conferencia impartida por Luis JIMÉNEZ DE ASÚA en la Universidad de Tucumán, en el año 1939, cuyo título fue, precisamente: "La teoría de Norberto Bobbio sobre la analogía en la lógica y en el Derecho Penal", en la cual el maestro español por supuesto se oponía al posible uso de la analogía en su disciplina. TREVES, Renato, *Sociología del Derecho y Socialismo Liberal*, de Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.

léxico científico siempre tiene especiales significados que no necesariamente coinciden con los del idioma, en muchos casos la sola vinculación idiomática de dos instituciones otorga significados relevantes en lo inmediato o en propuestas de política legislativa.

El uso excesivo e inadecuado de las analogías para hacer más fácil el análisis de ciertos fenómenos sociales hizo que durante mucho tiempo se considerara a la tecnología (al igual que a la salud y a la cultura, entre otros) como una *mercancía*, tendencia que coincidió con la corriente que identifica la relación jurídica que vincula al autor con su obra y al inventor con su invento, con el derecho de propiedad. Si bien la mayor parte de los privatistas especializados en el tema de propiedad hacen precisas consideraciones sobre la necesidad de distinguir estos conceptos,³ o al menos de matizarlos,⁴ no sucede lo mismo con los tecnólogos y especialistas de diversas disciplinas, incluso juristas que se ocupan de la problemática tecnológica.⁵

Por otra parte, subsiste el debate teórico sobre si se trata de un privilegio monopólico otorgado como excepción o de un derecho de propiedad. En el derecho positivo la situación tampoco es pacífica, en México la Constitución, en el artículo 28, lo define claramente como un privilegio monopólico, con las mismas características originarias del Estatuto de Jacobo I; en Argentina, por el contrario, la Constitución en el artículo 17 lo define expresamente como un derecho de propiedad.⁶ Pese a la claridad de la Constitución mexicana, la influencia de las denominadas corrientes neoliberales o aperturistas y la predominancia de los intereses económicos y financieros, por sobre el criterio de legalidad, es notoria en este campo. En el texto de la legislación mexicana de 1976 (que se denominaba Ley de Invenciones y Marcas), reformada en 1987, no se utilizaba la palabra propiedad, sólo se hacía referencia a ella

cuando se aclaraba expresamente que *las patentes eran expropiadas*; en la legislación de 1991 (denominada Ley para la Protección y Fomento de la Propiedad Industrial) reformada en 1994 se hace referencia permanente a la propiedad industrial, *pero se elimina la posibilidad de expropiación* que es sustituida por las *licencias compulsivas por causa de utilidad pública*.

Es necesario reconocer, sin embargo, que se ha impuesto en el léxico internacional y en las legislaciones nacionales⁷ la denominación de Derecho de Propiedad Industrial o Intelectual, según corresponda. En algunas instituciones académicas se incluye inclusive en unidades de enseñanza-aprendizaje, en las cuales se distingue el derecho de propiedad tradicional y las denominadas propiedades especiales.⁸

La correcta calificación de la naturaleza jurídica de los bienes intangibles vinculados a las invenciones y a las obras no es una inquietud meramente teórica y especulativa, por el contrario su necesidad e importada deriva de los efectos directos en materia de desarrollo científico-técnico y repercusión económica⁹. Ambas analogías: derechos intelectuales/ mercancía y derechos intelectuales/propiedad, han sido utilizadas para justificar la exigencia de una mayor protección.

La analogía *tecnología/mercancía* permitió un mejor estudio del precio de la tecnología, relacionado con el valor de uso y no con el valor de cambio, en parte debido al origen precapitalista de los estatutos legales que protegen a las invenciones; permitió también analizar su función como factor que posterga la tendencia a igualar las tasas de ganancia en la industria. Como contrapartida, muchas leyes hacían referencia a la "importación de tecnología", o hablaban de "tecnologías no disponibles en el país", cuando en realidad se referían a patentes que tenían registradas en sus oficinas de patentes y marcas, de las que no podían disponer por haber otorgado el privilegio a un particular "residente en el resto del mundo".

La analogía del privilegio de utilización exclusiva con el derecho de propiedad ha permitido sistematizar el esquema de protección a las invenciones,

3. DE LOS MOZOS, Luis, *El derecho de propiedad: crisis y retorno a la tradición jurídica*, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1993.
4. CARNELUTTI, por ejemplo, distingue el derecho de autor y el derecho de patentes, que considera bienes, objeto del derecho, del derecho a la marca, o al secreto, que define como intereses, contenido del derecho. CARNELUTTI, Francesco, *Usucapión de la Propiedad Industrial*, Ed. Porrúa S.A., México, 1945.
5. Véase PEREZ MIRANDA, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México*, Ed. Porrúa, México, 1994. RODRÍGUEZ GARCÍA, Carlos-Javier, *Una nueva sistematización de las propiedades especiales*, Ed. Dykinson, Madrid, 1992.
6. La Constitución de la República Argentina utiliza la denominación de derecho de propiedad, por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a los privilegios que se pueden otorgar a los inventores, a quienes realizan mejoras y a los autores, como excepción a la prohibición de los monopolios.

7. Pese a la clara definición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 28), la ley reglamentaria se denomina Ley para el Fomento y la Protección de la Propiedad Industrial.
8. En México, en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, bajo la denominación de Régimen de la Propiedad I, Reg. de la Prop. II y Rég. de la Prop. III.
9. Un análisis completo de la relación entre el derecho de propiedad tradicional y los derechos sobre los bienes intangibles se puede ver en CORREA, Carlos, *Patentes y Competencia*, Ed. Rubinzal y Cuizoni, Santa Fe (Argentina), 1996.

pero se ha tenido que reconocer que la comercialización de tecnología se realiza a través de negocios jurídicos vinculados a los derechos y no a las cosas (se ceden los derechos que otorga una patente, no se venden). No se puede expropiar una patente con los efectos plenos que se expropia una mercancía; no es fácil explicar, por otra parte, la temporalidad del privilegio frente a la intemporalidad del derecho de propiedad. La analogía ha querido ser utilizada para justificar una mayor protección, una menor intervención del Estado en su regulación ya que *reconoce el derecho natural de propiedad* no lo otorga, y evitar la aplicación de normas antimonopolísticas, pero se reconoce que no se trata de un derecho de propiedad cuando se pretende reprimir el plagio, en especial en el caso de los programas de cómputo.

Al caracterizar a los derechos de exclusiva como privilegios monopólicos se explica mejor su función económica, en tanto permite al titular obtener mediante su explotación una ganancia extraordinaria o, cuando la licencia, percibir una parte de la ganancia extraordinaria que obtendrá el licenciatario. El derecho de propiedad capitalista, tal cual se fue conformando desde el siglo XVII, es considerado fundamental para que funcione adecuadamente el proceso de autoplanificación de la economía de mercado, permite el libre juego de oferta y demanda. El derecho que otorga la patente o el derecho de autor, por el contrario, es una supervivencia de los privilegios que impiden que funcione la libre competencia, es un derecho antimercado.

2. La propiedad intelectual como inversión

Una última antilogía, de especial interés en el tema que se desarrolla en este ensayo, es la que vincula el derecho de propiedad industrial con la inversión extranjera en un número significativo de tratados internacionales.

A estas ideas, con una orientación e intereses inversos, hacían referencia las normaciones de la década de los años 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).¹⁰ Con posterioridad, y a medida en que se iban con-

solidando 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 de manera indirecta a la propiedad intelectual e industrial como inversión:

"Cap. XI, art. 1139 ... Definiciones: **..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,..."

El modelo se repetirá con diversas redacciones, en los Tratados de Libre Comercio celebrados con posterioridad con otros países. Así, en el suscrito por México con Venezuela y Colombia se define como *Inversión*:

"Art. 17-01. Definiciones: ... Inversión: Los recursos transferidos al territorio nacional de una Parte o reinvertidos en él por inversionistas de otra Parte, incluyendo: a) **cualquier tipo de bien o derecho** que tenga por objeto, producir beneficios económicos;..." Art. 17-07. Transferencias: 1. Cada parte permitirá que todas las transferencias vinculadas con la inversión . ..Estas transferencias incluyen: a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, **pagos por regalías**, gastos por administración, **asistencia técnica...**"¹¹

La fórmula de asimilación se hace explícita en los tratados bilaterales de protección de inversión, con textos diversos pero con un contenido muy parecido. Utilizaré a manera de ejemplo el tratado suscrito por México y Argentina, que textualmente dice: "...*Artículo Primero*. Definiciones. Para los fines

tecnología en Latinoamérica, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México-ENEP Acatlán, México, 1991.

11. En el tratado celebrado por México con Costa Rica se define como Art. 13-01 *..inversión*: todo tipo de bienes y derechos de cualquier naturaleza ... tales como: ... derechos en el ámbito de la propiedad intelectual.

10. PEREZ MIRANDA, Rafael - COSTAMAGNA TARTAGLIA, Elisa, *Políticas económicas sobre inversiones extranjeras y transferencia de*

del presente Acuerdo: 1. "Inversión" designa ...incluye en particular, aunque no exclusivamente:., d) derechos de propiedad intelectual, incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;..."

Esta interpretación se reitera cuando se habla de los derechos a realizar transferencias vinculadas con la inversión:

Artículo Cuarto. Transferencias. 1... Dichas transferencias incluyen: a) ganancias, dividendos, intereses, reinversión de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica y otros honorarios, así como otros montos derivados de la inversión;...¹²

Esta consideración expresa de la propiedad intelectual e industrial como inversión ya se había incluido en el *Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones* suscrito el 10 de julio de 1995¹³ que prescribe en su "art. 3. Inversión significa cualquier tipo de activo y particularmente: ... inc. d. Derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas comerciales o de servicios, nombres comerciales, indicaciones de origen). "Know-how" "goodwill". La afectación de estas *inversiones* da lugar a un sistema especial de solución de controversias que contempla el arbitraje internacional. Lo mismo dispone el "*Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España*"¹⁴ en su artículo 2º inciso d, sustituyendo las palabras "know-how" y "goodwill" por secreto industrial y foildo de comercio respectivamente.

Coherente con un sistema penal que se niega a aceptar lo inhumano e ineficiente de la pena de muerte, EE.UU. logra insertar en el TLCAN un compromiso de los países miembros por el cual deben establecer penas criminales *disuasivas* para evitar el plagio (piratería) en materia de propiedad industrial e intelectual. No se hace referencia, por el contrario, a la posibilidad de atender los intereses directamente pejudicados de autores e intérpretes mediante la aplicación de impuestos a quienes fabrican o comercializan aparatos que hacen fácil evadir el pago de los derechos de autor y derechos conexos, opción de un número significativo de países europeos.

3. Integración, libre comercio y propiedad industrial

Los diversos sistemas de integración económica demandan, en general, acuerdos entre los países miembros respecto a temas de derecho económico como los monopolios, las prácticas comerciales desleales, y el estatuto de la inversión extranjera (que comprende la inversión extranjera directa y de cartera, el sistema de propiedad industrial e intelectual y la comercialización -transferencia- de tecnología).¹⁵

El inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte fue el momento más favorable para que las empresas transnacionales norteamericanas lograran reformas que las favorecieran; la reformulación del sistema de invenciones, marcas y derechos de autor fue una de las condiciones previas establecidas para avanzar en las pláticas. La sanción de una nueva ley sobre propiedad industrial en 1991, conforme a los criterios que habían hecho público los representantes norteamericanos en diversos foros internacionales ayudó para que se pudiera avanzar más rápidamente en la negociación del tratado de referencia, pero el tema quedó en la agenda de negociaciones, y fue necesaria una nueva adecuación en 1994. Con posteriori-

12. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado el 13 de noviembre de 1996, que aún no se encuentra vigente.

13. *Diario Oficial*, 20 de diciembre de 1995.

14. Suscrito el 22 de junio de 1995 y ratificado por el Senado, según Decreto publicado en el *Diario Oficial* el 10 de diciembre de 1995. Similares disposiciones encontramos igualmente en los tratados que con igual objetivo ha suscrito Argentina; el "Tratado entre la República Argentina y la República Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones" dispone en su art. 1 "A los fines del presente Tratado: 1) El concepto de "inversiones" designa... esto incluye ... d) los derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales y comerciales, marcas, nombres comerciales, secretos industriales y comerciales, procedimientos tecnológicos, *know how* y valor llave".

15. "En todo proyecto de integración entre países soberanos aparece la tarea de encarar una acción de coordinación del derecho nacional de los países miembros.... Si el nivel de desarrollo industrial y económico es dispar entre los asociados, resulta todavía más necesario abordar la unificación de los sistemas regulatorios, especialmente de los que tienen relación con la transferencia internacional de recursos productivos". CZAR DE ZALDUENDO, Susaija, *El Régimen Común Andino Sobre Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología*, Capítulo Final, *Revista del Derecho Industrial*, Año 13, núm. 37, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 38.

dad, según se detalla, fue necesario dictar una ley de protección de las variedades vegetales y una nueva ley sobre derechos de autor, que incluye los programas de cómputo, las bases de datos y las señales de satélites codificadas.

4. Características del Tratado de Libre Comercio para América del Norte

A partir del reconocimiento de los bienes intangibles como inversiones, el siguiente paso consistió en obtener por parte de México (y Canadá) la inclusión de productos del ingenio humano que no son invenciones ni obras, o siéndolos no eran patentes; a ello se agregó avanzar en una mayor precisión sobre las formas de protección. El resultado final fue una significativa ampliación, claramente proteccionista del Tratado de París, que en gran medida serviría de primer experimento para la elaboración del capítulo TRIP's de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los acuerdos a que arribaron se pueden clasificar en los siguientes compromisos: i) hacer esfuerzos para adherirse a ciertos tratados internacionales; ii) dictar leyes que protejan la propiedad intelectual con cierto margen de amplitud en el posible contenido de las mismas, y iii) dictar leyes que protejan la propiedad intelectual en temas muy precisos. Las partes pueden otorgar mayor protección que la pactada y pueden establecer ciertas modalidades al ejercicio de las mismas y a su licenciamiento, con el objetivo de evitar restricciones a la competencia que se deriven de un abuso de los derechos y privilegios otorgados.

Adhesión a tratados internacionales: Las partes deben adherirse a los tratados de París (arreglo de Es- tocolmo de 1967) y de Berna (1971) en materia de propiedad industrial y de derechos de autor respectivamente, en las versiones citadas; al Convenio de Ginebra sobre Fonogramas (1971) y al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978 o al Convenio Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991).

Como se expuso *supra*, el acuerdo hace especial referencia a las nuevas tecnologías, en especial a los programas de cómputo, al patentamiento de materia orgánica, a los fonogramas y a los trazados de circuitos semiconductores integrados:

4.1 Programas de cómputo

Deben ser considerados como *obras literarias* y protegidos en tal carácter según el Convenio de Berna; adelantándose a la propuesta de reforma del mismo que está elaborando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se comprometen las partes a considerar que las *compilaciones de datos* que por algún motivo se puedan considerar creaciones de carácter intelectual, también se protegerán como obras. Simultáneamente se deberá reglamentar el licenciamiento de los programas o bases de datos y se establece expresamente derechos que se concederán a los titulares respecto a la autorización o prohibición de importación, de la primera distribución pública en el país, comunicación de la obra al público y renta. Los mismos derechos se deberán otorgar a los titulares de derechos sobre *fonogramas*.

En igual sentido norma el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIP's), de la Organización Multilateral del Comercio (OMC), estableciendo criterios más precisos e individualizados, en especial respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión.

4.2 Sen ales de satélite

Si bien en el texto se exagera en general la preocupación por proteger las invenciones y algunos actos ingeniosos que no llegan a ser tales, en este tema se cae en situaciones límites que resultaron difíciles de traducir en derecho positivo: las partes se comprometen a legislar considerando *delito* el fabricar, vender, etcétera, cualquier artefacto que permita descifrar una señal de satélite codificada sin autorización del distribuidor de la misma y como ilícito civil su recepción con fines comerciales o su distribución.

Para poder cumplir con el compromiso contraído se incluyó el tema en la ley de derechos de autor como una forma de comunicación pública de una obra; en los derechos conexos se establece que los derechos de las radiodifusoras sobre sus programas durarán veinticinco años, se regula la transmisión de señales codificadas y se impone la obligación de pagar daños y perjuicios a quien descifre o reciba y distribuya sin autorización una señal codificada y a quien participe en la fabricación, importación o venta de un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite codificada, portadora de programas.¹⁶ En

16. Ley Federal de Derechos de Autor, *Diario Oficial*, 24 de diciembre de 1996.

relación a estas disposiciones, se reformó el Código Penal imponiendo pena de prisión a quienes fabriquen dispositivos]3ara descodificar sin autorización señales de satélite.⁷

4.3 Invenções patentables

Las estipulaciones generales coinciden con la nueva legislación mexicana sobre propiedad industrial inclusive lo establecido para la materia viva y el secreto industrial; se establecen principios que regirán la libre licencia de las invenciones y el libre flujo de sus rendimientos. Las partes se comprometen a cuestiones procesales: si se acusa a un tercero de haber obtenido un producto mediante un proceso patentado, sobre él cae la carga de probar que no es así (igual disposición encontramos en el acuerdo TRIP's de la OMC). Se establecen límites para la expropiación de los derechos de propiedad industrial e intelectual y para la declaración de utilidad pública de las patentes (el acuerdo TRIP's hace referencia a *otros usos sin autorización* del titular de los derechos, y exige que se permita la revisión judicial de la declaración de revocación o caducidad de las patentes).

4.4 Esquema de trazado de circuitos semiconductores integrados

Se trata de elementos fundamentales para la industria electrónica, compuestos de dispositivos electrónicos que constituyen un circuito integrado, en el cual son fundamentales los diseños y no tanto los productos que lo integran. La topografía (diseño) de un producto semiconductor es definida como "una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas, i) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor, ii) en la cual cada imagen tenga la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación".¹⁹

Es respecto a la topografía que se presenta uno de los problemas característicos de las nuevas tecnologías; su elaboración es producto de un largo y costosísimo proceso de investigación, pero su copia y reproducción es muy rápida y barata. Por otra parte, este diseño no reúne los requisitos mínimos para ser protegido por una patente, ni reúne las características que permitirían lograr la que otorga el derecho de autor. Por la importancia que revisten los semiconductores para la industria electrónica, y en especial la informática, la falta de protección aludida derivó en el incremento de plagios que afectaron en especial a las empresas norteamericanas por la rapidez y facilidad con que aprovechaba sus avances la industria japonesa. Estos países concentran la inmensa mayoría de la producción directa, y se presume que este comportamiento no variará en los próximos años. Es también muy elevada la concentración empresarial, en 1986 veinticinco empresas eran responsables del 94% de la producción mundial de chips²⁰

La presión para que se proteja internacionalmente las topografías inicia con la acción legislativa de los EE.UU. en 1984, que adopta el criterio de protección *sui generis*, condiciona la protección de los to-pogramas creados fuera de ese país al otorgamiento de un trato recíproco (art. 902), apartándose de los principios de los convenios de París (propiedad industrial) y de Berna (derecho de autor) respecto al trato nacional. Los países desarrollados involucrados legislan en el sentido deseado por EE.UU., y por último, a propuesta de la OMPI se celebró el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto a los Circuitos Integrados, en Washington en mayo de 1989, en contra del cual votaron precisamente los países principalmente concernidos en el área de producción: Estados Unidos de América y Japón. Al 31 de diciembre 1992 había sido signado sólo por ocho países, ninguno de los cuales tiene tecnología propia en semiconductores, y ratificado por uno, por lo cuál no se encuentra en vigor. En el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, las partes se comprometen a proteger el esquema de trazado (topografías) de circuitos integrados de conformidad con lo establecido en los artículos

17. *Diario Oficial*, 24 de diciembre de 1996.

18. HERRERO, Manuel, La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores en la Ley Española 11/88. *Revista del Derecho Industrial*, año 11, núm. 32, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1989, pp. 297 y ss. MASSAGUER, José, *La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores*. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y *Derecho Comparado* en BISBAL, Joaquín y VLLADAS, Caries (Dirección y Coordinación): *Derecho y Tecnología: Curso sobre Innovación y Transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, 1990.

19. Directiva 87154 de la Comunidad Económica Europea, *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 27 de enero de 1987.

20. CORREA, Carlos M., *Competencia y propiedad intelectual en la industria microelectrónica*, doc. del Programa Regional de Cooperación en Informática y Microelectrónica (PNUD-UNIDO), Buenos Aires, 1991.

21. Respecto a la Comunidad Económica Europea véase nota 27, Japón legisló en mayo de 1985 protegiendo los semiconductores.

2 a 7. 12 y 16.3, excepto el artículo 6.3, del Tratado sobre la Propiedad Industrial Respecto de los Circuitos Integrados (Washington, D. C. 1989), es decir los artículos propuestos por los países desarrollados y respecto de los cuales no hubo oposición de los EE.UU. En relación a los artículos del Tratado que provocaron la oposición de los países industrializados y motivaron que no suscribieran el Tratado, se establecen prohibiciones expresas, en especial respecto al otorgamiento de licencias obligatorias. El compromiso contraído en este capítulo es similar a lo establecido en el acuerdo TRIP's de la Ronda Uruguay del GATT, si bien en el TLCAN se otorga un plazo menor de cuatro años a México, como país en desarrollo, para adecuar su legislación. El tiempo de protección no podrá ser inferior a diez años a partir de la presentación de la solicitud de registro, o de la primera explotación del esquema de trazado, en cualquier parte del mundo en que tenga lugar. Lo extraño es que ninguno de los países que integran el Tratado de Libre Comercio había adherido (ni han adherido hasta ahora) al tratado de protección de los circuitos semiconductores aludido.

4.5 Variedades vegetales

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en su capítulo XVII, al igual que la Organización Multilateral de Comercio (OMC), en el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, recogen el compromiso de los Estados parte de "otorgar protección a las variedades de plantas mediante un esquema efectivo de protección *sui generis*, o ambos (art. 1709 TLCAN, art. 27, párr. 3, inc. *in fine* del convenio TRIP's de la OMC)"

México optó en la ley de Propiedad Industrial de 1991 por la protección a través del patentamiento, pero en la modificación de agosto de 1994 prohíbe el patentamiento de las variedades vegetales (art. 16, frac. V); en el artículo Quinto transitorio autorizaba al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a recibir las solicitudes de los obtentores de vegetales que serían remitidos a la autoridad competente cuando México adhiriera al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, y dictara una ley que estableciera un sistema de protección específico.²²

Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (aprobado en 1961, revisado en 1972 y 1978 -neta 1978-; acta 1991)

Este convenio tiene por objeto reglar la protección de quien obtiene una nueva variedad vegetal, que se pueda "distinguir claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra, variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección ... los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión" (art. 6, frac. 1, párr. a), y se tomó necesario por cuanto la mayoría de las legislaciones prohibían el patentamiento de la materia viva. La convención prevé, sin embargo, que un Estado adherente contemple la posibilidad de otorgar al obtentor la protección mediante un título particular o de una patente, pero exige que en ese caso se otorgue sólo uno de ellos a un mismo género o a una misma especie botánica (art. 2. frac. 1). Pueden ser objeto de protección, según la misma, todos los géneros y especies vegetales.

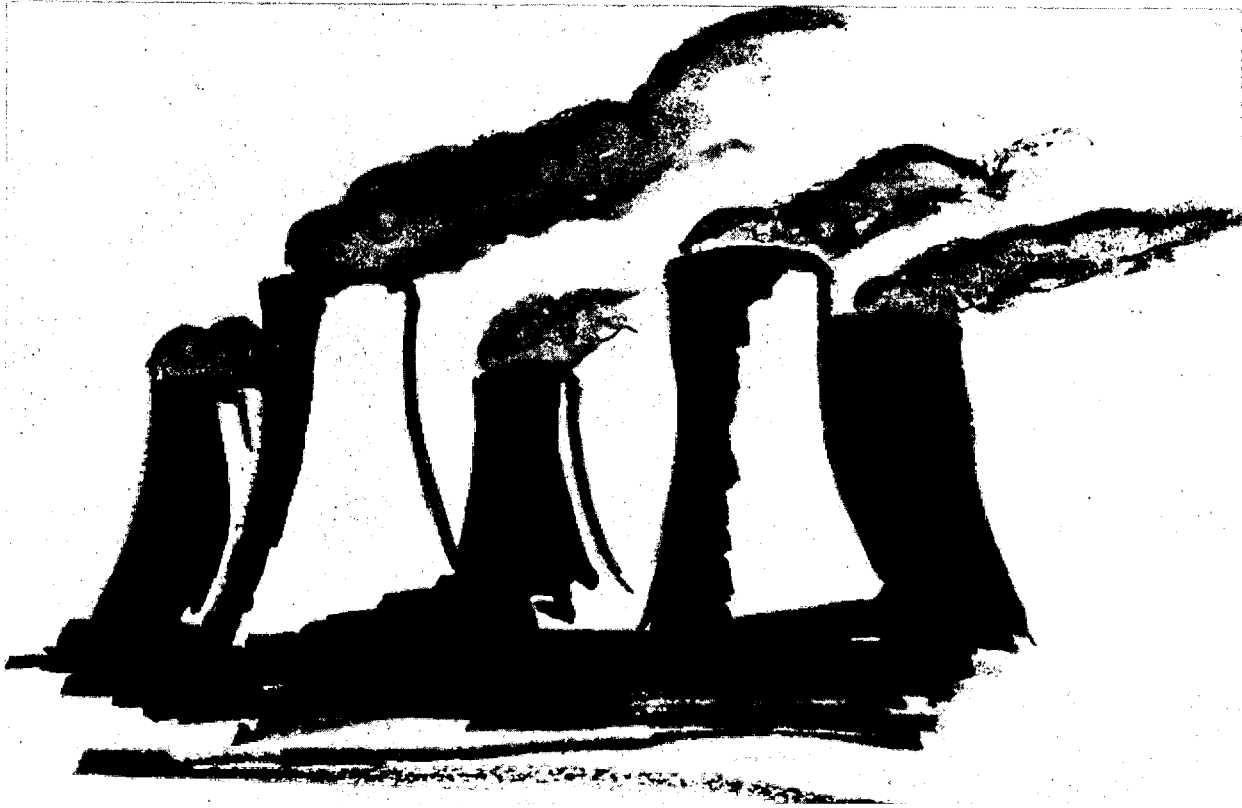
La Convención reconoce al obtentor el derecho de que se someta a su autorización previa la producción con fines comerciales, la puesta a la venta y/o la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad (art. 5, inc. 1), y el mismo se deberá otorgar por un plazo mínimo de dieciocho años si fuera perenne y en los restantes de quince años (art.8)

Los principales adherentes a esta Convención son países europeos (la Convención sobre Patente Europea excluye el patentamiento de especies vegetales y de procedimientos biológicos para su obtención), los Estados Unidos de Norteamérica y Estados no europeos desarrollados como Israel, Nueva Zelandia, Japón y Sudáfrica. Los únicos países adheridos hasta el 31 de diciembre de 1995 eran Uruguay, Argentina y México,²⁴ la Unión estaba compuesta a esa fecha por 27 países que son parte

22. La Ley Federal de Variedades Vegetales se publicó en el *Diario Oficial* el 25 de octubre de 1996.

23. Véase sobre el tema BERGEL, Salvador Darío, *Los países subdesarrollados ante el actual debate sobre patentamiento de las especies vegetales*, Revista del Derecho Industrial, Vol. 11/1989, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1989, pp. 675 y ss.

24. México aprobó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, por Decreto publicado en el *Diario Oficial* el 27 de diciembre de 1995.



del Acta de 1978 (con excepción de Bélgica y España que son parte del Acta de 1961) y se habían depositado cuatro solicitudes de estudio de congruencia, que es un paso indispensable para ser aceptado como miembro de la Unión: todo Estado que no sea miembro de la Unión y que no haya firmado la presente acta, antes de depositar su instrumento de adhesión, solicitará la opinión del Consejo sobre la conformidad de su legislación con las disposiciones de la presente acta (art. 32.3 del Acta de 1978), habiendo disposición análoga en el Acta de 1991).

Protección de la Propiedad Industrial como inversión

Como se expusiera *supra*, los tratados de libre comercio firmados por México (con la única excepción del celebrado con Chile, anterior al TLCAN), tienen secciones especiales dedicadas a la protección de los inversores de las partes, siendo los más detallados los capítulos IX (Inversiones) y XVII (Propiedad Intelectual) del TLCAN. En todas ellas se expresa que la propiedad intelectual es una inversión; también en el tratado bilateral de protección de inversiones celebrado con Argentina.

Al decir que inversión significa bienes ...intangibles, el tratado de que se trate no está realizando una descripción, pues un bien intangible no es una inversión; se trata, en la concepción de Austin, de una oración performativa (o realizativa, según se suele traducir este anglicismo),²⁵ mediante la cual se dice: a partir de ahora los bienes intangibles que utilicen norteamericanos, canadienses, argentinos, etc. en México (en la perspectiva mexicana) serán considerados como inversiones extranjeras, por lo que se infiere que los titulares extranjeros de bienes intangibles que tienen la nacionalidad de los países partes tendrán derecho a la misma protección que tienen los inversores de capital.

25. AUSTIN, J.L., *Como hacer cosas con las palabras*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1992. "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* descrita como consistente en decir algo"; pp. 45 y 46. Véase 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.

Elo implicaría, por otra parte, que los resultados de un negocio que vincula un bien intangible (regalías) debe recibir el mismo trato que el resultado de una inversión de capital (dividendo); a efectos de evitar cualquier duda, esto se estipula de manera expresa, como lo expusieramos en el punto 1.

Efectos de la asimilación de la propiedad

intelectual a la inversión

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

6.1 El derecho de autor o la patente son producto de un reconocimiento del derecho nacional a personas que prueban una serie de requisitos para lograr una explotación en exclusiva de su obra o invento. Hasta la ley de 1991 (en realidad hasta la reforma de 1994), la legislación mexicana consideraba obligatorio a 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.

A partir de estos tratados, los titulares de estos derechos que fueran afectados por el Estado mexicano podrán solicitar que esta discrepancia se resuelva en un tribunal arbitral y no ante la justicié mexicana.

En efecto, la propiedad intelectual (comprendiendo como tal a la propiedad industrial y a los derechos de autor) tiene uno de los regimenes internacionales más antiguos (la Unión de París y la Unión de Berna); en ellos se establece el principio de trato nacional, y se reconoce el carácter nacional del reconocimiento y protección de los derechos. 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*.

A partir de su protección como inversión, los conflictos sobre propiedad industrial y derechos de autor vinculados a una empresa son protegidos por las normas que protegen a las inversiones externas, que implican poder recurrir a tribunales arbitrales internacionales, sin necesidad de agotar o tan siquiera iniciar la instancia local. En este aspecto, Argentina había exigido en otros tratados internacionales de protección de inversiones que se estableciera 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.²⁶

6.2 En todos los tratados regionales a que hemos hecho referencia se establece que, en la determinación 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 el 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 lo hubiera suscrito, es decir México).

6.3 Como derecho de fondo para la solución del conflicto se debe recurrir al tratado que regla 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).

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.

En efecto, hasta que se comenzaron a imponer los criterios de los organismos vinculados a la inversión extranjera creados por el Banco Mundial, era aceptado un *doble derecho internacional*, por un lado el que pretendían negociar los países en desarrollo para proteger sus economías y lograr la cooperación de los países más avanzados, y por otro el de los países exportadores de capital y que controlaban un mayor número de patentes. Los intentos de los países en desarrollo de imponer normas que les resultaran favorables en la ONU, (Carta de Deberes de los Estados en 1974) o en algunos de sus

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

organismos (UNCTAD, OMPI) fracasaron y la denominada globalización, la propensión a la apertura al comercio internacional sin restricciones, motivó que predominara la posición dominante de los países industrializados en el campo de la inversión y de la tecnología, y se debilitaran en extremo los sistemas nacionales de control y prevención de daños.

Sin embargo, al establecer en los tratados regionales que los conflictos se resolverán con base en el *derecho internacional* y no en el nacional se fija como derecho sustantivo un conjunto de normas y principios no aceptados por la comunidad internacional y que aún son materia de conflicto. La decisión sobre quienes serán los jueces será, en razón de ello, de fundamental importancia. 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 las 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 como condicionante. México otorga una patente sólo a las personas que acepten las reglas establecidas en ese país en relación a las patentes, 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.