

CAPÍTULO PRIMERO

Evolución histórica de la propiedad intelectual	7
I. Las patentes	7
II. El derecho de autor	15
III. La territorialidad de los derechos de la propiedad intelectual	19
IV. El derecho de la propiedad intelectual de la primera generación	20
V. Clasificación de los tratados de la primera generación	24
VI. La segunda generación de la propiedad intelectual .	29

CAPÍTULO PRIMERO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL

La evolución histórica de los derechos que ahora denominamos “derechos de propiedad intelectual” está unida al desarrollo tecnológico y por supuesto a la importancia que el hombre le da a sus creaciones, así como a la relevancia económica que las creaciones han adquirido con el tiempo. En virtud de estos factores, repito, el valor social de las creaciones intelectuales, las revoluciones tecnológicas y su impacto económico, se puede decir que no hay un desarrollo lineal de los derechos de la propiedad intelectual (en adelante PI). Sin embargo, es posible identificar rastros de las instituciones sobre todo de lo que puede ser considerado el eje (los derechos sobre los inventos y los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones) a partir de las patentes y derechos de autor, como modelos jurídicos a partir de los cuales se ha protegido y al parecer se seguirá protegiendo la propiedad intelectual. Por eso, para el análisis de la evolución de la PI me baso en las patentes y derecho de autor, que son dos instituciones modelo para todas las demás instituciones de la PI.

I. LAS PATENTES

El origen de la protección del conocimiento por medio de las patentes se remonta al siglo VII, a. C., cuando los griegos otorgan la protección, por un año, a las recetas de cocina. Los historiadores descubrieron un texto griego que proviene de la ciudad

de Sybaris, en Lucaine, y en el cual se contiene la concesión de un monopolio de un año al inventor de una receta de cocina.¹

Pero, en realidad, la patente es una institución que aparece a fines de la Edad Media y principios del Renacimiento de Europa. Al contrario de lo que se supondría que la protección a los inventos tendría por objeto promover la producción local; la creación de las patentes tenía por objeto, inicialmente, promover la transferencia y la publicidad de las tecnologías extranjeras.² Sólo más tarde la patente inglesa tenía por objeto principal estimular la invención local.

El término “patente”, empleado en la Gran Bretaña, significa “abierto”, y se utilizaba como *letters patent*, una traducción literal del latín *litterae patentes* que sería, en una traducción literal al español, “cartas abiertas”. Así, las cartas patentes eran documentos oficiales mediante los cuales se conferían al inventor ciertos derechos, privilegios, grados o títulos; además, la entrega de las cartas patentes era pública.

Una prueba que las cartas patentes, en sus orígenes, tenían por objeto estimular la transferencia de tecnología extranjera en la Gran Bretaña, es que en 1331 el rey Eduardo II le concedió carta patente al textilero flamenco John Kempe.³ Además, en 1368 tenemos el antecedente de que tres patentes se concedieron a tres relojeros holandeses, por supuesto para que aplicaran sus invenciones en territorio de la Gran Bretaña a cambio de una protección. En efecto, es interesante notar que en la Gran Bretaña el otorgamiento de las patentes por parte del soberano era parte de una política para atraer a los mejores artesanos de Europa: alemanes, españoles, franceses, italianos, holandeses. Como lo mencioné anteriormente, era una manera de transferir tecnología.

¹ Foyer, Jean, “Naissance et histoire du brevet d’ invention”, *Intellectual Property in the Realm of Living Forms and Materials*, París, L’Academie des Sciences et la Fondation Singer Polignac, 26 y 27 de enero de 1995, p. 19.

² Wallerstein, Mitchel B. *et al.*, “Global Dimensions of Intellectual Property Rights”, *Science and Technology*, Washington, National Academy Press, 1993, p. 44.

³ *Ibidem*, p. 45.

La idea de conceder estos monopolios temporales de explotación, que es en lo que se traducía la patente, tenía una explicación económica. Los grandes maestros artesanos del exterior que se instalaban en la Gran Bretaña y que estaban dispuestos a enseñar sus secretos, sus artes, a sus similares locales, exigían como mínimo una protección temporal; de ahí que la patente inglesa tuviera una duración de catorce años con siete años de extensión, tomando en cuenta que el término promedio de enseñanza a un aprendiz era de siete años.

También en la literatura sobre la materia se le da gran importancia a las patentes que expedían en Venecia. Precisamente aquí, en 1443, se expidió la primera patente que muestra las características de una patente moderna para la protección de una invención.⁴

Poco más tarde, el Senado aprobó, en 1474, la primera Ley General de Patentes, mediante la cual se obligaba a que su titular registrara cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido previamente dentro de Venecia, y se prohibía reproducirlo a cualquier otro que no fuera el inventor, a menos que hubiera de por medio regalías razonables.⁵ Además, se le concedía al inventor un monopolio exclusivo de explotación de diez años, y se sancionaba a aquel que utilizara la invención sin autorización del inventor. Además, la República tenía derecho a una licencia de oficio.

En realidad, se tiene registrado que durante el periodo de 1474 a 1490 se expidieron pocas patentes bajo el código veneciano. Sin embargo, la ley veneciana fue de gran importancia, ya que en ella se encuentran los elementos fundamentales del derecho de patentes contemporáneo, como son: la utilidad social, la

⁴ Mandich, G., “Venetian Patents (1450-1550)”, *JPOS*, núm. 30, marzo de 1948, p. 172.

⁵ La Ley establecía: “It is enacted by the authority of the present Council that whoever will make in this city any new and ingenious artifice, not made previously in our State, will be obliged to register it at the Office of our prov-editors of the Commune... It shall be forbidden to anyone else in any our land and place to make any other artifice to the image and similarity of that one without consent and license of the author during the term of ten years...”. *Ibidem*, p. 9.

10 PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRANSFORMACIÓN

promoción de la actividad inventiva, el resarcimiento de los costos incurridos por el inventor y el derecho del inventor a gozar de los frutos de su capacidad inventiva. Además, hay que subrayar que algunos autores, como Anderfelt, consideran que la ley veneciana tenía como máxima prioridad el interés social.⁶ Tener presente esta característica ayuda a entender algunos de los problemas planteados por el actual sistema de protección patentaria, en donde al parecer se ha perdido el interés social que, como vemos, es la base del sistema de protección patentaria.

También la ley veneciana de 1474 tuvo una gran repercusión en Europa, ya que sirvió de modelo a varios países; su influencia se puede notar en todos los países (o ciudades-Estados) que adoptaron una especie de protección patentaria durante los siglos XV y XVI. Así vemos que la influencia veneciana está presente en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra⁷ y en donde la regulación tenía un carácter consuetudinario.

Otra etapa trascendente en la evolución del derecho patentario la encontramos en la Gran Bretaña. En 1623, el Parlamento aprobó el Statute of Monopolies, que declaró contrarios a la ley todos los monopolios de la Corona, cartas y patentes. Ésta es una reacción a los abusos a los que se habían llegado con las prácticas de las patentes ya que, por ejemplo, al final del reinado de Isabel I, el papel, la cerveza, el vinagre, la sal, el almidón, el aceite y otros artículos de consumo no podían ser vendidos más que por los beneficiarios de las patentes royals. Aunque, mediante el Statute of Monopolies, la abolición de los monopolios royals tuvo una excepción: la concesión de un monopolio para toda nueva manera de fabricación dentro del reino.⁸ Esto significa un reconocimiento a los verdaderos inventores para solicitar una protección estatal. Además, al igual que Venecia, la protección que concedía el Estado al inventor se debía a una razón de inte-

⁶ Anderfelt, *International Patent-Legislation and Developing Countries*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1971, p. 5.

⁷ *Ibidem*, p. 6.

⁸ Wallerstein, Mitchel B., *op. cit.*, nota 2, p. 20.

rés social. De esta manera se interpreta el Statute of Monopolies cuando establece que la patentes concedidas deben ser usadas de tal manera que no afecten al Estado.⁹ En términos generales, la ley inglesa tenía como propósito incentivar a sus ciudadanos a traer tecnología extranjera para beneficio de la economía nacional.

Para muchos autores, el Statute of Monopolies es considerado como una regulación que va acercándose más al derecho contemporáneo de patentes; para otros, lo más razonable es afirmar que la ley veneciana es la primera ley, y lo que hace la ley inglesa no es más que codificar una costumbre que ya estaba enraizada en varias organizaciones sociales europeas. De cualquier manera, no hay duda que con la regulación inglesa se acerca todavía más la institución jurídica de las patentes a su concepción moderna.

Esta limitación de los privilegios que hace el parlamento inglés es confirmada por el conjunto de Europa; por ejemplo, la declaración de Luis XV hecha en Versalles el 24 de diciembre de 1762 establece algunas reglas a los privilegios para su comercialización, sin embargo, no determina las condiciones de su otorgamiento.

La Gran Bretaña ejerció total influencia en sus colonias de Norteamérica en materia de protección patentaria. La primera “patente”, que más que nada parecía un contrato de franquicia, fue otorgada en 1620 por una Corte de Virginia. Así, desde sus inicios, en los Estados Unidos el derecho de patentes se ha venido creando jurisprudencialmente; por ejemplo, en 1641, la General Court of Massachusetts Bay dictó una serie de decisiones que crearon una base jurisprudencial para otorgar futuras patentes individualmente para “aquellas nuevas invenciones benéficas para el país”.¹⁰ (algunos autores como Anderfelt, consideran que ésta es la primera ley o la primera codificación estadounidense de las normas sobre patentes¹¹). A estas decisiones le siguen también disposiciones de Connecticut (1672); ambas disposiciones están

⁹ “Mischievous to the State by raising prices of commodities at home or hurt of trade”; véase Anderfelt, *op. cit.*, nota 6, p. 9.

¹⁰ *Ibidem*, p. 48.

¹¹ *Ibidem*, p. 11.

12 PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRANSFORMACIÓN

inspiradas en la ley inglesa (Statute of Monopolies) y ambas enfatizan el interés social en la protección de las patentes.

Para 1780 diez de los trece estados estadounidenses habían adoptado leyes de *copyright* que establecían que los autores gozaban de protección en virtud de un derecho natural. El párrafo 8 de la Constitución americana concedió al Congreso la facultad de otorgar derechos monopólicos con la finalidad de “promover el progreso de las ciencias y artes útiles”.

En realidad, no fue sino hasta 1784 con la Out Carolina’s Act for the Encouragement of Arts and Sciences, cuando se dieron las primeras disposiciones ya sistematizadas sobre patentes. El Acta de 1784 proponía una protección por catorce años renovables; además, los derechos de autor y los de invención estaban unidos.

Con la Copyright Act (1790) se impuso la idea de separar las diferentes disposiciones sobre derechos de autor y patentes, lo que finalmente se hizo. Pero precisamente la Patent Act de 1790, que se basaba en la Constitución, fue el documento que con mayor claridad expresaba la idea de atraer las invenciones extranjeras al país para impulsar el desarrollo interno.¹² Es importante hacer notar que durante este tiempo, la política de los Estados Unidos tendía a utilizar, como lo hizo en sus inicios la Gran Bretaña, a las patentes como un elemento de atracción de la tecnología extranjera.

Por lo tocante a Francia y su papel en la evolución del derecho patentario, podemos decir que es muy trascendente su Ley de Patentes de 1791, que fue adoptada el 25 de mayo de dicho año. A diferencia de los anglosajones y los venecianos, los fran-

¹² El presidente Washington en su discurso al Congreso, relativo a la Patent Act en parte dijo: “The advancement of Agriculture, Commerce and Manufactures by all proper means will no, I trust, need recommendation, but I cannot forbear intimating to you the expediency of giving effectual encouragement as well to the introduction of new and useful invention from abroad as to the exertions of skill and genius in producing them at home”. Véase *ibidem*, p. 13.

ceses no adoptan el término de “patentes”; en su lugar utilizan el término de *brevet d'invention*.¹³ De esta manera, la expresión *brevet d'invention* es tomada por Francia y otros países latinos, en cambio el término “patente” lo adopta el resto del mundo.

También es importante mencionar que la ley francesa de 1791 mantenía de alguna manera una tradición de *l'ancien régime*, es decir, de la monarquía francesa, que otorgaba a los inventores, privilegios de explotación exclusiva, con la diferencia de que esos privilegios ya no los otorgaba la monarquía que fue derrocada por la Revolución francesa. Precisamente, la ley francesa de 1791 está en medio de dos revoluciones y dos conceptos de protección: la Revolución Industrial que se ha producido en Inglaterra y que basa el éxito de su desarrollo económico en la protección que se otorga a los patentes; y por el otro lado, la revolución política francesa que termina con todo tipo de privilegios. De esta manera, la ley francesa encuentra un término medio: la patente (*brevet*) no es un favor del soberano, lo cual iría en contra de la igualdad existente en la libertad de comercio; en cambio, es “el reconocimiento de un derecho privado preexistente, el derecho de propiedad”.¹⁴

Es importante notar que el concepto de derecho del inventor como un derecho de propiedad inmanente o preexistente a él ve su culminación en el derecho francés, concretamente en la ley francesa de 1791. El concepto o teoría de los derechos de la propiedad intelectual apareció primero en los derechos de autor, y no era más que el resultado de los intentos de fortalecer a los autores frente a los editores (en ese tiempo el derecho de autor se le otorgaba a los editores, de tal manera que los autores eran totalmente dependientes de ellos). En consecuencia, con el reconoci-

¹³ De la Ley francesa 1791 es famosa su expresión: “...el sera delivré sur une simple requete au roi, et sans examen préalable, des patentes nationales, sous la denomination de brevets d'invention , à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le rayaume des objets d'industrie jusqu'alors inconnus”.

¹⁴ Foyer, Jean, *op. cit.*, nota 1, p. 21.

miento de un derecho de propiedad a los autores era entendible que el derecho de autor se trasladara a los autores. El concepto de propiedad intelectual, poco a poco fue abarcando no sólo a los derechos de autor, sino a todas las “creaciones de la mente”.

Es evidente que el derecho de patentes francés estaba ligado íntimamente con el liberalismo económico, motor de desarrollo de los Estados europeos de la época y con las ideas de la Revolución francesa, que dieron origen a los derechos del hombre y del ciudadano y a la idea de que la propiedad es una prolongación de la personalidad de su titular. De esta manera, por un lado se trata de proteger al creador en lo individual, y por el otro no se pierde de vista, y se trata de proteger, el interés económico del Estado.

En Francia, en 1844 se expidió una ley, que fue el producto de cierta madurez legislativa que toma en cuenta la experiencia europea. En la ley de 1844 se encuentran algunos principios, como el de primero en registrar (el principio conocido en inglés como *first to file*, en lugar del principio de *first to invent*, reconocido todavía por Estados Unidos y Filipinas). Además, la ley de 1844 considera equivalentes los términos de “descubrimiento” y de “invención”, aunque la jurisprudencia y la doctrina posteriores señalan algunas diferencias. Poner en evidencia lo que existe en la naturaleza, así como su explicación, es un descubrimiento; en cambio, la invención consiste en una creación. Actualmente se exige que la invención implique una actividad inventiva y esta es la no evidencia en relación con el estado de la técnica. Más adelante volveré sobre estos conceptos.

En Europa, a finales del siglo XIX, se produce un fuerte movimiento hacia la internacionalización del derecho de la propiedad intelectual. Durante las tres cuartas partes de dicho siglo era evidente que la protección patentaria limitada a las fronteras de los Estados era un obstáculo a la expansión de las relaciones económicas internacionales. En efecto, hacia la segunda mitad del siglo XIX varios países europeos, y en cierto grado los Estados Unidos, se habían industrializado a tal nivel que las potenciales ganancias del comercio exterior de objetos industriali-

zados llegaron a aumentar trascendentemente. La poca experiencia en materia de protección de patentes a nivel internacional existía en normas contenidas en tratados comerciales internacionales de carácter bilateral y eran sumamente precarias.

Ante tal insuficiencia nació la idea de una regulación internacional, la cual tomó forma en la Exhibición de Viena de 1873, la Exhibición de París de 1878, y la Conferencia de París de 1880, que son los conocidos antecedentes de la Convención de París de 1883. Con ella se arranca lo que llamamos la primera generación de un derecho internacional de la propiedad intelectual que a un siglo de distancia ha crecido en número y, por supuesto, en complejidad, al parejo de las revoluciones industriales que le han seguido a la Primera Revolución Industrial.

II. EL DERECHO DE AUTOR

Antes de entrar al análisis de la evolución del derecho de autor me parece que es útil mencionar que a nivel mundial se pueden encontrar dos grandes tradiciones legales de la protección de los derechos de autor. Concretamente, me refiero al *copyright* y al derecho de autor. Ambas tradiciones legales que se utilizan para proteger los trabajos literarios y artísticos, por supuesto tienen puntos comunes, pero también aspectos y filosofías diferentes. El *copyright* está asociado con el mundo del *common law*, y precisamente con Inglaterra, en donde se crea y después es difundido a sus colonias y al *commonwealth* británico; en cambio la tradición jurídica del derecho de autor o *droit d'auteur* está relacionado con el sistema jurídico del derecho civil y prevalece en el continente europeo y sus antiguas colonias de América Latina, África y Asia.

Las diferencias de ambas tradiciones estriban en que mientras el *copyright* descansa en la premisa filosófica de la utilidad, su propósito es estimular la producción en lo más amplio posible de los bienes de la creación y al precio más bajo posible; en cambio

el derecho de autor está “fundamentado en la idea de los derechos naturales: una autor esta autorizado a la protección de su trabajo como una materia de derecho y justicia”.¹⁵

Ahora bien, si hurgamos en la historia del derecho romano veremos que no se crea un derecho de autor, como lo conocemos actualmente, aunque sí hay una manifestación del derecho de autor en su perspectiva moral, ya que el autor podía disponer de la publicación de su obra, y los plagiarios (del latín *plagiaria*, secuestradores) eran mal vistos socialmente. Además, el plagio podía ser perseguido por medio de la “*actio iniriarum* que llevaba consigo efectos infamantes”.¹⁶ Este dato es muy importante, ya que marca la diferencia entre el derecho de autor de ascendencia romana y el *copyright* anglosajón, es decir, la gran importancia que en el derecho romano se le concedía al derecho moral antes que a su manifestación patrimonial. Por ejemplo, en la cultura griega, de la antigüedad, que como sabemos ejerce una gran influencia a los conquistadores romanos, quien escribía no lo hacía “por fama o prestigio (para eso uno se hacía maestro, retórico o sofista) menos todavía para enriquecerse, sino por un instinto de entrega literaria, ‘por amor al arte’”.¹⁷ Por supuesto, la figura del mecenas era muy importante, ya que gracias a su protección económica otorgada a los artistas creadores éstos podían desatenderse de las preocupaciones económicas cotidianas.

La aparición de la tecnología de la imprenta en el siglo XV tiene un significado impresionante no sólo en el desarrollo del conocimiento, sino por el cuestionamiento que se hacía al permitir la reproducción masiva de las obras. En efecto, la imprenta, al permitir la reproducción masiva, estableció la disparidad entre el costo de la primera copia y el costo unitario de las siguientes copias. De esta manera, desde sus inicios, el derecho de autor de-

¹⁵ Goldstein, Paul, *International Copyright, Principles, Law and Practice*, Oxford, University Press, 2001, pp. 3 y 4.

¹⁶ Serrano Migallón, Fernando, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 12.

¹⁷ *Ibidem*, p. 9.

pendía más del costo de la publicación que del costo del pago de regalías a los autores.¹⁸

El derecho de autor aparece en la Italia renacentista. A finales de 1460 aparece en Italia, en Roma y Venecia, con una unión de impresores, a los que el gobierno veneciano les otorgó, en los años de 1469-1517, una serie de “privilegios” relativos a los libros y a las impresiones, con lo que Venecia asume un liderazgo en la industria editorial italiana. Así, a través de los “privilegios” en Italia, se fue conformando el derecho de autor. No fue hasta 1544-1545 cuando se dio la primera Ley de Derechos de Autor expedida por el Consejo de los Diez, en Venecia. La ley básicamente prohibía la impresión de cualquier trabajo, a menos que se contara con permiso, dado por escrito por el autor. Disposiciones parecidas a los “privilegios” venecianos fueron adoptadas en Holanda y en Inglaterra.

En Inglaterra, el *copyright* se manifestó con un monopolio concedido con la finalidad de proteger el negocio de la impresión y la publicación. Esto “no tenía nada que ver con el estímulo a la ‘libertad de expresión’, ni tampoco se trataba de promover a la autoría, *per se*”.¹⁹

El primer cuerpo jurídico se encuentra en 1476 con las Caxton’s Founding, mediante las cuales la Corona trataba de dar una respuesta a las entonces nuevas tecnologías. Los propósitos de la regulación por parte de la Corona eran políticos y económicos. Políticos sobre todo, para controlar la divulgación de las ideas, a través de copias baratas y fáciles de producir críticas de disidentes a la Corona. Además, económicos, al otorgar una protección, mediante un pago, la Corona tuvo ingresos adicionales.

A mediados del siglo XVI la Corona cedió el control económico sobre los derechos de autor respecto a la publicación de libros a la Stationers Company de Londres, como una medida de

¹⁸ Wallerstein, Mitchel B., *op. cit.*, nota 2, p. 51.

¹⁹ *Ibidem*, p. 53.

carácter económico (la Stationers Company le pagaría a la Corona) y estrategia política (para no controlar directamente las obras).

El moderno derecho de autor o *copyright* de los Estados Unidos y la Gran Bretaña apareció a principios del siglo XVIII, y corresponde a la legislación de 1709-1710, denominada Act of Queen Anne (Estatuto de la Reina Ana) ser la pionera en la materia. El Estatuto contenía un derecho exclusivo de reimprimir la obra por un periodo de veintiún años. Una característica sobresaliente del Estatuto es que fue creado para beneficiar a los autores, y no tanto a los editores, los que hasta ese momento tradicionalmente habían sido beneficiados con los “privilegios”. Sin embargo, sólo se protege a las obras literarias. La protección a las esculturas, las pinturas, los fonogramas, las fotografías, etcétera, se produce posteriormente por la vía de las reformas a la ley. Por ejemplo, un derecho a las obras dramáticas se adiciona en 1833 y para las obras musicales, 1842.

La Copyright Act de 1911 adicionó un derecho de reproducción en grabaciones sonoras. La actual legislación inglesa sobre *copyright* se encuentra contenida en la Copyright, Designs and Patent Act de 1988, y representa una revisión muy importante del Acta de 1954 que ha sido reformada regularmente a fin de cumplir con las directivas de la Unión Europea sobre *copyright*.

Por otra parte, las ideas traídas por el Estatuto de la Reina Anna ejercieron gran influencia en Europa, sobre todo en Francia, España, Alemania y Austria. En Francia, como vimos anteriormente, los monopolios de la impresión terminaron con la Revolución, con la ley de 1791, que se considera la fundadora del derecho de autor francés. A esta ley le sigue la ley de 1793, que amplía los derechos para los autores, al concederles un derecho amplio contra la reproducción no autorizada de sus trabajos. Hasta la Ley sobre la Propiedad Literaria y Artística del 11 de marzo de 1957 sólo se han hecho cambios menores a estas leyes, y durante todo ese tiempo la adecuación de la legislación francesa se ha hecho por la vía de las decisiones jurisprudenciales, aunque ya las le-

yes contemporáneas de 1985 y de 1992 se han adecuado a las nuevas tecnologías.

En Alemania, el sistema de privilegios de impresión llegó hasta el siglo XIX. La primera ley alemana sobre derecho de autor se dio en 1837. A ella le siguieron las leyes de 1971, 1876, 1901 y 1907. Más adelante, la ley de 1965 tiene una revisión importante del derecho alemán.²⁰

El Convenio de Berna de 1886, que junto con la Convención de París de 1883 constituyen un eje de protección internacional de los derechos de la propiedad industrial y derechos de autor; es un elemento importante en la evolución del derecho de autor, en principio porque sirve como puente de la tradición jurídica del *copyright* y el derecho de autor y, por otra, porque es la base de negociaciones de una serie de tratados internacionales que forman lo que yo llamaría la primera generación de tratados internacionales de protección de la propiedad intelectual.

III. LA TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Antes de continuar con la evolución de los derechos de la PI me permito hacer un paréntesis para referirme a la territorialidad, que es un principio fundamental en la materia.

No hay duda que la PI es un elemento importante de la política jurídico-económica de los Estados. Su protección a escala internacional está definida por la “territorialidad”, que es uno de sus principios fundamentales, y que se refiere a que la protección de los derechos de la PI sólo tiene cabida en el territorio del Estado que la reconoce. Hay planes como en el caso de Europa, para tener un sistema único, que rebase las fronteras estatales de cada uno de los Estados europeos, para la administración de las patentes por ejemplo, pero en general la solicitud, la administración y la protección de los derechos de la PI son meramente territoriales.

²⁰ Goldstein, Paul, *op. cit.*, nota 15, p. 10.

20 PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRANSFORMACIÓN

Los Estados, para proteger a escala internacional sus derechos tienen que participar en tratados bilaterales o multilaterales.²¹ Este sistema de protección meramente territorial es inevitable mientras existan los Estados soberanos y la asimetría en su desarrollo. Precisamente, desde esta perspectiva podremos decir que la territorialidad, al evitar que se creen entidades supranacionales con amplios poderes para administrar la PI, al mismo tiempo da oportunidad a los Estados, con base en ciertos principios, para que legislen en el ámbito interno, buscando la satisfacción de sus intereses particulares.

Entonces, la territorialidad nos lleva a la creación, a nivel internacional, de una red bastante amplia y sofisticada de tratados internacionales que toman como eje fundamental las convenciones de París y Berna, sobre propiedad industrial y derechos de autor, respectivamente. Esa red de tratados internacionales constituye una primera generación de derechos de la PI.

IV. EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA PRIMERA GENERACIÓN

El desarrollo de la Primera Revolución Industrial trajo como consecuencia un éxito inusitado en la producción que desbordó los límites estatales. Los Estados industrializados de la época buscaban una forma de protección a nivel internacional de sus creaciones tecnológicas, de ahí que a través de la historia se ha venido formando un marco jurídico internacional que con el tiempo se ha convertido en una amplia red de tratados con un eje fundamental (París-Berna) compuesto de dos tratados internacionales creados ya hace más de un siglo. Esa red de tratados parte de la premisa concreta de que la PI tiene una aplicación territorial; es decir, los derechos de propiedad intelectual existen y sólo

²¹ Cornih, W. R., “The International Relations of Intellectual Property”, *Cambridge Law Journal*, Gran Bretaña, vol. 52, núm. 2, 1993, p. 47.

se pueden ejercer dentro de la jurisdicción del país o bajo las leyes que están autorizadas.

En efecto, el eje París-Berna está compuesto de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, el primer tratado internacional relativo a la protección de la propiedad industrial, y la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artística, de 1886.

Entonces, originalmente el eje París-Berna establece la estructura jurídica internacional con normas mínimas de protección del derecho de la propiedad intelectual y con principios torales.

El Convenio de París, que fue firmado el 20 de marzo del ya mencionado año de 1883, ha sido revisado en varias ocasiones.²² Se compone de 27 artículos, que se refieren a tres categorías diferentes, en lo que trata sobre los efectos que ellas tienen con relación a la legislación nacional de los Estados miembros:

- Aquellas disposiciones que obligan, o que permiten, a los Estados miembros legislar en relación con determinados aspectos del derecho de la PI.
- Normas que regulan los derechos y las obligaciones de personas de derecho privado al exigir o requerir que la legislación nacional de los Estados miembros se aplique a tales personas.
- Normas que regulan derechos y obligaciones de personas de derecho privado que serían aplicables directamente a la situación considerada.²³

Además, son destacables las siguientes características y principios del Convenio de París:

²² Bruselas, 14 de diciembre de 1900; Washington, 2 de junio de 1911; La Haya, 6 de noviembre de 1925; Londres, 2 de junio de 1934; Lisboa, 31 de octubre de 1958, y Estocolmo, 14 de julio de 1967, adicionalmente fue enmendado el 28 de septiembre de 1979.

²³ OMPI, “Principales tratados en materia de propiedad industrial”, *Derecho*, Lima, núm. 47, diciembre de 1993, p. 91.

22 PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRANSFORMACIÓN

- a) se crea una Unión entre los Estados miembros del Convenio de París, denominada Unión de París;²⁴
- b) los Estados miembros son libres de legislar de acuerdo con su interés nacional;
- c) se garantiza a los extranjeros un trato igual al nacional,²⁵ entendiéndose como nacional tanto a las personas físicas como a las morales;
- d) se asimila a los domiciliados a la condición de nacionales;²⁶
- e) se reconoce el derecho de prioridad cuando sea solicitado por un nacional de un Estado miembro dentro de otro Estado de la Unión dentro de doce meses;²⁷
- f) se reconoce el principio de independencia de las patentes;²⁸
- g) se reconoce el derecho del titular de la patente de importar artículos patentados,²⁹y
- h) se permiten licencias obligatorias, quedando cada país en libertad de dictar medidas legislativas que establezcan el otorgamiento de dichas licencias obligatorias.

Es observable que después del establecimiento de estos principios en la Convención de París, los Estados miembros tienen una gran libertad de legislar en los aspectos sustantivos y procesales de la PI, de acuerdo con sus intereses. Esta gran libertad que podría ser una virtud, fue criticada ampliamente. En efecto, el eje París-Berna, a pesar de sus varias adecuaciones, ha sido cuestionado tanto por los países desarrollados como los subdesarrollados. De parte de los países subdesarrollados hubo el intento

²⁴ Artículo 1o. del Convenio de París, que menciona también que el fin del Convenio es la protección de la propiedad industrial, entendiéndose por tal las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

²⁵ Artículo 2o. de la Convención de París.

²⁶ Artículo 3o. de la Convención de París.

²⁷ Artículo 4o. de la Convención de París.

²⁸ Artículo 4o. bis de la Convención de París.

²⁹ Artículo 5o. quater de la Convención de París.

de construir todo un nuevo sistema de transferencia de tecnología, que, por supuesto, tocaba los aspectos de la propiedad intelectual, en proyectos concretos que se sometieron a la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), y que tenían la forma de un Código de Conducta sobre la Transferencia de Tecnología;³⁰ o bien, de la misma Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que se quedó en un documento meramente retórico, en virtud de que no pudo trascender a la idea de una mera recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En efecto, los diagnósticos realizados en las décadas de los años sesenta y setenta sobre la actitud dañina de las empresas transnacionales poseedoras de tecnología en relación con la economía de los países subdesarrollados (costo altísimo de la tecnología, venta de tecnología antigua e inadecuada para el país huésped, etcétera)³¹ no tuvieron un impacto contundente en la creación de condiciones de intercambio tecnológico más adecuados a los países subdesarrollados.

Como sabemos, con base en estos diagnósticos se organizó un movimiento ambicioso para conformar un nuevo orden que incluía un derecho de la propiedad intelectual más elástico, menos riguroso. Esto correspondía a una estrategia general de los países

³⁰ Proyecto que quedó empantanado en dicho organismo internacional, por no lograr un acuerdo sobre su naturaleza jurídica. Aunque también hay que mencionar que algunos autores, como el profesor J. H. Reichman, buscando un cierto equilibrio entre los intereses de los países desarrollados y subdesarrollados reivindican el Código de Conducta “como marco para la cooperación internacional” además de que proporciona líneas a seguir para las legislaciones nacionales y para la regulación de relaciones contractuales (Reichman, J. H., “Actuales iniciativas de comercio concernientes a las relaciones internacionales en materia de propiedad intelectual”, *Revista Mexicana de Derecho de Autor*, México, año V, núm. 15, abril-junio de 1994, p. 20. Sobre ese proyecto también se puede consultar: Wionszek, Miguel, S., *Política tecnológica y desarrollo socioeconómico*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1975.

³¹ En la obra de Sábato, Jorge A., *Transferencia de tecnología. Una selección bibliográfica*, México, CEESTEM, 1978; podemos encontrar una amplia bibliografía sobre la temática.

subdesarrollados. La legislación mexicana de la década de los setenta en materia de inversión extranjera, transferencia de tecnología, patentes y marcas y derechos de autor es modelo de esta corriente.

Sin embargo, las tendencias neoliberales de los ochenta erosionaron poco a poco esta posición por la vía de los acuerdos comerciales de carácter bilateral de los Estados Unidos y los países subdesarrollados, que exigían una mayor protección de la propiedad intelectual contra la piratería y la competencia desleal.³² Por supuesto, esto en el marco de la crisis económica de los países subdesarrollados que se han denominado como la “década perdida”.

Aunque se han expresado posiciones triunfalistas por parte de los defensores del actual modelo de protección que actualmente impera,³³ la verdad es que muchas de las reivindicaciones que se hacían siguen vigentes (por ejemplo, mucha de la tecnología que se adquiere es una tecnología que está pasada de moda o bien altamente contaminante), pero la situación internacional prevaleciente hace imposible tomar otra posición. Por ejemplo, la necesidad de inversión extranjera hace que se tengan que modificar las reglas del juego en materia de protección de la propiedad intelectual, como requisito *sine qua non* para que llegue el capital de las empresas transnacionales.

V. CLASIFICACIÓN DE LOS TRATADOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN

Pero, volviendo sobre la estructura internacional de protección de la PI en los tratados de primera generación hay que decir, desde el punto de vista académico, y ante la complejidad del

³² Enyart, James R., “A GATT Intellectual Property Code”, *Les Nouvelles. Journal of the Licensing Executives Society*, vol. XXV, núm. 2, junio de 1990, p. 53.

³³ Por ejemplo llamando a los teóricos de la década de los setenta como “Third World’s high priests”. *Idem*.

sistema por la abundancia de la normativa internacional, que es posible hacer una clasificación de algunos de los tratados de primera generación en tres categorías:

- Tratados que establecen una protección internacional, basándose en criterios de creación de normas sustantivas.
- Tratados que facilitan la cooperación internacional en la creación de sistemas de carácter adjetivo que coadyuvan a la protección, salvando la característica de la territorialidad.
- Tratados que crean sistemas de clasificación sin los cuales sería imposible comunicarse de Estado a Estado, sobre el patentamiento el estado del arte, u otras áreas de la propiedad intelectual, y haciendo posible que los examinadores tengan acceso al conocimiento, que es amplísimo, protegido por la PI.

1. Los que establecen una protección internacional

Son tratados que son la fuente de la protección legal, sustantiva, creando toda una estructura jurídica común para todos los Estados que forman parte de ellos y manteniendo su carácter descentralizado sin que se llegue a crear un sistema con normas de solución de controversias. Los tratados más representativos en la materia son:

- a) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- b) Convenio de Madrid relativo a la Represión de las Indicações de Procedencia Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Productos, del 14 de abril de 1891.
- c) El Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
- d) Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, del 26 de septiembre de 1981.

- e) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 8 de septiembre de 1886.
- f) Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, Convención de Roma de 1961.
- g) Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados.

2. *Tratados que facilitan la cooperación internacional*

Con este tipo de tratados se crean instituciones, sistemas comunes, que coadyuvan a la protección de la PI. Se parte de la premisa del principio de territorialidad, y con él se crean, por ejemplo, un sistema para agilizar el patentamiento, o bien un sistema de protección de las marcas en varios Estados al mismo tiempo. Se crean normas que son la semilla de un sistema mundial con base en la soberanía de los Estados. Los tratados más representativos son:

- a) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
- b) Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
- c) Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.
- d) Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.
- e) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes.
- f) El Acuerdo de La Haya relativo al Depósito de Diseños Industriales.
- g) Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, del 29 de octubre de 1971.

- h) Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite.
- i) Tratado sobre el Registro Internacional de Trabajos Audiovisuales de Ginebra de 1989.

3. *Tratados que establecen sistemas de clasificación*

Ante el cúmulo impresionante de la PI, con estos tratados se crean sistemas de clasificación de los objetos de protección. Por ejemplo, los archivos nacionales cuentan con más de una docena de millones de patentes, lo que hace imposible para un examinador determinar el estado del arte en tal o cual invención si no se cuenta con un sistema de clasificación que facilite el acceso a los acervos de patentes. Así, con el sistema de clasificación el examen se reduce a un número limitado y accesible de patentes, en lugar de la búsqueda en millones de patentes, que parecería la búsqueda de una aguja en un pajar. Los tratados más importantes son:

- a) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para Efectos del Registro de Marcas.
- b) Convenio de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.
- c) Acuerdo de Viena que Establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.
- d) Acuerdo de Locarno que Establece una Clasificación Internacional para los Diseños Industriales.

Ahora bien, este sistema tiene una institución central, que es la Organización Mundial de Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI). El nombre de la organización era United International Bureau for the Protection of International Property (BIRPI). Sus oficinas se movieron de Berna a Ginebra. En 1967, en Estocolmo, se revisaron todas las cláusulas administrativas de todos los tratados multilaterales administrados por la BIRPI y se firmó una

nueva convención internacional: la Convención que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual entró en vigor en 1970, después de que se obtuvieron el número adecuado de ratificaciones. La OMPI es una agencia especializada de las UN. El acuerdo de vinculación se firmó 1974.

Los objetivos de la OMPI son:

- Promover la protección de la PI en todo el mundo a través de la cooperación entre Estados.
- Promover la creatividad intelectual.
- Facilitar la transferencia de tecnología relativa a la PI a los países subdesarrollados.
- Asegurar la cooperación entre las uniones de varios tratados administrativos por la OMPI.
- El tratado de la Unión firmado en Estocolmo en 1967 es un documento base.
- Registro, la recepción y el procesamiento de las solicitudes internacionales bajo el Tratado de Cooperación Patentaria o el Registro Internacional de Marcas o el Depósito de Diseños Industriales. Estas actividades se financian fundamentalmente a través de los derechos que pagan los solicitantes.
- Asistencia a los países en desarrollo.

Sus órganos son: la Asamblea General, la Conferencia, la Coordinación de Comité, el Secretariado o el *International Bureau*. Como vemos, es una estructura bastante compleja que tiene más de un siglo de funcionamiento y de evolución.

VI. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A pesar de que la PI no es una materia estrictamente de carácter comercial, es un fenómeno que desde el punto de vista político se puede ver como una respuesta a las propuestas del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), y que fue incluida en las negociaciones del GATT, debido a un esfuerzo bien concebido de las empresas e industriales, de los países desarrollados que lograron crear dentro del GATT el Comité de Propiedad Industrial (en inglés Intellectual Property Committee -IPC-).

El objetivo, que, aunque ambicioso, no estaba lejos de lograrse, era conformar las reglas internacionales de comercio, así como las nacionales, y con ese objetivo se pretendía elaborar un código³⁴ similar a aquellos que el GATT ha producido en relación con los productos y subsidios. Este código estaría formado de tres secciones básicas:³⁵

- a) Principios fundamentales para la protección de la propiedad intelectual. Se refieren a aquellos principios que ya se contienen en tratados internacionales o leyes “de los países con mayor tradición”, y constituyen un “estándar mínimo de protección de la propiedad intelectual”. Estos principios se refieren a los límites de cada uno de los aspectos de la propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales, semiconductores y el secreto industrial.³⁶

³⁴ Recordemos que la propuesta de los países subdesarrollados por crear un Código de Conducta de la Transferencia de Tecnología quedó congelado en la Organización de Naciones Unidas.

³⁵ Tomado de Enyart, James R., *op. cit.*, nota 32, pp. 55 y 56.

³⁶ En materia de patentes “se reconoce que la Convención de París es inadecuada”, y que los siguientes principios constituyen un patrón internacional:

No discriminación. Un país no puede excluir a las medicinas, los químicos, la biotecnología y otras formas parecidas, de la patentabilidad; se debe reconocer una vida promedio de veinte años de la patente; las licencias obligato-

30 PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRANSFORMACIÓN

- b) Elementos esenciales relativos a los procedimientos de represión de la violación de la propiedad intelectual
- c) Mecanismos de consulta y solución de controversias.

Estos principios en la práctica son los actuales parámetros de la legislación en materia de propiedad intelectual a escala mundial.

Se puede discutir sobre los orígenes de estos parámetros o “patrones”, y en esa discusión reconoceríamos dos posturas fundamentales: aquella de los que consideran que estos parámetros son parte de un proceso mundial, producto de la globalización de la economía que postula que actualmente quien quiera participar debe adecuarse a los “patrones” internacionales; aún los países que antes tenían una economía planificada ahora deben conformar su estructura legislativa interna a lo que ellos dispongan; tal es el caso, por ejemplo, de China, que desde hace una década, por primera vez, está regulando a nivel interno el derecho de autor,³⁷ y no se diga de los Estados de Europa Oriental, que antes conformaban el bloque socialista; urgidos de insertarse en la economía internacional están legislando en materia de propiedad intelectual siguiendo los parámetros mencionados.

rias deben limitarse; el licenciamiento no se debe impedir al imponer términos y condiciones irracionales a las partes.

En lo tocante a las marcas; la protección a través de ellas se hará a tres objetos o dimensiones, dentro de los cuales se incluye la marca de servicios; no se debe restringir el derecho marcario mediante la exigencia de requerimientos del uso de las marcas conjuntamente con marcas locales; el término de la marca debe ser de diez años.

El derecho de autor. Aquí se sigue a la Convención de Berna, aunque se le adicionan algunos elementos como los programas de cómputo y de bancos de datos.

Los diseños industriales: el plazo de protección no debe ser mínimo de diez años; los semiconductores se deben proteger, por lo menos por un plazo de veinte años, y no se debe de autorizar licencias obligatorias.

El secreto industrial: la legislación local debe contener una protección adecuada.

³⁷ Véase “Peoples Republic of China. First PRC Copyright Law will Take Effect in June”, *World Intellectual Property Report*, vol. 4, núm. 10, octubre de 1990, p. 228.

Sin embargo, otra postura sería la de considerar la “americanización” del derecho de la propiedad intelectual. Esta postura tiene su fundamento en varios hechos, por ejemplo: las “sugerencias” que realiza Estados Unidos a los países que no contienen esos “patrones” de protección de la propiedad intelectual, para que modifiquen su legislación.

Como lo analizamos en apartado especial, los Estados Unidos, con fundamento en la denominada “Special 301” Intellectual Property Provisions, de la Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988, implementa, a través de su representación comercial (U.S. Trade Representative), una política comercial que, uniendo negociaciones de carácter comercial incluye “sugerencias” de elevar el nivel de protección de la PI.³⁸ A esto hay que adicionar el gran éxito que tuvo este país de lograr incluir el tema de la PI en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, en lo que se ha denominado como TRIPS (abreviatura de Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) o también conocido como ADPIC, por su denominación en español.

Esta última postura de la americanización de los derechos de la PI no es desdeñable si tomamos en cuenta también la potencialidad económica de los Estados Unidos que le permite márgenes de negociación comercial ventajosos.

Al final de cuentas, creemos que ambas posturas son ciertas; cada una de ellas tiene elementos de verdad. Nos enfrentamos a una realidad innegable: la creación de parámetros mundiales en materia de inversión extranjera, y esos parámetros se conforman fundamentalmente por las iniciativas de los países con más poderío económico, entre otros por los Estados Unidos.

³⁸ Véase “United States Trade Representative’s Fact Sheet on offending countries under ‘Special 301’ provision of Trade Act”, *World Intellectual Property Report*, vol. 4, núm. 6, junio de 1990, p. 138.

1. *Gestación del ADPIC (la segunda generación de tratados de PI)*

Con la inserción de la protección de la PI en los grandes acuerdos comerciales de libre comercio, como el ADPIC y el TLCAN, se crearon estándares en la protección de PI (patentes, marcas, secreto industrial, circuitos integrados, derechos de autor, variedades vegetales, etcétera). La búsqueda de estándares tiene que ver con el desarrollo a velocidad impresionante de la tecnología, en la segunda mitad del siglo XX, impulsado por la Tercera Revolución Industrial y la globalización de la economía. La idea de protección de la PI a escala global ya la habían llevado a efecto los Estados Unidos con la aplicación de sus mismas normas comerciales internas, lo cual rompe con la estructura del derecho internacional, ya que se trata de una extensión de las leyes internas estadounidenses tratando de regir a nivel interno de otros países.

La creación de estándares internacionales produce un efecto de una mayor protección, en virtud de que aquellas se ligan con sanciones para los violadores, además de unirlos con un sistema de solución de controversias. Precisamente, al poseer sanciones y un esquema de solución de controversias, este esquema de protección se diferencia del esquema del eje París Berna, y me hace pensar en un nuevo esquema de tratados de segunda generación de protección de los derechos de PI.

Pero, refiriéndome a su génesis, puedo decir que la gestación de la creación de esos parámetros o estándares internacionales aparece en la primera mitad de la década de los años ochenta. Todavía, a inicios de esa década, en 1981, la PI no se encontraba en la lista inicial de asuntos potenciales de negociaciones en una nueva ronda de negociaciones multilaterales que para entonces ya se tenían identificados. Aunque hay que decir que sí se tenía identificado un tema afín: las industrias de alta tecnología.

Según Geza Feketekuty, ex consejero en la Oficina de Representantes de Comercio de los Estados Unidos, cuando a principios de la década de los años ochenta el representante comercial

de los Estados Unidos en aquel tiempo, Bill Brock, empezó a consultar con los hombres de negocios de su país sobre la posibilidad de emprender una nueva ronda de negociaciones en el seno del GATT, encontró que representantes de algunas de las más grandes empresas transnacionales, como John Opel, presidente de IBM, y Ed Pratt, presidente de Pfizer, expresaron un gran interés en mejorar el tratamiento, a escala mundial, de la PI. En esa perspectiva, la OMPI no protegía adecuadamente sus intereses, no estaba al tanto de las nuevas corrientes, además de que no reconocía la interrelación entre comercio y PI.

La idea de unir comercio con PI necesitaba de un impulso poderoso; por eso, con el patrocinio del gobierno estadounidense, algunas de las principales empresas estadounidenses se organizaron en una coalición con el fin de avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo en materia de PI en el contexto de las negociaciones comerciales. Esa coalición sobre PI realizó una campaña de cabildos que resultó ser efectiva, ya que incluyó una alianza con la comunidad de negocios japonesa y europea.

Fruto de sus discusiones fue un documento de cien páginas que fue presentado por sus respectivos nacionales a los gobiernos de Estados Unidos, Europa y Japón. El consenso sobre una posición común sobre dicho documento se alcanzó en el tiempo récord de doce meses. El éxito se debió a la organización y la activa búsqueda de aliados en otros países e involucró a los gobiernos.³⁹ Y así es como nació después el ADPIC, que es el anexo 1C de la Carta de la OMC y en el que además se inspira el capítulo XVII del TLCAN.

Independientemente del objetivo fundamental del ADPIC, que es “fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de PI y de velar por que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su

³⁹ Feketekuty, Geza, “Intellectual Property-The Major Shifts That Are Taking Place in the World Economy”, en Smith, Murray G, (ed.), *Global Rivalry & Intellectual Property, Developing Canadian Strategies*, Canadá, Halifax, Nova Scotia, The Institute for Research on Public Policy, 1991, pp. 60 y 61.

vez en obstáculos al comercio legítimo”, también se expresa el reconocimiento de los “objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, *con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología*” (las cursivas son nuestras).

Además, se reconoce “las necesidades especiales de los países miembros menos adelantados, por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que *esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica racional y viable*”.

2. Contenido del ADPIC

El ADPIC está compuesto de 73 artículos, pero independientemente de estas disposiciones, sirve como un puente a otros cuerpos normativos, como el Convenio de París (artículo 2-1), el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual, respecto de los circuitos integrados (artículo 2-1). Aunque respecto de las convenciones de Berna y Roma, establece la obligación a las partes de notificar al Consejo del ADPIC cuando se haga uso de las excepciones a que se refieren los artículos 6o. de Berna y 16-1b de Roma.⁴⁰

El ADPIC se basa en los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida, aunque estos principios tienen la excepción, en lo que se refiere a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de la PI estipulados

⁴⁰ Berna establece que cuando una de las partes “no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en algunos de los países de la Unión”. Y por su parte, Roma se refiere a la facultad de las partes en este tratado de no aplicar el mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión, de autorizar o prohibir “la comunicación al público, de sus emisiones de televisión, cuando esto se efectúa en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada”.

en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI (artículo 5o. del ADPIC).

Los objetivos están expuestos en el artículo 7o. del ADPIC, y se refieren a:

- Contribuir a la promoción de la innovación tecnológica.
- A la transferencia y difusión de tecnología.

Estos dos objetivos son en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos científicos y tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Los dos objetivos son de suma trascendencia, y desgraciadamente olvidan tanto a la doctrina como la práctica de los Estados, y ponen su mayor acento en la protección y administración de la PI. En este caso, omiten la respuesta, ¿para qué?

3. *Capítulo XVII del TLCAN*

Si bien algunos autores consideran que las negociaciones sobre PI del GATT influenciaron las relativas al TLCAN, no hay duda en que el resultado contenido en este último documento ha superado (por supuesto, en la perspectiva de los Estados Unidos) a lo logrado en el seno del GATT.⁴¹ A tal grado se valorizan las

⁴¹ En su tiempo, el estancamiento del GATT fue atribuido por H. Bale a países como la India, Egipto la división de la Comunidad Europea y la pasividad japonesa: "...because of the retrogressive obstinancy of countries such India and Egypt, as well as the split among key trade partners created on the TRIPS issue by European Community negotiators, who have sought advantages mainly from the United States rather than work to raise the standard of intellectual property protection word wide. Nor are Japanese negotiators playing a helpful role, as they appear to be passively waiting...". Véase Bale, Harvey E. Jr., "The Protection or Intellectual Property in the Pharmaceutical Industry and the North American Free Trade Agreement", *The North American Free Trade Agreement; Its Scope and implications for North American's Lawyers, Businesses and Policymakers*, EUA, American Bar Association, 1993, p. 2.

disposiciones del TLCAN que se consideran como un modelo a seguir en futuras negociaciones.

Hasta el momento, los puntos de divergencia se encuentran en la mayor protección que el TLCAN otorga en lo que se refiere a el trato nacional, el periodo de tránsito regulado por el artículo 1709-4, las licencias obligatorias, los derechos contractuales en el caso de los derechos de autor y la regulación de la biotecnología,⁴² entre otros aspectos.

Por otra parte, los especialistas norteamericanos no dejan de ver a las disposiciones del tratado en materia de propiedad intelectual con aire triunfalista. Y tienen razón, sobre todo, porque consideran que es resultado de los esfuerzos de sus negociadores.⁴³

El punto de referencia para la negociación de los Estados Unidos fue la Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988. En un detallado informe de uno de los participantes en la negociación del TLCAN, el Industry Functional Advisory Community on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC), se mencionan cuáles fueron los objetivos a alcanzar en la negociación, creemos conveniente reproducirlos:

- Asegurar y confirmar en un acuerdo multilateral los diferentes avances hechos por México en 1991 respecto de la protección de la PI.

⁴² Lycke, Lawrence E., “NAFTA and Intellectual Property”, *International Trade Law and Latin America Research Paper*, inédito, pp. 39-42.

⁴³ Véase, por ejemplo, la siguiente expresión: “Gracias a los incansables esfuerzos de la USTR, con el tremendo apoyo por parte de los departamentos de Comercio y de Estado, el TLCAN representa los patrones más altos de protección de la propiedad intelectual, respecto de cualquier otro acuerdo internacional. Las provisiones sobre propiedad intelectual contenidas en el capítulo XVII del TLCAN beneficiarán a la investigación sobre la industria farmacéutica y otras industrias, de manera significativa” (traducción de M. B. R.). Bale Herve E. Jr., “New GATT Draft text is a potential Step Backwards for Intellectual Property Rights”, *The North American Free Trade Agreement its Scope and Implication for North American's Lawyers, Businesses and Policy makers*, American Bar Association Section of International Law and Practice and the Division for Professional Education, 1993, p. 16.

- Proveer acciones efectivas y expeditas de carácter civil y penal para los nacionales de los tres países, incluyendo mejores recursos en los cortes locales o foros similares.
- Proveer, asimismo, un acceso más fácil a la policía y otras agencias represoras y mejorar los recursos de PI en las fronteras.
- Restringir las prácticas de las licencias obligatorias y, en particular, alcanzar el reconocimiento de la importación como elemento para satisfacer el requisito del uso.
- Eliminar aquellos aspectos de las licencias obligatorias del sistema canadiense que discrimina los productos farmacéuticos.
- Eliminar la derogación al trato nacional que produce una discriminación contra los titulares de la PI.
- Asegurar el reconocimiento total de la transferencia contractual y otras soluciones contractuales en derecho de autor.⁴⁴

Objetivos que con creces logran los negociadores estadounidenses frente al poco poder de negociación de México.

En suma, los tratados internacionales de la segunda generación presentan las siguientes características:

- a) Se contienen en tratados de carácter comercial (TLCAN, OMC y otros) que al ligarse con ellos, al mismo tiempo se unen a mecanismos institucionales de solución de controversias.
- b) Toman como base los tratados de la primera generación.
- c) Aumentan la protección de la PI.
- d) Establecen normas de carácter sustantivo y ampliamente de carácter adjetivo a fin de que sean incorporados por el derecho interno.

⁴⁴ Véase *Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights on the North American Free Trade Agreement*, 11 de septiembre de 1992, p. 2.

- e) Al estar ligados al comercio fácilmente se ligar a sanciones comerciales en caso de incumplimiento.

4. *Los actos unilaterales de los Estados en materia de PI*

La importancia de la PI en el comercio mundial, sobre todo el significado que tiene como elemento de protección de la ventaja tecnológica de los países industrializados, ha llevado a algunos países desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos, a legislar ampliamente en su interior, produciéndose normas internas que tienen una trascendencia internacional.

El análisis del fenómeno es necesario, ya que a pesar de que entraron en vigor los acuerdos de segunda generación sobre PI negociados en los acuerdos comerciales, que ya he reseñado, que constituyen el marco jurídico internacional aplicable en caso de violación de la normativa en materia de PI, la normativa estadounidense se mantiene en vigor, como una espada de Dámocles que pende sobre los demás Estados.

5. *El desarrollo de la Especial 301*

En 1974, los Estados Unidos expidieron la Trade Act que contiene disposiciones contra los socios comerciales de los Estados Unidos que están involucrados en “competencia desleal”.⁴⁵ La sección 301 de esta ley concedió al presidente de los Estados Unidos amplias facultades para sancionar a otros Estados que realicen esa competencia desleal. La aprobación por el Congreso estadounidense de esta ley es el resultado de la insatisfacción del Congreso por la manera en como se protegía el comercio de los Estados Unidos bajo el GATT. A su vez, esto es resultado de los cabildeos de la industria, de los sindicatos de trabajadores y de las agrupa-

⁴⁵ Al respecto véase el trabajo de Newby, Kim, “The Effectiveness of Special 301 in Creating Long term Copyright Protection for U.S. Companies Overseas”, *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Syracuse, vol. 21, primavera de 1995, pp. 29-63.

ciones de comerciantes de los Estados Unidos que alegan, ni más ni menos, que han sufrido pérdidas cuantiosas por la rampante piratería en muchos países.

Más tarde, en 1988, el Congreso de los Estados Unidos, todavía inconforme con el déficit del presupuesto del gobierno norteamericano, aprobó la expansión de los poderes de la 301, mediante la aprobación de la Omnibus Trade and Competitiveness Act. De acuerdo con esta nueva 301, las facultades que tenía el presidente de investigar y sancionar pasaron a manos de la representación comercial, es decir, de la United States Trade Representative (USTR), la cual actúa con amplias facultades dentro del marco de esa ley. También se realizaron dos reformas que produjeron dos subsecciones. Una fue la Súper 301, y otra la Especial 301. La primera está destinada a sancionar a los países que establecen barreras comerciales, y la segunda, que es la que nos interesa, se refiere a sólo a la protección de la PI.

De esta manera, la Especial 301 requiere que la USTR prepare una lista anual de los países que realicen una flagrante violación de la propiedad intelectual de los Estados Unidos. Cada año, la USTR identifica a los países que siguen una política de no protección de la propiedad. Esta lista se denomina la Priority Foreign Countries, y además otras dos listas la Priority Watch List y la Watch List. Estas dos últimas listas no son jurídicamente obligatorias; sin embargo, la USTR las publica como medidas preventivas, para decirle a los Estados que tienen un grado menor de infracción, pero que ya preocupa a los estadounidenses.

Hay que notar que en 1989 México estuvo incluido en la Priority Watch List, es decir, en la antesala de la Priority Foreign Country. La negociación del Tratado de Libre Comercio y después su ley de 1991, lo sacaron de la lista. Sin embargo, en virtud de la laxitud en la aplicación de la normativa contra la piratería de los derechos de

autor y la violación de las normas marcarias lo regresa a la lista negra de la Watch List en 2003.⁴⁶

Ahora bien, la USTR tiene amplias facultades para dictar sanciones; puede, por ejemplo, suspender los beneficios comerciales, imponer restricciones al comercio o bien instar al país violador a concertar acuerdos en donde éste se comprometa a mejorar su nivel de protección de la PI. En la práctica, se ha aplicado la Especial 301 a Taiwán, China, Tailandia y se ha producido, en todos ellos, una nueva legislación sobre la materia. Aunque los Estados Unidos reconocen la autoridad de la OMC para resolver controversias, ellos mantienen su autoridad para dictar sanciones en el marco de su derecho interno; por lo menos así se manifiesta en sus pronunciamientos oficiales.⁴⁷

Pero uno se puede preguntar válidamente ¿cuál es la razón de tal postura de los Estados Unidos? Para entenderla simplemente hay que ver algunas cifras reveladoras de la importancia económica que tiene la PI en los Estados Unidos. El profesor Richard Poster, conocido por sus análisis económicos en el derecho, en este caso asociado con William Landes, nos dice que entre 1980 y el año 2000 la tasa promedio de crecimiento de los empleos en el área de la ciencia y la ingeniería en los Estados Unidos fue de 4.9%, es decir, 4 veces más que el crecimiento total de la tasa anual de crecimiento del empleo, mientras que entre los años 1982 y 2000, el número de personas empleadas como autores creció a una tasa anual de 8.7%, y los diseñadores a una tasa

⁴⁶ “United States Trade Representative”, *2003 Special 301 Report*, Washington, mayo de 2003.

⁴⁷ En su reporte del año 2003, la USTR expresó lo siguiente: “Several countries do not appear to meet their TRIPS obligations. The United States will consider all options, including but not limited to possible initiation of new WTO dispute settlement cases, in working with these countries toward full TRIPS implementation. The US will continue to consult in the coming months with all of these countries in an effort to encourage them to resolve outstanding TRIPS compliance concerns as soon as possible”. Lo subrayado es una muestra de que Estados Unidos no tiene límites cuando se refiere a sancionar y aplicar su derecho interno en materia de PI.

anual de 9.2%; asimismo, entre 1987 y 1999, en un periodo de sólo doce años, los ingresos anuales de los Estados Unidos por concepto de comercio extranjero en PI se incrementaron de 10 billones a 36.5 billones de dólares, contra el pago de parte de los Estados Unidos a los propietarios extranjeros de PI, en el año de 1999 de sólo 13 billones de dólares.

La cantidad de 36.5 billones de dólares no es del todo exacta, ya que se calcula una cifra mayor, dado que se habla de que la PI es el mayor producto de exportación de los Estados Unidos. Además, los productos de exportación de alta tecnología de los Estados Unidos, tales como computadoras y equipo electrónico constituían un monto de 190 billones de dólares en el año de 1998 del total de 690 billones de dólares de exportación (28%), y la exportación de industrias de *copyright*, incluyendo películas y programas de cómputo, fueron de 89 billones de dólares en el año 2001.⁴⁸

Son cifras elocuentes que nos hablan, en primer término, de la gran importancia que tiene la PI en la economía de los Estados Unidos, y en consecuencia de la enorme importancia que tiene la regulación de la protección de la PI, no sólo en el interior de ese país, sino más allá de sus fronteras.

6. La ilegalidad de la 301

A escala internacional, India, Brasil y Francia son los países más acérrimos oponentes de la 301, y con razón, ya que ella no sólo viola los principios que rigen el comercio exterior, como por ejemplo el principio de no discriminación, sino los principios generales del derecho internacional, como la no intromisión en los asuntos internos de los Estados, la igualdad soberana de los Estados y la obligación de solucionar por vías pacíficas las

⁴⁸ Landes, William y Posner, Richard, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard, Belknap Press of Harvard University Press, 2003, pp. 2 y 3.

controversias.⁴⁹ La aplicación de este tipo de medidas unilaterales viola los siguientes artículos de la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC): el I, que se refiere al tratamiento de nación más favorecida; el II, que prohíbe el incremento de cargas; el XI, que prohíbe las cuotas. En general, toda medida de sanción unilateral debilita las reglas y el mismo comercio multilateral que está contenida en las reglas de comercio de la OMC.⁵⁰

Por otra parte, se puede observar que también se violaría la legalidad internacional, en caso de que se aplicara a sus socios comerciales de América del Norte, es decir, a México y Canadá. En efecto, uno de los objetivos fundamentales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en adelante TLCAN) es barrer con todo tipo de obstáculos al libre comercio entre los tres países. El TLCAN se rige por tres principios: el trato nacional, el trato de la nación más favorecida y la transparencia, y con base en ellos se pone, entre otros objetivos, “eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes”.⁵¹

Entonces, sería claro que al aplicarse unilateralmente la 301, aparte de establecer obstáculos al comercio exterior, los Estados Unidos estarían soslayando las vías de solución de controversias establecidas en el mismo TLCAN como en la OMC, con lo que se estaría debilitando el sistema multilateral de solución de controversias.

En efecto, al crearse en el marco de la OMC y del TLCAN sendos sistemas de solución de controversias, incluyendo en materia de PI, la argumentación de los Estados Unidos de que no había mecanismos internacionales adecuados para proteger la PI cae por tierra. Por lo tanto, la intención manifiesta de mantener

⁴⁹ Artículo 2o., incisos 1,3, 4 y 7 de la Carta de San Francisco.

⁵⁰ Gonzáles, George Y., “An Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North American Free Trade Agreement”, *Harvard International Law Journal*, Boston, vol. 34, núm. 2, primavera de 1993, pp. 305-331.

⁵¹ Artículo 102 del TLCAN.

vigente la Especial 301,⁵² insistimos, debilita el sistema internacional, además de que en forma soberbia Estados Unidos mantiene esta disposición como una “espada de Dámocles” contra los posibles infractores de las reglas internacionales de la PI.

Hasta el momento la regulación contenida en la sección 30 de la Trade Act de 1974, la “Súper” 30 y varias disposiciones especiales de la 301, están todavía en vigencia. La USTR continúa emitiendo *watch list*, particularmente para la Especial 301, relativa a la PI. Sin embargo, la Súper 301, que permite designar a los países que sistemáticamente niegan los Estados Unidos los beneficios negociados de conformidad con los acuerdos comerciales no ha sido ejecutado en los últimos diez años. Aunque los *Watch list* siguen impactando a algunos países; pero supuestamente los límites serán la negociación comercial multilateral, es decir, en el caso de la PI, el Acuerdo ADPIC.

En realidad, la sección 301 sirve con cierta efectividad como un vehículo doméstico utilizado por algunos grupos industriales para llamar la atención del gobierno de violaciones a acuerdos comerciales, y de esta manera presionar a actuar, concretamente a la USTR.

Por supuesto, en el marco del GATT-OMC los Estados que se vean afectados por tal amenaza pueden recurrir a este marco jurídico internacional. Tal cosa sucedió en 1995, cuando Estados Unidos invocó la sección 301 para sancionar a Japón. Este país trajo el asunto al seno de la OMC, y el conflicto terminó en una negociación.

⁵² Existía un plan, originado por el senador R. Dole de abandonar la OMC en caso de que los paneles de solución de controversias de esta organización actúen “sin autoridad o arbitrariamente tres veces dentro de cinco años”.