

MANUEL BECERRA RAMÍREZ
Coordinador

Derecho de la propiedad intelectual

Una perspectiva
trinacional

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Una perspectiva trinacional

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Serie H: ESTUDIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, Núm. 26

Formación en computadora y elaboración de formato PDF: Dante Javier Mendoza Villegas

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Una perspectiva trinacional

MANUEL BECERRA RAMÍREZ
Coordinador



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO, 2000

Primera edición: 1998
Primera reimpresión: 2000

DR © 2000. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-6615-9

PRÓLOGO

En las últimas décadas ha crecido en importancia la protección de la propiedad intelectual¹ a nivel internacional, sin duda en virtud de su relación estrecha con la tercera revolución industrial² en curso y la importancia de la competencia tecnológica entre los países. Muestra de tal importancia es la inclusión de la protección de la propiedad intelectual en las grandes organizaciones de comercio como el GATT, que dio origen al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas (conocido como ADPIC o bien por sus siglas en inglés TRIPS) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), amén de las disposiciones sobre propiedad intelectual que se dictan en el seno de la Comunidad Europea (ver aquí el trabajo de la profesora Y. Gendreau). La importancia de la propiedad intelectual es comprensible si vemos que lo que se está protegiendo es el conocimiento que produce tecnología y que actualmente es el factor fundamental de desarrollo económico y de competencia a nivel internacional. Precisamente, esa competencia por tecnología a nivel internacional es un signo distintivo de la actualidad, en donde el derecho de la propiedad intelectual juega un factor fundamental. Sobre ese tema, el trabajo del profesor D. Poulin se refiere a un fenómeno de la telemática,³ que a finales del siglo parece convertir realmente al mundo en una verdadera aldea global que décadas atrás visualizaban los sociólogos de la comunicación como una quimera. Nos referimos al fenómeno del Internet, el cual rompe con muchos esquemas tradicionales del derecho y proporciona retos a la ciencia jurídica.

1 Concepto que ha adquirido carta de naturalización internacional en los últimos años y que abarca tanto los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor (con sus nuevos componentes: los programas de computación y los bancos de datos), así como los nuevos derechos derivados de los desarrollos tecnológicos como la protección de los circuitos integrados y las nuevas variedades vegetales.

2 Que se manifiesta en el explosivo desarrollo de las tecnologías de la computación, de la comunicación, de la biotecnología, etcétera.

3 Tecnología que es producto de las tecnologías de la computación con las de la comunicación.

De esa manera, podemos afirmar que a nivel internacional con los tratados clásicos sobre propiedad intelectual, como las Convenciones de París y Berna, el acuerdo TRIPS, el capítulo XVII del TLCAN y los nuevos tratados⁴ se han configurado estándares internacionales sobre protección de la propiedad intelectual. Hay que reconocer que en gran parte esos parámetros reflejan las legislaciones de los países desarrollados siguiendo la tendencia internacional que tienden a la protección de sus tecnologías en contra de la copia ilimitada en países en donde el concepto de protección de la propiedad intelectual es todavía muy débil, fundamentalmente por una filosofía tradicional que niega la protección del conocimiento como un factor de desarrollo interno.⁵

Por su parte, las legislaciones internas, sobre todo las de los países subdesarrollados, están dando un giro de 180 grados en sus legislaciones adecuándose a los parámetros internacionales. Esos cambios han ocurrido en forma muy destacada en nuestro país y, aún más, en América Latina, siguiendo la tendencia internacional (ver los trabajos de F. Serrano Migallón, J. Cristiani y M. Becerra Ramírez; por lo que hace a América Latina ver el trabajo de Y. Huerta Casado). De tal manera que esa transformación, que fundamentalmente viene de la cúpula hacia abajo, todavía está sujeta a un análisis teórico, y sobre todo a una asimilación y su aplicación por parte de los diferentes factores involucrados en la creatividad o innovación.

Aunque son los países subdesarrollados los que más resienten esta transformación de sus derechos de propiedad intelectual, hay que notar que los países desarrollados también han hecho adecuaciones importantes en sus sistemas jurídicos internos (ver los trabajos de G. Bisson, M. Goudreau, que se refieren a la experiencia canadiense, y a L. Kurtz, que se refiere a Estados Unidos). Por supuesto que la perspectiva es diferente en relación con los países subdesarrollados, ya que parten de diferente cultura y nivel de desarrollo tecnológico.

Pero hay que reconocer que la importancia y la espectacularidad de los cambios producidos a nivel internacional, vía TRIPS o TLCAN, también dan mucha “tela de donde cortar” en lo que se refiere a la necesidad

4 Mencionemos por ejemplo el Tratado de Washington de 1989 sobre Circuitos Integrados.

5 Sin embargo, hay que reconocer que el debate entre los que están a favor de una mayor protección de la propiedad intelectual y los que la niegan, como factor del desarrollo de los países desarrollados, todavía se mantiene con razonamientos profundos de ambos bandos.

de un análisis teórico (ver, por ejemplo, el trabajo del Paul Geller sobre la solución de controversias en el seno del acuerdo TRIPS).

Un aspecto que está íntimamente ligado a la propiedad intelectual y en donde no se ha puesto mucha atención en nuestro país es en la diseminación del conocimiento científico y tecnológico. Esto quiere decir que con la mayor protección de la propiedad intelectual no se va a producir automáticamente una transferencia de tecnología en nuestros países. El concepto: amplia protección de la propiedad intelectual es igual a inversión y desarrollo tecnológico, no es muy claro en su segundo aspecto, ya que si bien la mayor protección puede dar confianza a los inversionistas y una entrada de tecnología, esto no asegura que se producirá una transferencia del conocimiento tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La respuesta exige, sin duda, un análisis mucho más amplio y profundo, pero por lo menos aquí tenemos una propuesta: en el trabajo del profesor canadiense C. Mathurin, que se refiere al problema de la diseminación del conocimiento, y sin duda es un aspecto clave de la transferencia del conocimiento científico y tecnológico.

El tema de la propiedad intelectual, por supuesto que está también ligado con el tema del desarrollo tecnológico de los países subdesarrollados. En México un elemento de la estrategia de industrialización es la industria maquiladora. La profesora M. Gambrill analiza la modernización industrial de las maquiladoras en el marco del TLCAN.

Un punto que nos parece clave es cómo este nuevo derecho de la propiedad intelectual que se ha formado a nivel internacional puede dar las bases para que, a nivel interno, países como México puedan estructurar su sistema jurídico con miras a crear las bases de su propio desarrollo. De ahí la importancia de conocer y estudiar diferentes experiencias de especialistas con otro tipo de perspectivas alrededor de la propiedad intelectual y la industrialización. La mayoría de los trabajos que aquí se presentan fueron discutidos por sus autores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el verano de 1994 en el Primer Foro Trilateral sobre Propiedad Intelectual e Industrialización, y en lo posible fueron puestos al día.

Manuel BECERRA RAMÍREZ

EL RÉGIMEN CANADIENSE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*

Gregoire BISSON¹

SUMARIO: I. *Canadá en la arena internacional de la propiedad industrial.* II. *Panorama general del régimen de propiedad industrial canadiense.* III. *Un comentario general acerca de los cambios relativos a la propiedad industrial en Canadá.* IV. *Aspectos generales de la Ley de Marcas canadiense.* V. *Aspectos generales de la Ley de Diseño Industrial.* VI. *Aspectos generales de la Ley de Patentes.* VII. *La Ley sobre Reproducción de Vegetales (nuevas variedades vegetales).* VIII. *Conclusiones. Observaciones sobre los futuros desarrollos.*

El propósito de este trabajo es dar una visión general de la legislación sobre la propiedad industrial canadiense, y se pone especial atención en dos aspectos que pueden tener interés para los no canadienses; nos referimos concretamente a cuáles son los cambios más importantes que han ocurrido recientemente y si esos cambios han sido, o no, realizados en concordancia con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y cuáles son las reglas y principios fundamentales, de conformidad con las obligaciones derivadas de los tratados, que se desprenden de la legislación sobre propiedad industrial.

Después de haber hecho esto, será necesario decir algo acerca de cuáles serán los cambios más importantes que ocurrirán en virtud de la aplicación, en Canadá, del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, por su denominación en inglés) derivado de las negociaciones en el seno del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT).

* Título original "The Canadian Industrial Property Regime".

¹ Al momento de escribir este trabajo el autor era Senior Legal analyst, del *Intellectual Property Policy Directorate* del *Federal Department of Industry* de Canadá. El autor reconoce la ayuda del maestro Lucie Guibault en la preparación final de la versión en inglés de este artículo.

Primero es necesario recordar en dónde se encuentra Canadá, en la arena de la propiedad industrial internacional; es decir, revisar la participación de Canadá en los tratados internacionales y las negociaciones comerciales relativas a la propiedad industrial.

I. CANADÁ EN LA ARENA INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los tratados que constituyen el marco de la propiedad industrial internacional se pueden dividir en tres categorías:

- tratados que proveen una protección sustancial a la propiedad intelectual;
- tratados que facilitan la protección internacional, y
- tratados que establecen las clasificaciones internacionales.

Canadá es miembro de dos tratados que se refieren a la protección sustancial de la propiedad intelectual: la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a la cual Canadá se adhirió en 1925,² años después lo hizo México y casi 40 años después Estados Unidos de América; y en 1991 se adhirió a la Convención UPOV, la Convención Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas.³

Canadá también ha estado participando activamente en negociaciones recientes, bajo los auspicios de la OMPI, para conformar el Tratado Ley sobre Marcas⁴ y el Tratado Ley sobre Patentes.⁵

2 La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante la Convención de París) (1925) 828 U.N.T.S. 305, firmada en marzo 20 de 1883, revisada en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967 y reformada en 1979. Canadá está obligada por el texto de Estocolmo (1967) en lo que se refiere a sus aspectos administrativos, pero en relación con los aspectos sustanciales, sólo está adherida al texto de Londres de 1934. Sin embargo, en virtud del artículo 2(1) del Acuerdo GATT/TRIPS, Canadá debe cumplir con el texto de Estocolmo. Lo cual requerirá cambios legislativos mínimos a sus estatutos sobre propiedad industrial.

3 Firmada en París el 2 de diciembre de 1961 y a la cual se refiere como el "Acta de 1978" (posterior a sus revisiones de 1972 y 1978) o como el "Acta 1991" (posterior a su revisión de 1991). El texto original: (1972) 815 U.N.T.S.89.

4 La conferencia diplomática para la conclusión de este Tratado tendría efecto en Ginebra del 10 al 28 de octubre de 1994.

5 El desarrollo de este tratado está detenido por el momento.

Adicionalmente a estas iniciativas, bajo los auspicios de la OMPI, la propiedad industrial ha sido incluida en recientes negociaciones comerciales, tales como la Ronda de Uruguay del GATT y el TLC, y por supuesto Canadá también es parte de estos acuerdos.

En lo que se refiere a los tratados que facilitan la protección de la propiedad industrial, Canadá se adhirió al TCP (el Tratado de Cooperación Patentaria) en 1990.⁶ Actualmente estamos estudiando seriamente la posibilidad de adherirnos al Tratado de Budapest, relativo a los depósitos de microorganismos para el propósito del procedimiento patentario; asimismo, estamos estudiando las implicaciones del Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas.

En complemento a esto, Canadá también debe considerar la firma de dos tratados que establecen la clasificación internacional; es decir, el Acuerdo de Estrasburgo y el Acuerdo de Niza.⁷

II. PANORAMA GENERAL DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CANADIENSE

El régimen jurídico de la propiedad industrial canadiense se basa fundamentalmente en cinco leyes:

Ley de Patentes⁸

Ley de Marcas Comerciales⁹

Ley de Diseño Industrial¹⁰

Ley sobre la Reproducción de Vegetales¹¹

Ley de la Topografía de Circuitos Integrados¹²

6 El Tratado de Cooperación Patentaria (PCT, por su nombre en inglés, nota del traductor) firmado en Washington el 19 de junio de 1970, reimpresso en (1970) 9 I.L.M. 978, reformado el 2 de octubre de 1979 y el 3 de febrero de 1984.

7 El Acuerdo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, firmado en Estrasburgo (Francia) el 24 de marzo de 1971 y reformado en 1979; el Acuerdo Relativo a la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios para el Propósito del Registro de Marcas, firmado en Niza (Francia) el 15 de junio de 1957 y reformado en 1979.

8 R.S.C. 1985, c. P-4, reformada por C.C. 1985, C. 33 (3rd. Supp.); S.C. 1992, c. 1; S.C. 1993, c.2; S.C. 1993, c.15; y S.C. 1993, c. 44.

9 R.S.C. 1985, c. T-13 reformada por S.C. 1990, c. 14 y c. 20; S.C. 1992, c. 1; S.C. 1993, c. 15 y 44.

10 R.S.C. 1985, c. I-19 reformada por R.S. C. 1985, c. 10 (4th. Supp.); S.C. 1992, c. 1; S.c. 1993, c. 15 y c. 44.

11 S.C. 1990, c. 20.

12 S.C. 1990, c. 37.

Estas son leyes federales, opuestas a las provinciales. En efecto, bajo la Constitución canadiense, el gobierno federal está facultado explícitamente para legislar en materia de patentes y derecho de autor.¹³ Sin embargo, su facultad para adoptar las demás leyes la adquiere indirectamente, ya sea a través de sus jurisdicciones,¹⁴ o bien en virtud de las facultades generales para regular el comercio.¹⁵

No hay una legislación federal sobre la protección del secreto comercial, ya que está previsto que esta es una materia, fundamentalmente, de la propiedad y de los derechos civiles, y en consecuencia, materia de la jurisdicción provincial.¹⁶ Los procedimientos contra la violación de los derechos de la propiedad industrial son materia de la ley ordinaria. Tampoco en este momento hay un régimen especial en Canadá para la protección de las denominaciones de origen, aparte de las medidas generales en contra de la competencia desleal, que son materia del derecho provincial. Esto, como lo veremos más adelante, tendrá que ser modificado, en cierto grado, como consecuencia de nuestras obligaciones derivadas del Acuerdo TRIPS.

En principio, nos detendremos en tres áreas de la propiedad industrial: las patentes, las marcas comerciales y los diseños industriales. Ya que Canadá es miembro de la Convención de París y algunas de sus disposiciones son similares a las de este tratado, el lector encontrará figuras familiares.

Es conocido el hecho de que la Convención de París no establece ningún patrón detallado para la legislación nacional sobre propiedad industrial, sólo contiene principios generales y fundamentales. Estos principios están contenidos en la legislación canadiense.

Por ejemplo, el principio del trato nacional¹⁷ es fundamental en todas las reglas sobre propiedad industrial cubiertas por la Convención de París; es decir, las reglas sobre patentes, marcas y diseños industriales. También el derecho de prioridad¹⁸ previsto por la Convención de París

13 Constitution Act, 1867, R.S.C. 1985, Appendix No. 5, s. 91(22) y 91(23).

14 Así, la facultad para adoptar legislación a fin de proteger los derechos de las variedades de plantas está derivada de la jurisdicción sobre patentes. En forma similar, la legislación sobre diseño industrial y topografía de circuitos integrados está justificada bajo la jurisdicción de los derechos de autor.

15 Sección 91(2) que provee la base constitucional a la Ley de Marcas.

16 Ver Alberta Institute of Law and Research and a Federal Provincial Working Party, "Trade Secrets", *Report No. 46*, July 1986.

17 Artículo 2 de la Convención de París.

18 Artículo 4 de la Convención de París.

sobre Patentes, Marcas y Diseños Industriales. Más allá de estos principios generales, París establece pocas reglas comunes.¹⁹ Ellas también están comprendidas en la legislación canadiense y no necesitan ser discutidas aquí.

Sin embargo, los Acuerdos GATT/TRIPS y TLCAN han creado reglas adicionales sobre propiedad industrial. Estos patrones más detallados, que fueron adoptados bajo los acuerdos TLCAN y GATT/TRIPS, se revisan en este trabajo. Pero estos nuevos patrones adoptados en los mencionados acuerdos no regulan todos los aspectos de la propiedad industrial. Es cierto que significan un paso adelante, en comparación con los principios amplísimos de la Convención de París, pero todavía dejan mucha libertad o espacio de maniobra a la ley interna.

Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, al dar una visión general de las leyes sobre la propiedad industrial canadiense, el énfasis lo pondremos no en las características comunes a las legislaciones de otros Estados miembros de dichos acuerdos, sino en las características específicas de las leyes de propiedad industrial canadiense. En otras palabras, nos limitaremos a mencionar las características peculiares de las leyes canadienses.

III. UN COMENTARIO GENERAL ACERCA DE LOS CAMBIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CANADÁ

La futura legislación canadiense que tenga por objetivo aplicar el GATT, probablemente contendrá muy poco sobre los aspectos de la propiedad industrial. La razón, en principio, es que las negociaciones del TLCAN sobre este aspecto se basaron esencialmente en la Ronda Uruguay, y por lo tanto hay una gran coincidencia en los dos textos. En consecuencia, como el TLCAN fue firmado y aplicado primero, quedó poco

19 Estas reglas se refieren, esencialmente, a la independencia de las patentes concedidas en diferentes Estados partes para la misma invención; el derecho para el inventor de ser reconocido como tal en la patente; el hecho de que el otorgamiento de la patente no puede ser rechazado ni tampoco puede ser invalidado en virtud de limitaciones o restricciones aplicables a un producto en particular, y de conformidad con el derecho local; asimismo, algunas posibilidades, bajo el derecho interno, de permitir el otorgamiento de licencias obligatorias para prevenir abuso de derechos; con respecto a las marcas comerciales, se prevé que las condiciones para presentar las solicitudes y el registro de una marca comercial se determinen en cada Estado contratante, de conformidad con la ley interna, y que cuando una marca comercial esté debidamente registrada en el país de origen, debe, si así se solicita, ser aceptada su solicitud y protegida en su forma original en otros Estados contratantes.

por hacer en términos de reformas legislativas para cumplir con las obligaciones del TRIPS.

La NAFTA Implementation Act,²⁰ que entró en vigor el 1 de enero de 1994, por sí misma no generó muchas reformas en las leyes sobre propiedad industrial. Esto se debe a dos razones: al nivel de protección de la propiedad industrial que en Canadá es alto, y que había en general una significativa coincidencia entre las obligaciones que fueron adoptadas bajo el TLC y los cambios legislativos que internamente fueron aprobados; en otras palabras, lo que era considerado como apropiado en el contexto de las negociaciones del TLCAN, era también considerado adecuado en términos de la política legislativa interna.

En efecto, precisamente antes de que el TLCAN fuera firmado, el gobierno canadiense había desarrollado ya una legislación que promovía cambios técnicos, no controvertibles, en las leyes sobre propiedad intelectual. Esta legislación, que fue denominada como Intellectual Property Law Improvement Act (IPLIA),²¹ obtuvo su aprobación real el 9 de junio de 1993, y una gran parte de ella entró en vigor el mismo día. Como ésta tenía un gran número de cambios legislativos que también fueron contenidos en la legislación sobre la aplicación del TLCAN, muchas disposiciones de esta última en realidad no fueron necesarias y en consecuencia en la práctica fueron rechazadas, aun antes de entrar en vigor.

Esta situación se ilustra mejor con las reformas hechas a la Ley de Marcas Comerciales.

IV. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE MARCAS CANADIENSE

Pese a que los derechos de marcas comerciales en Canadá son adquiridos a través del uso mismo de la marca comercial (y esta es una característica muy importante sobre la que trataremos más adelante), el beneficio de registrar una marca comercial bajo la Ley de Marcas, es que se concede al propietario de dicha marca el derecho exclusivo de usarla en Canadá²² por el término de quince años, renovable indefinidamente por plazos similares.²³

20 S.C. 1993, c. 44 (de aquí en adelante legislación TLCAN).

21 S.C. 1993, c. 15, de aquí en adelante la IPLIA de 1993.

22 Sección 19. El derecho exclusivo está limitado al uso para mercancías y servicios en relación con el registro obtenido. Ver también la sección 20.

23 Sección 46.

Cuando una solicitud de registro en relación con bienes o servicios es recibida por la Oficina de Marcas Comerciales, es examinada tanto en forma como en sustancia. Si la solicitud es aceptada por la oficina, la ley ordena su publicación y las terceras partes tienen la oportunidad de oponerse a su registro,²⁴ como ahora se requiere en el artículo 1708 (4) del TLC.

En general, el régimen de marcas en Canadá es considerado como satisfactorio; sin embargo, los conceptos de la actual Ley de Marcas datan de 1954, por lo que fue necesario hacer ciertos ajustes para ponerla a tono con las prácticas comerciales actuales. El mejor ejemplo de esto es la supresión del requisito de inscripción, por cada uno de los titulares, de una licencia de marca registrada, considerándolos como usuarios registrados.

Este requisito tenía una justificación histórica. En efecto, tradicionalmente, bajo la ley canadiense, el primer propósito de una marca comercial era identificar una fuente única. En consecuencia, una marca comercial registrada no podría ser usada más que por su dueño, sin poner en riesgo la validez del registro, ya que la marca comercial podría convertirse en no distintiva para su dueño. En otras palabras, una marca antes del año de 1954 no podría ser objeto de licencia en Canadá.

Cuando se revisó, en 1954, la Ley de Marcas, se tuvo conciencia de que la licencia de las marcas comerciales constituía una conveniente herramienta en los negocios y que debería ser permitida por la ley; sin embargo, a fin de proteger al público contra los usos fraudulentos, se pensó que era necesario que la licencia de marcas se debería permitir después de obtener la aprobación del registro de las marcas. En esa dirección se reformó la ley en ese año de 1954.

Actualmente, a diferencia de la situación de 1954, el otorgamiento de licencia a las marcas comerciales es una forma común de hacer negocios, y los consumidores se han dado cuenta que las marcas comerciales frecuentemente no se identifican con una sola entidad. El sistema adoptado en 1954 no tenía ninguna función útil; al contrario, era una trampa para incautos e imponía costos a la comunidad de negocios. En otras palabras, este régimen de registro de los usuarios no correspondía al mundo moderno. En consecuencia, fue abolido en 1993 por la IPLIA y reemplazado por una disposición que establece que cualquier uso de una marca por una persona que haya obtenido una licencia es considerada como si fuera del

dueño de la marca comercial, y que el propietario tiene control sobre dicho uso.²⁵

¿Por qué es importante insistir en este cambio legislativo reciente? No es el cambio más significativo que ha ocurrido en el campo de las marcas comerciales en Canadá desde la revisión de 1954, sino un claro ejemplo de un cambio legislativo que fue realizado a nivel interno, pero también fue requerido por las obligaciones de un tratado internacional. En efecto, si no se hubiera hecho el cambio por razones puramente internas, de todas maneras se habría hecho la reforma a fin de cumplir con el artículo 1708 (9) del TLCAN que establece lo siguiente: “Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular”.²⁶

La legislación de aplicación del TLCAN también trajo reformas a la Ley de Marcas, precisamente en lo referente a los límites de tiempo para la presentación de una demanda sobre una declaración de uso con la finalidad de obtener el registro,²⁷ y para la presentación de una solicitud de prueba de uso actual, cuando la cancelación del registro la pide una tercera parte con base en la falta de uso.²⁸ Estas reformas fueron de carácter meramente técnico, y las discutiremos más adelante. En su lugar, parece más importante centrarse en esta noción de uso que es también fundamental en el régimen marcarío canadiense.

En el derecho canadiense, como se dijo anteriormente, los derechos de marca se adquieren a través de su uso. Esto tiene dos consecuencias: primero, con la finalidad de obtener el registro de una marca para bienes específicos o servicios, el solicitante debe establecer que ha usado dicha marca comercial en relación con dichos bienes o servicios;²⁹ y segundo, aun cuando una persona haya presentado primero la solicitud de registro de una marca comercial y haya obtenido el registro, una tercera persona podría tener precedencia sobre el solicitante, o por lo menos afectar los derechos del solicitante que pudo haberla adquirido bajo la ley, si este

25 Sección 50 (1). Además, de acuerdo con la Sección 50 (2), cuando se tenga conocimiento del nombre del dueño y del hecho que el uso de la marca comercial ha sido obtenido por licencia, se presume que ese uso está bajo el control del dueño. Es necesario notar, sin embargo, que no hay un control regulado o una aprobación de franquicia bajo la ley canadiense de marcas comerciales.

26 Una disposición similar se encuentra también en el artículo 19 (2) de los TRIPS.

27 Sección 40 (2) y 40 (3).

28 Sección 45.

29 Sección 30 (a).

tercero demanda haber hecho uso de la marca comercial en una fecha anterior a la del solicitante.³⁰

Es importante insistir en esta característica del régimen canadiense sobre marcas comerciales, no sólo porque es la piedra angular de nuestro sistema, sino porque es una característica casi única en el mundo. En efecto, esto se comparte, aunque en menor extensión, sólo con Estados Unidos y Filipinas. Estos tres países son los únicos miembros de la Unión de París que tienen el sistema marcario que se conoce como “basado en el uso”. Todos los demás miembros de la Unión de París tienen un régimen en el cual lo primero es el registro de la marca, la cual se opone a los derechos que se pudieran obtener por el uso de la marca en el mercado.

La coexistencia de dos concepciones diferentes fundamentales respecto de la adquisición de los derechos marcarios es posible ya que la Convención de París nada dice acerca de las bases de los regímenes de marcas.³¹ Esta dicotomía se preserva en el artículo 15 (3) de TRIPS y por supuesto en el TLCAN, en su artículo 1708 (3), que expresamente dispone la posibilidad de las partes de basar el régimen marcario en el uso. En otras palabras, no obliga a hacerlo, ni lo prohíbe, es una mera posibilidad, pero se debe recordar que es una realidad y algo fundamental en la práctica cuando se busca el registro de una marca en Canadá.

V. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE DISEÑO INDUSTRIAL

Se dijo anteriormente que fue necesario hacer sólo algunos ajustes para que el régimen marcario canadiense pudiera cumplir con sus nuevas obligaciones internacionales y, de esta manera, adecuarse al mundo moderno. Sin embargo éste no es el caso de la Ley de Diseño Industrial de Canadá. Por el contrario, esta legislación, hasta hace poco estaba provista con disposiciones excepcionales y extrañas que constitúan muchas trampas para los incautos.

Actualmente, y desde 1928, uno de los más altos tribunales de Canadá declaró que “es difícil lograr una concepción definitiva del alcance de

30 Sección 16, 18 *in fine* (refiriéndose a las secciones 17 y 21).

31 El artículo 6 (2) de la Convención meramente prohíbe los requisitos (para que una demanda sea aceptada en otro país de la Unión) que puedan afectar los derechos en el país de origen. También, hay que ver que bajo la ley canadiense, una solicitud o demanda de marca se puede basar en un uso proyectado opuesto a un uso actual (ver s. 16 (3)). En tal caso, el registro no se realizará hasta que haya evidencia de un uso actual ante el registro de marcas. Ver nota 27, *supra*.

ésta [ley]. Es una pieza legislativa que parece poco sólida e incompleta, mal adaptada a sus objetivos, y necesita una reforma”.³²

Aún, hasta 1988, la ley se mantuvo esencialmente sin modificaciones. No es que hubiera algo mal en los diferentes principios de la ley. Actualmente sus principios fundamentales son esencialmente los mismos, aunque ahora están expresados en una forma más clara. Por ejemplo, el principio de que un diseño para ser protegido debe ser nuevo y original,³³ y no debe ser dictado esencialmente por consideraciones funcionales.³⁴ Esto, expresamente se permite en el artículo 1713 (1) del TLCAN y en el artículo 25 (1) del acuerdo TRIPS.

Sin embargo, la ley contiene disposiciones extrañas que constituyen escollos para el usuario. No obstante, varias reformas técnicas e importantes han sido hechas a la ley desde 1988 por diferentes legislaciones, incluso la ley de aplicación del TLCAN. Algunos de estos cambios han sido discutidos exhaustivamente.

Ya se ha mencionado que para que un diseño se registre debe ser nuevo. La antigua ley establecía un periodo de gracia, de acuerdo con el cual una vez que un diseño era publicado en Canadá, el registro de tal diseño se obtendría al año siguiente. En un caso extremo, alguien podría llegar apresurado a la Oficina Canadiense de Industria en la semana 51 de la publicación del diseño, y la Oficina debería apresurarse para procesar la demanda, examinar el diseño y expedir el diseño, o si no, el solicitante perdería su derecho de protección. Esta extraña regla era tolerable en el siglo XIX, cuando fue concebida, y una solicitud de registro de un diseño industrial era una cosa rara. Sin embargo, ahora que la Oficina Canadiense de Diseño Industrial recibe cerca de 2,200 solicitudes al año, surgió la necesidad de cambiar la regla, en el sentido de que el periodo de gracia debería ser determinado no por la fecha del registro, sino por la fecha de presentación de la solicitud. Esta reforma finalmente se hizo en 1991.³⁵

La legislación aplicable al TLCAN trajo consigo una afinación adicional a esta nueva regla. En efecto, era costumbre que solamente lo publicado en Canadá era tomado en cuenta a fin de establecer la fecha inicial del periodo de gracia; después de la legislación del TLCAN el diseño

32 *Clatworthy & Sons Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.* (1928) Ex. C.R. 159, p. 162.

33 *Industrial Design Act*, s. 6 (1).

34 Sección 5.1.

35 Sección 6 (3) reformada por el *Miscellaneous Statute Law Amendment Act*, S. C. 1992, c. 1, s. 80.

no será registrado si ha sido publicado en cualquier parte del mundo, con más de un año de anticipación a la presentación de la solicitud en Canadá.

Esta afinación no se hizo por exigencia de algún artículo del TLCAN; sin embargo, era necesario para hacerlo consistente con el espíritu del TLCAN; esto es, no era suficiente tomar en cuenta los aspectos puramente nacionales para el otorgamiento de los derechos sobre la propiedad intelectual, sino que se debe tomar en cuenta también su perspectiva internacional. También esta reforma es vista como un contrapeso necesario a una serie de reformas del TLCAN que afortunadamente facilitan la aplicación de la ley. Por ejemplo, ahora es posible que el propietario de un diseño industrial registrado ejerza acción civil no sólo contra el fabricante de un artículo que viole la ley, como se preveía anteriormente, sino también contra el vendedor y el importador de ese artículo.³⁶

Igualmente, la IPLIA de 1993 hizo varias reformas técnicas a la Ley de Diseño Industrial, para permitir la atribución del diseño antes del registro³⁷ y para sustituir el requerimiento obligatorio por un esquema voluntario.³⁸

Aunque de carácter técnico, estas últimas reformas son importantes, en virtud de que la sanción por incumplimiento de las anteriores reglas relativas a este aspecto podría llegar a la invalidación del registro.

Ahora que todas estas numerosas trampas de la Ley de Diseño Industrial de Canadá han sido corregidas por una u otra legislación, no sería mucho pedir más efectividad en la aplicación de la ley. Ciertamente, estas nuevas reformas todavía tienen que ser aprobadas en los tribunales, pero por ahora se puede afirmar que son escasas las disposiciones que pueden ser sorpresivas en la Ley de Diseño Industrial. En efecto, actualmente quizá valga la pena mencionar que una característica del régimen sobre diseño industrial de Canadá es su mecanismo coincidente con el régimen de derechos de autor; y este mecanismo no se encontrará en la Ley de Diseño Industrial sino en la Ley de Derechos de Autor.³⁹

El propósito de este trabajo no es tratar el derecho de autor canadiense; es suficiente decir que bajo la Ley de Derecho de Autor no se protege

36 Sección 11 (1).

37 Sección 4 (1) que establece que: "El propietario de un diseño, ya sea el primer o subsecuente propietario, puede solicitar el registro del diseño [...]".

38 Sección 17.

39 Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, reformada por R.S.C. 1985, c. 10 (1st. Supp.); c. 1 3rd. Supp.); c. 41 (3rd. Supp.); c. 10 (4th. Supp.); S.C. 1988, c. 65; 1990, c. 37; 1992, c. 1; 1993, c. 15; c. 23; c. 44.

a un diseño de un artículo útil, cuando ese artículo ha sido reproducido en una cantidad mayor a cincuenta.⁴⁰ En otras palabras, si alguien produce una estatua y la usa como una base de una lámpara, y la reproduce en una escala comercial, la protección que esa persona podría obtener por su diseño sería bajo la Ley de Diseño Industrial, y nuevamente obtendría esta protección si prueba que su diseño cumple con los requisitos legales. Al respecto es importante tener en cuenta las dos reformas recientes hechas al periodo de gracia de un año.

VI. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE PATENTES

Más que la Ley de Diseño Industrial, la Ley de Patentes canadiense⁴¹ ha sido objeto de reformas importantes en los últimos años. Y no es porque haya sido mal concebida, sino porque ésta es una área que ha recibido gran atención tanto a nivel nacional como internacional.

Hay poco de extraordinario en el régimen patentario canadiense en lo que se refiere a sus principios. Tal como el artículo 1709 del TLCAN lo requiere, tanto los productos como los procesos son patentables en Canadá, en tanto que sean nuevos, inventivos⁴² y útiles.⁴³ Las reformas hechas a la ley en 1987 cambiaron del sistema de “primero a inventar” con un término de protección de 17 años a partir del otorgamiento de la patente, al sistema de “primero a presentar la solicitud” con un término de 20 años a partir de la fecha de presentación.⁴⁴ Una característica inusual puede ser el hecho de que hay un año de gracia para las invenciones que ha-

40 Sección 64. Esta disposición fue adicionada durante la reforma de la Copyright Act en 1988, pero el mecanismo básico de superposición como está ahora, existía desde antes en la, ahora abrogada, regla 11 de las Reglas de Diseños Industriales.

41 R.S.C. 1985, c. P-4 reformada por R.S.C. 1985, c. 33 (3rd. Supp.); S.C. 1992, c. 1; 1993, c. 2; c. 15; c. 44.

42 El requisito de inventividad fue originado en la práctica y ha sido incorporado a la Sección 28.3 de la Canadian Patent Act (S.C. 1993, c. 15, s. 33) en los siguientes términos: “El objeto-materia definido por una demanda en una solicitud de una patente en Canadá debe ser objeto-materia que no haya sido obvia en el momento de la demanda para una persona especializada en el arte o ciencia de la que se trate”.

43 Sección 2 que define una invención como: “cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de materia nuevo y útil; o cualquier mejora nueva y útil en cualquier arte, proceso, máquina, manufactura o composición de materia”. Ver Hughes, Robert T. y John H. Woodly, *Hughes and Woodly on Patents*, Markham (Ont.), Butterworths Canadá Ltd., loose leaf, p. 313.

44 Patent Act, s. 44. También se prevé una disposición transitoria en la sección 45 que establece que: “Sujeto a la sección 46, el término límite para la duración de cada patente expedida bajo el Acta sobre la base de la solicitud presentada antes de 1 de octubre de 1989, es de 17 años a partir de la fecha de expedición de la patente”.

yan sido divulgadas y puestas al alcance del público por el solicitante de la patente o alguien que obtuvo conocimiento de la invención por el solicitante.⁴⁵ A propósito, se debe notar que las reglas sobre patentes están bajo una minuciosa revisión y que las nuevas reglas deberían ser adoptadas a principios de 1995.

Muchas de las reformas a la Ley de Patentes hechas por la ley de aplicación del TLCAN fueron de naturaleza meramente técnica. Éstas incluyen la imposición de más restricciones al uso de patentes por parte del gobierno,⁴⁶ más responsabilidades en las disposiciones sobre pruebas para los procesos que se refieren a nuevos productos,⁴⁷ y una regla de acuerdo con la cual si una invención se adquiere después de la presentación de la solicitud (o de la fecha de prioridad), aun sin conocimiento de la solicitud de patente, el adquirente podría ser susceptible del uso de la invención una vez que la solicitud ha sido publicada.⁴⁸

Sin embargo, un cambio muy importante fue la supresión del requisito de que la invención patentada debería ser usada en Canadá a escala comercial. De conformidad con este principio, cuando, por ejemplo, una patente sea otorgada en Canadá para un producto, la manufactura actual de tal producto debería ocurrir en Canadá; la mera importación del producto en Canadá era insuficiente y podría ser motivo de otorgamiento de una licencia obligatoria.⁴⁹ De conformidad con el artículo 1709 (7) del TLCAN, fue necesario abandonar esta regla. Esto, de acuerdo con el propósito de reducir las barreras no tarifarias al comercio, y se piensa que para alcanzar esto, es necesario considerar a los derechos de la propiedad intelectual desde una perspectiva internacional.

Probablemente, el aspecto más controvertido en Canadá, si no el más controvertido en la materia de la propiedad intelectual, es el relativo a las licencias obligatorias sobre fármacos. Antes de 1969, las licencias obligatorias se permitían para los fármacos de manufactura en Canadá. En 1969, después de muchos estudios y evidencias de que los precios de los productos farmacéuticos eran muy altos, la ley fue reformada a fin de permitir las licencias obligatorias para los productos farmacéuticos importados,

45 Sección 27. Esta disposición pronto se reemplazará por una nueva versión ya adoptada, pero no en vigor.

46 Sección 19.

47 Sección 55. 1.

48 Sección 56.

49 Sección 65 (2) a) y 65 (2) b).

patentados.⁵⁰ Una industria farmacéutica relativamente importante se estableció en Canadá, y después de muchos estudios y controversias se hicieron otras reformas a la Ley de Patentes para establecer una exclusividad, de siete a diez años, en el mercado, para las nuevas medicinas, antes de que fueran susceptibles de licencias obligatorias. Esto aumentó de dos a cuatro años el término de la patente, cuando una licencia obligatoria pudiera ser aplicada a las medicinas importadas a Canadá.

Posteriormente, hubo más cambios a la Ley de Patentes, en 1993, otra vez en medio de controversias, que dieron como resultado la abolición de las licencias obligatorias para los productos farmacéuticos (diferentes a los de uso gubernamental o en donde ha habido un abuso de los derechos de las patentes).⁵¹

Aunque los cambios se realizaron por legislación específica,⁵² más que por la Ley de Aplicación del TLCAN, éstos fueron necesarios para adecuar la legislación canadiense con el artículo 1709 (7) del TLCAN, que prevé que los derechos de las patentes deben otorgarse sin discriminación del tipo de tecnología. Al mismo tiempo, los cambios en la ley fueron hechos para fortalecer las facultades de la *Patented Medicine Prices Review Board* con el fin de hacer frente a los precios excesivos. También, se pusieron en vigor, el año pasado, las regulaciones relativas a la concesión por el Federal Department of Health, por el cual, las compañías podrían distribuir sus productos en el mercado el primer día en que las patentes expiren.

Otra área de controversia potencial es la protección de las invenciones biotecnológicas. Actualmente, la Oficina Canadiense de Patentes ha otorgado pocas patentes para las invenciones microbiológicas; sin embargo, la protección patentaria en Canadá debe extenderse a otras formas de vida más altas. El artículo 27 (3) de TRIPs permite a las partes excluir a las formas de vida más altas de patentabilidad, pero también establece que esta regla debe ser renovada cuatro años después de la entrada

50 Ver Canadá, Department of Justice, Restrictive Trade Practice Commission, *Report Concerning the Manufacture, Distribution and Sale of Drugs*, Ottawa, Queen's Printer, 1963; Canadá, Royal Commission of Health Services, *Report of the Royal Commission on Health Services*, Ottawa, Queen's Printer, 1964; Canadá, House of Commons, Special Committee on Drug Costs and Prices, *Report of the Standing Committee on Drug Costs and Prices*, Ottawa, Queen's Printer, 1966; Canadá, Commission of Inquiry on the Pharmaceutical Industry, y *The Report of the Commission of Inquiry on the Pharmaceutical Industry*, Ottawa, Minister of Supply and Services Canadá, 1985.

51 Secciones 19 y 65.

52 Patent Act Amendment act, 1992, S.C. 1993, c. 2.

en vigor del Acuerdo que establece el OMC. Por presiones internas, el gobierno de Canadá ha iniciado recientemente una minuciosa revisión de los aspectos éticos, económicos y sociales subyacentes en la patentabilidad de las formas de vida más altas. Ciertamente este es un asunto que debe ser observado.

VII. LA LEY SOBRE REPRODUCCIÓN DE VEGETALES (NUEVAS VARIEDADES VEGETALES)

Ahora que hablamos de organismos, deben decirse unas palabras acerca de la Ley sobre Reproducción de Vegetales. Esta ley entró en vigencia en 1991, y prevé una protección *sui generis* para las nuevas variedades de plantas. Ella protege a las semillas y otros materiales de propagación. El umbral que hay que transponer para obtener la protección, de acuerdo con esta ley, es menor que el de las patentes; es interesante observar que no se requiere mostrar ingenio inventivo. Para obtener el registro de acuerdo con la ley, las variedades deben ser nuevas (es decir, no haber sido comercializadas previamente); diferentes de todas las otras variedades; uniformes (es decir, que todas las plantas de la variedad tengan las mismas características) y estables.

Antes de que los derechos sean concedidos, de acuerdo con la ley, el solicitante debe presentar una descripción de la variedad de la planta para su publicación. Entonces, los terceros tienen seis meses para oponerse. Si la demanda es concedida, el propietario está autorizado para controlar la multiplicación y la venta del objeto, protegido por dieciocho años. Sin embargo, los terceros pueden, sin autorización, plantar y cultivar dichos vegetales para uso privado.

Finalmente, algo acerca de las más pequeñas partes de la legislación sobre propiedad intelectual en Canadá, la Ley sobre la Topografía de los Circuitos Integrados. Esta ley entró en vigencia en 1993, y prevé una protección, del tipo de derecho de autor, para la configuración tridimensional de los circuitos electrónicos usados en los microcircuitos y en los circuitos semiconductores.

El registro de un circuito integrado, bajo la ley, prevé la protección por diez años contra cualquier copia ilegal de los diseños de la topografía registrada. La protección también se extiende a los productos terminados.

VIII. CONCLUSIONES. OBSERVACIONES SOBRE LOS FUTUROS DESARROLLOS

Muy poco se espera de la legislación de aplicación de los TRIPS, en términos de reforma de las leyes sobre la propiedad industrial. Sin embargo, habrá una excepción notable, relativa al campo de la denominación de origen.

Como se dijo en la introducción, actualmente hay un régimen en Canadá para la protección de la denominación de origen. El público está protegido contra el engaño sobre el origen de un producto, bajo los principios generales relativos al procedimiento *tort* en las provincias de tradición del *common law*, o en virtud de una acción por competencia desleal, bajo el Código Civil de Quebec.⁵³ A propósito, ciertas denominaciones de origen pueden ser registradas como marcas certificadas bajo la Ley de Marcas Comerciales, pero la protección así otorgada podría ser invocada cuando haya una posibilidad de confusión.

La actual protección con la que se cuenta es suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 1712 del TLC o 22 de TRIPS; sin embargo, estos últimos van más allá, y prevé, bajo el artículo 23, que las denominaciones de origen que identifiquen vinos y licores deben gozar de absoluta protección; esto significa que cualquier uso no autorizado de tales nombres en relación con los vinos y licores puede ser prohibido, aun cuando no haya engaño al público.

Por ser Canadá un país muy joven, carente de cultura sobre la denominación de origen, esto se constituye en un reto para nosotros. Sin embargo, nuestro whisky canadiense es famoso en todo el mundo. También tenemos en Canadá una industria del vino en rápido crecimiento que está en proceso de crear su propia denominación de origen. En consecuencia, con la ayuda de esta industria, el gobierno actualmente está en proceso de desarrollar un régimen para la protección de la denominación de origen para los vinos y los licores. Si todo resulta como está planeado, la legislación estará lista probablemente en el otoño, como parte de la ley de aplicación del GATT; sin embargo, como se indica en el artículo 65 (1), es probable que no entre en vigor antes del 1 de enero de 1996, debido a la necesidad de adaptar las regulaciones.

53 Civil Code of Quebec, s. 1457.

Finalmente, considero necesario decir algunas palabras sobre la propiedad industrial en Canadá, porque es bueno hablar de los derechos sustantivos contenidos en la legislación, pero no debemos olvidar que la habilidad para hacer efectivos los derechos es un elemento crucial para cualquier régimen.

Un estudio llevado a efecto en 1989 reveló que las quejas más comunes formuladas por las industrias grandes y pequeñas, en relación con el régimen de propiedad industrial, estaban relacionadas con los costos y las demoras asociadas con el litigio.⁵⁴ Por lo tanto, se ordenó un minucioso estudio sobre el sistema de resolución de controversias en materia de propiedad industrial, y fueron emitidas cerca de 70 recomendaciones en 1991.⁵⁵ Más tarde, éstas fueron discutidas con las comunidades de negocios y jurídicas, y algunas de tales recomendaciones fueron pronto aplicadas.⁵⁶ Desafortunadamente, mucho del trabajo que faltaba por hacer tuvo que dejarse a un lado en virtud de que surgieron asuntos más apremiantes en el área de la propiedad industrial, tales como la revisión de las patentes para los productos farmacéuticos, la revisión del derecho de autor, la biotecnología, y, por supuesto, la firma del TLC y del Acuerdo GATT-TRIP. Pero el gobierno, en unión con las comunidades jurídicas y de negocios, intenta retomar el trabajo sobre la revisión del sistema de litigio, con especial énfasis sobre mecanismos alternativos de resolución de controversias, como el arbitraje y la mediación.

Biotecnología, denominación de origen y resolución de disputas, son las tres áreas relativas a la propiedad industrial en las cuales probablemente se desplegará gran actividad en los siguientes años en Canadá.

54 *Intellectual Property and Canada's Commercial Interests: A summary report*, Consumer and Corporate Affairs Canadá, 1990, 26 páginas (Catalog Number RG 43-22/1990; bilingüe, inglés y francés).

55 Henderson, Gordon F., *Intellectual Property: Litigation and Education-A Study of the Canadian Intellectual Property and Litigation System*, 1991, 150 páginas (disponible en el Department of Public Works and Government Services bajo el catálogo número RG43-25/1991 en inglés y francés).

56 Por ejemplo, se han ofrecido a los jueces de la Corte Federal cursos especiales sobre derecho de la propiedad intelectual.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE AUTOR CANADIENSE*

Mistrale GOUDREAU¹

SUMARIO: I. *Observaciones generales*. II. *Los principios fundamentales*. III. *La propiedad del derecho de autor*. IV. *Los derechos patrimoniales*. V. *Limitaciones a los derechos de explotación*. VI. *Derecho moral*. VII. *Duración y dominio público pagante*. VIII. *Transferencia de derechos-sociedad de gestión*. IX. *Sanciones por la violación de los derechos de autor*. X. *Protección de los diseños industriales*. XI. *Derechos vecinos*.

I. OBSERVACIONES GENERALES

El derecho de autor canadiense encuentra su origen en el derecho de autor inglés. La primera ley sobre el derecho de autor adoptada en Canadá fue emitida en 1832 por la legislatura del Bajo Canadá.² Ella fue abrogada y reemplazada por la Act for the Protection of Copy Rights.³ En 1867 se adoptó la British North America Act, 1867,⁴ que fue rebautizada en 1982 como la Ley Constitucional de 1867,⁵ y estableció la distribución de competencias legislativas entre el Parlamento federal y las legislaturas provinciales, y la autoridad federal obtuvo el poder exclusivo de legislar en materia de derecho de autor.⁶ En ejercicio de esas facultades, el Parlamento adoptó una primera ley canadiense en 1868,⁷ y una segunda en 1875.⁸

* Título original "Introduction an droit d'auteur canadien".

1 Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa.

2 Act for the Protection of Copy Rights, Act of L.C. (1832) 2 Will. IV, c. 53.

3 En la Provincia del Bajo Canadá (1841) 4, 5 Victoria, c. 61.

4 1867, 30-31 Vic., c.3 (R.U.).

5 No. 1 del anexo B de Canada Act 1982, de la Ley de 1982 sobre Canadá (U.K.) 1982, c.11.

6 Constitutional Act 1867, la ley constitucional de 1867, *infra*, art. 91(23)

7 Act Respecting Copyrights (1868) 31 Vic., c. 54.

8 Act Respecting Copyrights (1875) 38 Vict., c. 88, publicada en los S.C. 1876, ratificada por The Canada Copyright Act, 1875 (1875) 38&39 Vict., c. 53, retomada en la refundación de 1866, S.R.C. 1886, c. 62 y con las modificaciones, dentro la refundación de 1906, S.R.C. 1906, c. 70. Sobre esta evolución legislativa, H. G. Fox, *Canadian law of Copyright and Industrial Design*, 2a. ed., Toronto, Carswell, 1967, pp. 30-31.

Además, antes de 1924 ciertas leyes imperiales eran aplicables en Canadá.⁹

En 1921 se adoptó la ley actual sobre el derecho de autor.¹⁰ Esta ley, que entró en vigor en 1924, contiene las disposiciones canadienses anteriores, así como las leyes adoptadas por el parlamento imperial en lo que concierne a su aplicación al Canadá, a excepción de ciertas medidas transitorias.

Aunque no son idénticas, la ley canadiense de 1924 se inspira ampliamente en la Copyright Act inglesa de 1911.¹¹ Asimismo, los principios fundamentales del derecho de autor canadiense son de origen inglés, esto explica por qué los tribunales canadienses se refieren frecuentemente a las decisiones británicas para interpretar la ley canadiense.

Además, Canadá es parte de ciertas convenciones internacionales sobre el derecho de autor; se ha adherido a la Convención de Berna revisada en Berlín en 1908, después al Acta de Roma de 1928, así como a los artículos 22 a 32 del Acta de Estocolmo de 1967; Canadá es también parte de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor, versión de 1952; igualmente, está ligada al Acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), que incluye el Acuerdo Relativo a los aspectos de derecho de la propiedad intelectual que se refieren al comercio de bienes ilegales (Acuerdo Relativo a los ADPIC). De conformidad con este último Acuerdo, Canadá se debe conformar con los artículos del primero al 21 y al anexo de la Convención de Berna revisada en París en 1971.

En virtud del derecho constitucional canadiense, estas convenciones no tienen efecto automáticamente a nivel nacional.¹² Para ser aplicables en derecho interno deben ser puestas en vigor por acto legislativo o retomadas dentro de una ley.¹³ Con el fin de respetar esas convenciones internacionales la ley canadiense ha sido modificada en diversas ocasiones. Por lo tanto, los textos de las convenciones pueden servir para interpretar la ley.¹⁴

9 Durand & Cie. v. La Patrie Publishing Ltd. (1961) 20 Fox pat. C. 85 (S.C.C.), pp. 92-93 et Fox, p. 33.

10 S.R.C. 1985, c. C-42.

11 1-2 Geo. V, c. 46.

12 Louigny de Montigny v. Rev. Père Jacques Cousineau (1949-50) 10 Fox Pat. C. 161 (S.C.C.), p. 172; 1950 S.C.R. 297, p. 310.

13 Ver por ejemplo los artículos 65-71.

14 CAPAC v. CTV, 1968 S.C.R. 676, pp. 680-681; (1968) 55 C.P.R. 132 (S.C.C.) pp. 136 et 138.

Después, en 1954, el gobierno ordenó un número impresionante de estudios y de informes con la finalidad de realizar una revisión profunda de la Ley de 1921.¹⁵ En 1984, el gobierno publicó un informe denominado “From Gutenberg to Telidon-A White Paper on Copyright”, en el cual se establecían ciertas propuestas gubernamentales. Sin embargo, después del cambio de gobierno, el documento se puso en tela de juicio.

Más tarde, en 1985, se formó un subcomité de la Cámara de los Comunes con la finalidad de estudiar diferentes aspectos de la revisión, y como producto, en 1985 se publicó un estudio denominado “A Charter of Rights for Creators”, que contenía una serie de recomendaciones para el gobierno, el cual produjo su respuesta en febrero de 1986.

En junio de 1988 se hicieron modificaciones mayores a la ley de 1921; estas modificaciones se referían a los programas de computación, diseños industriales, el derecho moral, las sociedades de gestión y la Comisión del Derecho de Autor.¹⁶ Igualmente, a finales de 1988, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Parlamento adoptó disposiciones que permiten a las sociedades colectoras recibir los derechos por la retrasmisión de las obras difundidas.¹⁷

Mil novecientos noventa y tres ha sido también un año favorable para las modificaciones legislativas. El 6 de mayo de 1993 se adoptaron las siguientes leyes:

- Ley que Modifica la Ley sobre el Derecho de Autor, L. C. 1993, c. 23;¹⁸
- Ley de Actualización de los Derechos de la Propiedad Intelectual, L.C. 1993, c. 15.¹⁹

La Ley que Aplica el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte²⁰ (TLCAN) trae consigo muchas modificaciones en materia de de-

15 Ver Royal Commission on Patents, *Report on Copyright* por la Copyright, Trade Marks and Industrial Design en 1955, el *Report on Intellectual and Industrial Property* por el Economic Council of Canada.

16 Ver la Ley que Modifica la Ley sobre el Derecho de Autor y que trae modificaciones conexas y correlativas (An Act to Amend the Copyright and to Amend other Acts in Consequence Thereof), S.C. 1988, c. 15.

17 Ley de Aplicación del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, S.C. 1988, c. 65, arts. 61 a 65.

18 La fecha de entrada en vigor es el 31 de agosto de 1993.

19 Los artículos del 2 al 10 entraron en vigor el 9 de junio de 1993 y el artículo 11 entró en vigor el 15 de enero de 1994.

20 L.C. 1993, c. 44, adoptada el 23 de junio de 1993.

recho de autor.²¹ El 15 de diciembre de 1994, la Ley que Aplica el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio²² también trajo consigo muchos elementos novedosos, fundamentalmente sobre los derechos de los artistas intérpretes. Finalmente, la fase II de la reforma del derecho de autor canadiense se espera próximamente.

El derecho canadiense protege diferentes tipos de producción: las obras originales que pertenecen a categorías determinadas, como las obras literarias, musicales, artísticas o dramáticas y los registros sonoros (Se. 5).

La ley da una lista exhaustiva de los derechos de los titulares. Ninguna persona puede reivindicar más derechos que los reconocidos por la ley (artículo 53), lo que significa que en Canadá el derecho de autor de *common law* está abolido.

En virtud del artículo 5, la ley canadiense se aplica a una obra publicada o no, si en la época de su creación el autor era una persona calificada; es decir, era un sujeto británico; era una persona residente en un reino o un territorio de Su Majestad; era un ciudadano, un sujeto o un residente habitual de un país parte de la Convención de Berna o de la Convención Universal o miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).²³ Además, la obra publicada será protegida por la ley canadiense si ella ha sido publicada en primer lugar en su territorio.²⁴

La protección se puede extender a los de otros países cuando el ministro haya certificado, por medio de notificación, que dichos países han acordado que se comprometen a conceder a los ciudadanos de Canadá una protección de derechos de autor equivalente a la protección canadiense; o bien, una protección sujeta, sensiblemente, a las mismas condiciones que se exigen para sus propios ciudadanos.²⁵ Se han emitido dichas notificaciones a favor de, entre otros, Estados Unidos, los países que se han adherido a la Convención Universal sobre Derechos de Autor y otros países que en el momento no eran partes ni de la Convención de Berna ni de la Convención Universal.

21 Ver los artículos 53 a 80 que entraron en vigor el 1 de enero de 1994.

22 L.C. 1994, c.47 ha sido adoptada el 15 de diciembre de 1994 (ver los artículos del 56 al 69).

23 Ver la definición de "parte signataria" en el artículo 2.

24 Artículo 5 (1) (2) y 4 (3) (4) (5). Ver *infra*, sección II.2.

25 Sec. 5(2).

II. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. *Las obras protegidas*

El derecho de autor canadiense no protege las ideas, sino únicamente el medio por el cual se expresan esas ideas.²⁶

Para que una creación sea protegida, debe pertenecer a una de las categorías reconocidas por la ley;²⁷ es decir, que sea una obra original literaria, musical, artística o dramática, o bien, un registro sonoro.²⁸

La ley provee de definiciones de estas expresiones. Las obras literarias²⁹ comprenden las tablas, las compilaciones y los programas de computadoras (también definidos en el artículo 2). Al incluir los programas de computación entre las obras literarias, el legislador confirma la jurisprudencia canadiense.³⁰

Las obras artísticas (artículo 2) incluyen las pinturas, dibujos, esculturas (definidas en el artículo 2), las obras artísticas hechas por artesanos, las obras arquitectónicas (aquellos que diseñan según el artículo 2, toda construcción, o edificio, o todo modelo o maqueta de construcción); previamente a la ley se hablaba de obras de arte arquitectónico; la abolición de obra de arte arquitectónico realizada por la ley que aplica el TLCAN permite suponer que ha sido eliminada la exigencia de una calidad artística; los grabados (definidos en el artículo 2) y las fotografías (definidas en el artículo 2). La expresión “obra artística”, definida en el artículo 2, se refiere simplemente a una categoría de obra, y no debe ser interpretada como exigencia de un mérito artístico.³¹

Según el artículo 2, las obras dramáticas se refieren a dos tipos de obras: en principio, las obras de teatro, las obras coreográficas (que tenga o no un sujeto, como lo indica el artículo 2) y las pantomimas, en donde la composición escénica o la puesta en escena está fija. También, com-

26 *Moreau v. St. Vincent* (1950) 12 C.P.R. 32 (Ex. Ct.) pp. 37-38; 1950 Ex. C. R. 198, p. 203; *Lafontaine v. Meunier-Tardif et al.*, (1986) 11 C. P. R. (3d) 508 (Qué. C. S.)

27 *Cuisenaire v. South West Imports Ltd.*, (1968) 54 C. P. R. 1 (Ex. Ct.), pp. 14 al 16, apelación rechazada (1969) 57 C.P.R. 76 (S.C.C.); 1969 S.C.R. 208.

28 Artículo 5(1) (3) (4).

29 Artículo 2.

30 *Mackintosh Computers Ltd. v. Apple Computer Inc.* (1987) 18 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.); confirmada el 21 de junio de 1990 por la Suprema Corte (1990) 2 R.C.S. 209; (1990) 30 C.P.R. (3d) 257 (S.C.C.).

31 *DRG Inc. v. Datafile Ltd. et al.* (1988) 18 C.P.R. (3d) 538 (C.F. 1ère. inst.), p. 545; confirmada sobre otros puntos en apelación 117 N.R. 308 (C.F.A.).

prende las obras cinematográficas (definidas en el artículo 2). Es necesario hacer notar que las obras cinematográficas, cuya puesta en escena o cuya combinación de sus elementos no tiene un carácter original (como por ejemplo los reportajes deportivos), están protegidas por una duración diferente a la de otras obras cinematográficas (artículo 11.1).³²

Por su parte, las obras musicales son definidas como toda obra o composición musical con palabras o sin ellas (artículo 2). Antes de 1993, la definición era más restrictiva; se consideraba que una obra musical era: “toda combinación de melodía y de armonía, o la una o la otra, impresa, manuscrita o de otra manera, producida o reproducida gráficamente”.³³ En consecuencia, la obra musical se identificaba con la partitura.³⁴

A causa de esta definición, el estatuto de la canción era controvertido: si se trataba de una obra única (colectiva u obra en colaboración, ya que la música y la letra provienen de diferentes autores) o de una creación que está simplemente protegida por dos derechos de autor, uno relativo a la música y el otro a la letra.³⁵ Por otra parte, el artículo 2 de la ley establece ahora que la obra que resulte, ya sea del arreglo de todo o parte de la obra o de una selección, es una compilación. Según el artículo 2.1, la compilación se clasificará en la categoría de la obra a la que pertenece la parte más importante de la compilación.

La protección de una obra presupone la originalidad de la obra, es decir, que el autor haya dado a su producción un cierto grado de trabajo, de habilidad y de juicio. Al contrario, poco importa el mérito literario o artístico de la obra. Las compilaciones como los anuarios telefónicos u otros *kleine Münze* están protegidos.³⁶ La ley sólo exige que las ideas expresadas sean nuevas. La originalidad no se refiere a las ideas, sino a su

32 Anteriormente, estas obras eran protegidas en tanto que fotografías. Ver el anterior 3(2) de antes de 1993 y *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion, Inc.* (1954) 14 Fox Pat. C. 114 (Ex Ct), pp. 131-132 (1954) Ex C.R. 382, pp. 400-401; *FWS Joint Sports Claimant v. Canada (Copyright Board)* (C. F. A.), 3 juin 1991.

33 Artículo 2 que ha sido modificado por el artículo 1 de L.C. 1993, c. 23.

34 *Boosey v. Whight*, (1900) 1 Ch. 122; *Canusa Records v. Blue Crest Music Inc.*, (1976) 30 C. P. r. (2d) 11 (C.F.A.); *CAPAC c. CTV Television Network Ltd et al.*, 1968 R. C. S. 676; *Association canadienne de télévision par câble v. Commission du droit d' auteur* (1993) 2 C.F. 138 (C.F.A.); *S.D.E. c. Réseau de Télévision CTV Ltée et Commission du droit d' auteur*, (1993) 2 C.F. 115 (C.F.A.).

35 Sobre este tema ver *Thibault v. Turcot* (1926) 34 R.L.n.s. 415, pp. 420-421; *Ludlow Music Inc. v. Canint Music corp. Ltd. et al.* (1967) 2 Ex C.R. 109, pp. 123 à 125; (1967) 51 C.P.R. 278 (Ex Ct), pp. 297 à 299; *ATV Music Publishing of Canada v. Rogers Radio Broadcasting* (1982) 35 O. R. (2d) 417, pp. 419 à 421; (1982) 65 C.P.R. (2d) 109 (Ont. H.C.), pp. 111 à 113.

36 *Latour v. Cyr* (1950-51) 11 Fox Pat. C. 136 (Ex Ct), pp. 151 *et ss.*

modo de expresión y significa que la obra no debe ser copiada.³⁷ Un esfuerzo independiente de creación, aun modesto, es suficiente. Al contrario, sin ese mínimo esfuerzo una obra no será protegida de esa manera, una lista de propiedades, producida a partir de un registro catastral de una ciudad, no se protege, ya que carece de originalidad.³⁸

Finalmente, para ser protegida, la obra debe tener un soporte material. Por lo tanto, la ley no se aplica a las emisiones teledifundidas en directo.³⁹

El título es parte de la obra, ya que tiene un carácter original y distintivo (artículo 2); la reproducción de este título con otras secciones de la obra, cuando el todo representa una parte importante de la obra, constituye una violación del derecho de autor.⁴⁰

Respecto de los sujetos de la protección de los diseños industriales, ver la sección X.

2. *El nacimiento de la protección, las formalidades, la publicación*

La protección del derecho de autor nace desde el momento de la creación de la obra. No es necesario ninguna formalidad de registro o de depósito. Sin embargo, siempre es posible, según los artículos 54 y siguientes, registrar la obra en el registro de derecho de autor, de la Oficina de Derecho de Autor adjunta a la Oficina de Patentes.⁴¹ También se puede inscribir una concesión de intereses, seguida de una cesión o de una licencia de derecho de autor.⁴²

El certificado de registro constituye una prueba de que la obra es objeto de un derecho de autor y que la persona registrada es su titular; esta prueba puede ser destruida después de un proceso.⁴³

37 *University of London Press, Ltd. v. University Tutorial Press, Ltd.* (1916) 2 ch. 601, pp. 608-609; *DRG Inc. v. Datafile Ltd. et al.* (1988) 18 C.P.R. (3d) 538 (F.C.T.D.), p. 550, confirmada sobre otros puntos en la apelación 117 N.R. 308 (C.F.A.).

38 *Pool v. Pawar et al.* (1994) 50 C.P.R. (3d) 396 (B.C. Sup. Ct.).

39 *Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc.* (1953-54) 14 Fox Ppat. C. 114 (Ex Ct), p. 131; (1954) Ex C.R. 382, p. 400). Como lo vimos con anticipación, antes de 1993 la obra musical, además, debía expresarse en forma manuscrita o de otra manera, producida o reproducida gráficamente (artículo 2 que ha sido modificado por el artículo 1 de L.C. 1993, c. 23).

40 *King Features Syndicate Inc. et al. v. Lechter* (1949-50), 10 Fox Pat. C. 144 (Ex Ct), pp. 148-149; (1950) Ex. C.R. 297, pp. 301-302.

41 L.D.A., artículo 46.

42 L.D.A., artículo 57.

43 L.D.A., artículo 53(2) y *Circle film Enterprise Inc. v. C. B. C.* (1959) 31 C.P.R. 57 (C.S.C.), pp. 61-62; 1959 R.C. S. 603, pp. 606-607.

El registro da otras ventajas: en el caso de una acción de plagio, el demandado no podría alegar la ignorancia del derecho de autor de la obra si ella está registrada;⁴⁴ además, cuando el mismo derecho se concede a dos personas, hay una cierta prioridad a favor de aquella cuya concesión se ha registrado en primer lugar.⁴⁵

Finalmente, la rectificación de una inscripción falsa, hecha por error en el registro, puede ser ordenada por la Corte Federal o por uno de sus jueces, a petición del registro o de toda persona interesada.⁴⁶

Si bien la ley no prevé ninguna formalidad para el nacimiento del derecho de autor, sí impone el respeto de ciertas condiciones relativas a la ciudadanía o residencia del autor, o bien relativas al lugar de la primera publicación de la obra.

Para las obras no publicadas, la ley exige que al momento de la creación, el autor sea súbdito británico o una persona residente en un reino o un territorio de Su Majestad, o ciudadano, súbdito o residente habitual de un país signatario, es decir, parte de la Convención de Berna, de la Convención Universal o miembro de la OMC,⁴⁷ o un sujeto o ciudadano de un país en el cual la ley ha sido aceptada por aviso del ministro.⁴⁸ En el caso de una obra cinematográfica, también recibirá protección si en la fecha de creación de la obra, el domicilio social del productor se encuentra en un país signatario o si el productor es súbdito británico o de un país en el cual la ley ha sido aceptada por aviso del ministro,⁴⁹ o si el productor tiene su residencia dentro de los reinos o un territorio de Su Majestad.⁵⁰ El autor de una obra es considerado residente en los reinos y territorios de Su Majestad, si ahí tiene su domicilio.⁵¹ Además, cuando la ejecución de una obra se extiende en un periodo considerable, es suficiente que el autor haya cumplido con una de esas condiciones durante una parte importante de este periodo.

Para las obras publicadas, la ley exige que la puesta a la disposición del público haya sido hecha, en primer lugar, en uno de esos territorios, en lo correspondiente a la edificación de una obra arquitectónica o a la

44 Artículo 39.

45 Artículo 57; ver la sección VIII.

46 Artículo 57 (4).

47 Artículo 5 (1)

48 Artículo 5 (2); ver sección I. 6).

49 Artículo 5 (2).

50 Artículo 5 (1) (b).

51 Artículo 4 (5).

incorporación de una obra artística en ella y que estos hechos hayan tenido lugar, en primer lugar, en algunos de los lugares mencionados.⁵² Estas condiciones de publicación son respetadas cuando la obra ha sido publicada simultáneamente en otro lugar o ha sido publicada anteriormente en otro territorio, en tanto que la diferencia entre las dos fechas de publicación no pase de treinta días.⁵³

La ley da una definición de publicación. Se refiere a la puesta en disposición del público de ejemplares de la obra, a la edificación de una obra arquitectónica o a la incorporación de una obra artística a ella con el consentimiento o la aquiescencia del autor o de sus representantes o de los titulares del derecho.⁵⁴

Son exclusivos la representación o ejecución pública de la obra literaria, dramática o musical, la elocución pública de una conferencia, la comunicación al público de una obra por telecomunicación o la exposición pública de una obra artística.⁵⁵ De la misma manera, la edición de fotografías o grabados de obras de esculturas o de obras artísticas no constituyen una publicación de las mismas.⁵⁶ Por otra parte, la distribución pública de registros sonoros de una obra musical no es considerada una publicación de esta obra: antes de 1993, la jurisprudencia había decidido que el registro sonoro no era un ejemplar de una obra musical, por consecuencia, según el artículo 2 de entonces, necesariamente debía ser producido gráficamente.⁵⁷

III. LA PROPIEDAD DEL DERECHO DE AUTOR

En principio, el autor de la obra es el primer titular del derecho de autor.⁵⁸ El autor es aquel que crea la obra al diseñarla, componerla o hacerla; *celui que n'a fourni que l'idée n'est pas un créateur protégé par la loi*.⁵⁹

52 Artículo 5 (1).

53 Artículo 5 (1.1). Antes de 1993, algunos pretendían que era necesario, igualmente, para la protección de una obra publicada, que el autor de ella se calificara en los términos del artículo 5 (Ludlow Music Inc. v. Canint Music corp. Ltd. *et al.* (1967) 51 C.P.R. 278 (Ex Ct), pp. 286-287 (1967) 2 Ex C.R. 109, pp. 114-115. En ese sentido, la ley canadiense entraría en contradicción con el artículo 6 de la Convención de Berna, de la cual es parte Canadá.

54 L.D.A., artículo 4 (1), (2).

55 L.D.A., artículo 4 (1).

56 L.D.A., artículo 4 (1).

57 Ver la anterior definición del artículo 2 modificada por el artículo 1 de L.C. 1993 c. 23 y la jurisprudencia *Canusa Records v. Blue Crest Music Inc.* (1976) 30 C.P.R. (2d) 11 (F.C. a.), p. 14.

58 Sec. 13(1).

59 *Donoghue v. Allied Newspapers Ltd.* (1937) 3 All E. R. 503 (Ch. D.), pp. 507-508.

La ley crea excepciones sobre ciertas categorías de obras. En relación con los grabados, fotografías o retratos confeccionados mediante remuneración por orden de un tercero, el derecho pertenece a aquel que ha dado la orden.⁶⁰ Salvo que el derecho de la fotografía perteneciera al propietario de la placa en la que se encuentre.⁶¹ Asimismo, el registro sonoro se atribuye al productor de un material (es decir, según el artículo a la persona que efectúa las operaciones necesarias para su elaboración).⁶²

Si una obra es ejecutada en ejercicio de un empleo derivado de un contrato de prestación de servicios o de aprendizaje, el empleador es, a menos que se estipule lo contrario, el primer titular. Pero el periodista que ha escrito un artículo para un periódico, revista u otra publicación periódica, conserva el derecho de prohibir la publicación de dicho artículo en otros periódicos diferentes al original.⁶³

Según la concepción moderna, el contrato de prestación de servicios se caracteriza por una serie de elementos relativos al grado de control del empleador sobre el trabajo de su empleado, las condiciones del empleo y el grado de integración de este empleo a la empresa del empleador.⁶⁴ El derecho también protege las colecciones y las obras creadas en colaboración. La colección es la obra constituida de partes distintas derivadas de autores diferentes.⁶⁵ El derecho sobre la colección pertenece generalmente a quien es el responsable de la compilación, al mismo tiempo que los diferentes colaboradores conservan su derecho de autor sobre sus contribuciones individuales.⁶⁶ Por otra parte, la obra creada en colaboración es aquella que resulta del trabajo de dos o más autores y en la cual no se puede distinguir la parte de cada quien.⁶⁷ El derecho de autor pertenece conjuntamente a los colaboradores: el acuerdo de todos es necesario para consentir una licencia, pero cada quien tiene derecho de acción en el caso de violación del derecho de autor.⁶⁸

60 Artículo 13 (2) et *Global Uphostery co. Ltd. et al. v. Galaxy Office Furniture Ltd. et al.* (1977) 29 c.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.), p. 158.

61 Artículo 10.

62 Artículo 11.

63 Artículo 13 (3).

64 *Vincke*, p. 94; *Beloff v. Pressdram Ltd.* (1973) 1 All. E.R. 241 (Ch. D.), pp. 246-253.

65 Artículo 2.

66 *Fox*, pp. 242 a 244.

67 Artículo 2.

68 *Fox*, p. 249.

IV. LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Los titulares del derecho de autor sobre las obras literarias, musicales, artísticas y dramáticas tienen el derecho exclusivo de reproducir y presentar su obra al público. Los derechos exclusivos están enumerados en la ley, concretamente en los artículos del 3 al 42. Los autores sólo pueden reivindicar los derechos que la ley les reconoce.⁶⁹

Aquel que posea un acto reservado al titular del derecho sin su consentimiento, viola el derecho de autor. En principio, importa poco que los actos del demandado no hayan dañado económicamente los intereses del titular o bien que haya actuado de buena fe.⁷⁰ Sin embargo, estos factores sí son trascendentes en el momento de fijar, en sentencia contra el demandado, el pago de perjuicios, intereses u otras sanciones económicas.⁷¹

También los titulares tienen el derecho exclusivo para autorizar a terceros a poseer, cualquiera de los derechos enumerados en el artículo 3 (*in fine*). En consecuencia, son culpables de una violación del derecho de autor, no solamente aquellos que reproducen o representan ilegalmente una obra, sino también aquellos que ordenan sin autorización una reproducción o una representación,⁷² o aquellos que aprueben una violación. Al contrario, el simple hecho de proporcionar los objetos que servirán a la falsificación no constituyen en sí mismos una autorización; se ha considerado que el simple hecho de haber proporcionado *juke-boxes* a los propietarios de restaurantes, o que hayan interpretado sin derecho obras, no sería una violación;⁷³ también se ha concluido que aquel que renta discos a una empresa de radiodifusión que difunde sin derechos no ha autorizado la violación.⁷⁴

Para que haya autorización, es necesario que además de la conducta del ofensor haya un elemento de aprobación,⁷⁵ ya sea por el control que ejerce sobre la actividad, ya sea por su indiferencia que podría ser perci-

69 Artículo 63.

70 La ley crea ciertas excepciones a este principio, concretamente en lo que se refiere a las infracciones definidas por el artículo 42.

71 CF. IX. 1.

72 *Compo v Blue Crest Music et al.* (1980) 1 R.C.S. 357, p. 373; (1980) 45 C.P.R.(2d) 1 (S.C.C.), p. 13.

73 *Vigneau v. Can. Perf. Right Soc.* (1945) 4 C.P.R. 65 (P.C.), p. 77; (1945) A.C. 108 (P.C.), p. 123.

74 *Muzak Corp. v. CAPAC* (1953) 2 R.C.S. 182.

75 "Sanction, approve, and countenance" la misma que se indica en *Underwriters, Survey Bureau Ltd. v. Massie & Renwick Ltd.* (1938) Ex. C. R. 103 conf. (1944) R.C.S. 218.

bida, razonablemente, como una aprobación. Por lo tanto, se puede considerar que ha habido autorización a una violación, cuando aquel que pudiendo ejercer un control sobre la actividad de falsificación, no lo hace y en consecuencia la autoriza. Es el caso de la asociación que contrata a una orquesta para una representación pública y omite verificar si dicha orquesta ha obtenido la autorización para interpretar las piezas escogidas,⁷⁶ del restaurante que compromete a músicos para interpretar música a petición de los clientes,⁷⁷ o la asociación que tiene una relación de comisión-dirección con un grupo musical.⁷⁸ También se considera que sería el mismo caso de aquel que transmite emisiones por cable a sus abonados.⁷⁹ La ley se modificó en 1993 para precisar que el hecho de comunicar una obra al público por medios de telecomunicación no se considera una autorización de su representación.⁸⁰

También, aquel que presta un local de diversión para la ejecución no autorizada de una obra comparte su responsabilidad, a menos que ignore esa circunstancia o que no tenga ningún motivo razonable de suponer que la ejecución o la representación constituiría una violación.⁸¹

1. *El derecho de reproducción*

El derecho de autor implica el derecho de producir o reproducir una obra material o una parte importante de ella en cualquier forma material (artículo 3). La reproducción se extiende a las reproducciones de todas sus formas. De esta manera, la reproducción de un chip de un programa de computación, escrito originalmente en *assembly language* (es decir, un lenguaje que se aproxima al humano) es una reproducción de una obra literaria en cualquier forma material.⁸²

Para determinar si una parte importante de la obra fue copiada, se deben tomar en cuenta todas las circunstancias que rodean el caso (el tamaño del pasaje reproducido; su proporción en relación con la obra copiada y a la obra que incorpora; el objetivo de la copia; la similitud entre la obra

76 Can. Perf. Right Soc. v. Canadian National Exhibition Ass., 1938 O.R. 476, pp. 484-485.

77 Can. Perf. Right Soc. v. Ming Yee (1943) 4 D.L.R. 732.

78 Can. Perf. Right Soc. v. Canadian National Exhibition Ass. (1934) O. R. 610 (C. S.).

79 Association Canadienne de Télévision par Câble v. Commission du Droit d' Auteur (1993) 2 C. F. 138 (C.F. A.).

80 Ver artículo 3 (4).

81 Artículo 27 (5).

82 Apple Computer Inc. v. MacKintosh Computers Ltd. (1988) 18 C.P.R. (3d) (F.C.A.), pp. 137 a 139 (1990) 2 R.C.S. 209, p. 215; (1990) 30 C.P.R. (3d) 257 (S.C.C.), p. 261.

original y la copia, etcétera.⁸³ Se utiliza un criterio cualitativo, más que cuantitativo: si la sustancia o la esencia de la obra ha sido reproducida, entonces, hay violación. Por ejemplo, si se reproduce un personaje de una tira cómica es una violación.⁸⁴ De esta manera, la reproducción no debe ser literal o idéntica: una imitación, aun disfrazada, viola el derecho de autor.⁸⁵

El derecho de autor no da ningún recurso contra quien crea una obra, parecida, de manera independiente.⁸⁶ Sin embargo, la similitud entre dos obras puede constituir una prueba *prima facie* de copiado.⁸⁷

Por otra parte, en virtud del artículo 3 (1) d), el titular de un derecho sobre una obra literaria, dramática o musical tiene el derecho de reproducción mecánica; es decir, el derecho exclusivo de confeccionar todo órgano con la ayuda del cual la obra podrá ser ejecutada. Hay que notar que tales órganos no han sido considerados como copias de la obra musical a la cual se incorporan, en virtud de la definición restrictiva del anterior artículo 2, modificado en 1993.⁸⁸

2. La publicación

El titular tiene el derecho exclusivo de publicar la obra no publicada.⁸⁹ Sobre la noción de publicación, ver *supra* II.

3. Distribución, exposición, importación

Los actos enumerados en el artículo 27 (4), relativos a los ejemplares de las obras (la venta, la renta, la puesta en venta o en renta comercial, la puesta en circulación con propósitos comerciales o de manera perjudicial al autor, la exposición comercial al público y la importación para la venta o la renta en Canadá), constituyen violaciones al derecho de autor si el demandado sabía que los ejemplares violan el derecho de autor o los violarían si hubieran sido producidos en Canadá. De esta manera, el titular

83 Fox, p. 342.

84 King Features Syndicate Inc. *et al.* v. Lechter (1950) Ex. C. R. 297, pp. 304-305 (1949-50) 10 Fox Pat. C. 144 (Ex. Ct), pp. 150 a 152.

85 Artículo 2.

86 Collins v. Rosenthal *et al.* (1974) 14 C.P.R. (2d) 143 (C.F.T.D.).

87 Vincke, pp. 40 a 44. Beauchemin v. Cadieux (1900) 10 B.R. 255, pp. 283 a 286 confirmado por (1900-01) 31 S.C.R. 370.

88 Artículo 2 modificado por L.C. 1993 c. 23, Boosey v. Whight (1900) 1 Ch. 122, pp. 124 y 126; Canusa Records Inc. v. Blue Crest Music Inc. *et al.* (1977) 30 C.P.R. (2d) 11 (C.F.A.), p. 14.

89 Sec. 3(1).

canadiense puede oponerse a la importación en Canadá de obras legalmente fabricadas y vendidas por un tercero que posea derechos de autor en el extranjero. El derecho es válido tanto para las obras literarias, musicales, dramáticas y artísticas como para los registros sonoros.⁹⁰

Esta disposición presenta dificultades de interpretación en el caso de que la misma persona posea los derechos tanto en Canadá como en el extranjero; en tal situación surge la siguiente cuestión: ¿las obras violarían el derecho de autor si ellas fueran fabricadas en Canadá por el importador o si ellas fueran fabricadas en Canadá por el fabricante extranjero (que es también el titular canadiense)? La jurisprudencia ya una vez ha decidido que el hecho de haber autorizado la publicación de la obra en el extranjero no impide al titular de los derechos de objetar la importación de esos ejemplares a Canadá.⁹¹ El titular también tiene derecho a oponerse a que los ejemplares fabricados con su consentimiento en Canadá, para su distribución en el extranjero, sean reintroducidos a Canadá.⁹² El artículo 44.1 (2) confirma esta posición, según la cual el titular puede controlar la importación de sus obras; una modificación a la definición del artículo 2 de la Ley canadiense, que trajo la Ley de Aplicación del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio de 1994, va en esa misma dirección.

Aquí hay que notar que la importación paralela de libros está sujeta a prescripciones particulares.⁹³ El libro impreso legalmente en un país firmante de la Convención de Berna puede ser libremente importado a Canadá.⁹⁴ Por excepción, los autores de los países miembros de la Convención de Berna, poniendo aparte los autores canadienses, pueden controlar la importación de libros a Canadá.⁹⁵

Por otra parte, el derecho de autor sobre cierto tipo de obras artísticas creadas después del 8 de junio de 1988 comprende el derecho de presentar las obras al público, lo mismo que en una exposición, si la presentación se hace con fines diferentes a la venta o la renta.⁹⁶ El derecho de

90 *Fly by Nite Music Ltd. v. Record Warehouse Ltd.* (1975) C. F. 386, p. 394; (1975) 20 C.P.R. (2d) 263 (C.F. T. D.), p. 270.

91 *Clarke Irwin & Co. Limited v. C. Cole and Co. Ltd.* (1960) 19 Fox Pat. C. 143 (Ont. S.C.), p. 149; *A & M Records v. Millbank Music Corp.* (1985) C. P. R. (3d) 354 (C.F. T.D.), pp. 357-358.

92 *Godfrey MacSkimming & Bacque Ltd. v. Coles Book Stores Ltd.* (1974) 13 C. P. R. (2d) 89 (Ont H.C.), p. 92.

93 Ver los párrafos (3), (5) del artículo 45 de la L.D.A.

94 *McClelland & Stewart Ltd. v. Coles Book Stores Ltd.* (1976) 21 C. P. R. (2d) 266 (Ont. H. C.).

95 *Simon & Schuster Inc. v. Coles Book Stores Ltd.* (1976) 23 C. P. R. (2d) 43 (Ont. H. C.).

96 L. D. A., artículo 3 (1) g).

autor incluye también el derecho exclusivo de rentar un programa de computación que puede ser reproducido en el marco normal de su utilización, salvo la reproducción efectuada durante su ejecución con una computadora u otro aparato.⁹⁷

4. *La comunicación al público*

El autor tiene el derecho exclusivo de hacer una representación pública de su obra,⁹⁸ que comprende la representación con la ayuda de un instrumento mecánico o de un aparato receptor.⁹⁹ Un aparato receptor es definido como todo aparato susceptible de recibir una telecomunicación y de reproducirla de manera sonora o audiovisual,¹⁰⁰ lo que incluye la televisión y la radio.

El carácter público de una representación depende de la naturaleza del auditorio. También la representación hecha dentro de una sala de demostración de una tienda (almacén comercial) constituye una representación pública. Por el contrario, la audición de una obra protegida y que se transmite por cable dentro de diferentes clubes de abonados es una representación privada.¹⁰¹ Además, la telecomunicación de la obra al público ha sido considerada como una ejecución pública de la obra,¹⁰² pero esa solución no ha sido tomada por el legislador. Más adelante, el artículo 3 (4) precisa que el hecho de comunicar una obra al público por una telecomunicación no implica el hecho de representarla, de ejecutarla o de venderla en público, ni su autorización.

Hay que hacer notar que la ejecución pública de una obra por medio de un fonógrafo o de un aparato radiofónico dentro de un lugar público, como un restaurante o un almacén comercial, está permitida en virtud de la excepción prevista en el artículo 69 (2).¹⁰³

97 Artículo 3 (1) h.

98 L. D. A., artículo 3.

99 L. D. A., artículo 2 modificado por el artículo 1, L.c. 1993, c. 23 y Canadian Perf. Right Soc. Ltd. v. The Ford Hotel co. of Montreal (1935) 73 C. S. 18, pp. 22-27.

100 Artículo 2 modificado por el artículo 2, modificado por el artículo 1, L.C. 1993, c. 23.

101 Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc. (1953-54) 14 Fox. Pat. C. 114 (Ex. Ct), p. 139; 1954 Ex. C. R. 389, p. 408.

102 Assoc. Can. de Télévision par Câble c. Canada (Commission du Droit d' Auteur) (1993) 2 C.F. 138.

103 Ver *infra*, sección V. 1.

5. La transmisión y la retransmisión

El titular tiene el derecho exclusivo de comunicar al público por telecomunicación una obra literaria, dramática, musical o artística.¹⁰⁴ La transmisión de una obra en las localidades de un mismo inmueble, como es el caso de departamentos o de cuartos en el caso de un hotel, está expresamente prevista.¹⁰⁵

Todas las personas que transmiten una obra dentro del marco de una red y que tengan por objeto una comunicación al público son responsables solidariamente de la violación en que se incurre.¹⁰⁶ Al contrario, el simple hecho de proveer medios de telecomunicación a un tercero que efectúa una transmisión ilegal no está previsto por esta disposición.¹⁰⁷ Hay que hacer notar que según la jurisprudencia más reciente, la licencia que autoriza la radiodifusión de una obra no incluye el derecho de su registro aunque sea efímero.¹⁰⁸

La ley crea excepciones en relación con los actos de retransmisión de una señal local o remota, ya que la retransmisión está permitida por la Ley sobre la Radiodifusión¹⁰⁹ y ella puede hacerse integral y simultáneamente (a menos que se reclame una derogación o un permiso por una ley canadiense). La ley establece una distinción entre las señales locales y las señales remotas. La retransmisión de las señales locales se permite sin que sea exigible una compensación monetaria por los titulares del derecho de autor. Al contrario, la retransmisión de señales remotas está sujeta al pago de derechos que están determinados por la Comisión de Derechos de Autor.¹¹⁰

Sólo las sociedades receptoras pueden demandar a la Comisión la determinación de tarifas para cada categoría de retransmisión. Hay que hacer notar que la Comisión no puede hacer discriminación entre los titulares del derecho en función de su nacionalidad o de su residencia¹¹¹ y que

104 L.D.A., artículo 2.

105 L.D.A., artículo 3 (1.2).

106 L.D.A., artículo 3 (1.4).

107 L.D.A., artículo 3 (1.3).

108 *Télé-Métropole Inc. v. Bishop* (1990) 72 D.L.R. (4d) 97 (C.S.C.) (1990) 31 C.P.R. (3d) 394 (C.S.C.) contra: *Rochat et al. v. Canadian Broadcasting corp., C.S. Quebec*, 27 sep. 1973, no reportado.

109 Ley sobre la radiodifusión, S.R.C. 1985, C. B-9.

110 Artículo 70.64 (1).

111 L.D.A., artículo 70. 63(2).

ella debe determinar los derechos a tarifas preferenciales para los pequeños sistemas de transmisión.¹¹²

El titular que no haya habilitado a una sociedad receptora a actuar en su nombre podrá reclamar su derecho a la sociedad receptora que la Comisión designe.¹¹³

6. Adaptación

La ley reconoce expresamente los derechos exclusivos del autor sobre ciertas adaptaciones de su obra: él tiene el derecho exclusivo de traducir su creación,¹¹⁴ de transformar su obra dramática en novela u otra obra no dramática y viceversa¹¹⁵ y adaptar su obra para la cinematografía.¹¹⁶ Ciertos derechos de adaptación que no están expresamente mencionados dentro de la ley y que se refieren al poder exclusivo del autor estarían dados en la generalidad del párrafo 1 del artículo 3: es el caso de la adaptación musical. Además, el autor de una obra bidimensional puede objetar la fabricación de una obra tridimensional que se inspira en su creación.¹¹⁷

La obra derivada, si cumple las condiciones de originalidad, deberá recibir protección.¹¹⁸ Al contrario, si la adaptación no ha sido autorizada por el titular del derecho de autor, no es seguro que los tribunales protegerán la obra derivada.¹¹⁹

7. El derecho de suite

El derecho canadiense no reconoce el derecho de *suite*.

112 L.D.A., artículo 70.64 (1).

113 L.D.A., artículo 70.66 (1).

114 L.D.A., artículo 3 (1).

115 L.D.A., artículo 3b), 3 c).

116 Sec. 3 (1) e).

117 King Features Syndicate Inc. v. D. & M. Kleeman, 1941 A.C. 417, p. 435; siempre, en la relación de ciertas obras de carácter utilitario, la cuestión ha sido dejada en suspenso en Doral Boats Ltd. v. Bayliner Maine Corp. (1986) 10 C.P.R. (3d) 289 (C.F.A.), p. 297.

118 Ver, entre otras, la definición de obra literaria del artículo 2 de la L.D.A.; definición que incluye las traducciones.

119 En favor de la protección: Pasickniak v. Dojacek (1928) 2 D.L.R. 545 (Man. C.A.), pp. 549-550; en contra: Campo co. v. Blue Crest Music Inc. (1980) 1 R.C.S. 357, p. 374. (1980) 45 C.P.R. (2d) 2 (C.S.C.), p.14.

V. LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Las principales excepciones a los derechos exclusivos de autor se enumeran en el artículo 27 de la ley. La excepción más importante se caracteriza por la utilización justa de la obra en caso de estudios privados, de investigación, de crítica, de reporte o en el caso de la preparación de un reporte destinado a los periódicos. Para determinar si una utilización es justa, se debe considerar el número y la extensión de los extractos reproducidos, la proporción de ellos en relación con los comentarios adicionales, la naturaleza de la utilización a la que se destina, la relación entre la obra original y la obra que incorpora los extractos, etcétera. Es dudoso que se pudiera reproducir la totalidad de una obra en virtud de esta excepción.¹²⁰ El simple hecho de resumir una obra literaria no es más una utilización justa.¹²¹ Por otra parte, sólo se permite la utilización hecha dentro los fines mencionados en la ley. Finalmente, no es seguro que se pudiera invocar la excepción en el caso de la utilización de obras que todavía no se han publicado.

La ley prevé una serie de excepciones aplicables a circunstancias particulares. Así, no constituye una violación de derecho de autor la publicación de extractos cortos de obras literarias para uso de las escuelas, cuando se cumplan con las condiciones del artículo 27 (2). Asimismo, está permitida la ejecución pública de una obra religiosa, educativa o de caridad.¹²² Pero esta disposición no cubre la organización de un baile, con objeto de coleccionar fondos para una empresa de caridad o educativa.¹²³

En el caso de la utilización de una computadora, el usuario que tiene la propiedad de un programa puede reproducirlo para asegurar la compatibilidad de este programa con una computadora determinada o para tener una copia de salvaguarda; pero estas copias deben ser destruidas cuando el usuario deje de ser propietario del ejemplar.

En el ámbito de la ejecución pública de obras, el artículo 69 (2) prevé que el propietario de un lugar público, en donde no se exige ordinariamente un precio de entrada, puede tocar música con la ayuda de un aparato radiofónico receptor sin pagar ningún derecho. En cambio, los dere-

¹²⁰ *Zamacois v. Douville* (1943-44) 2 C.P.R. 270 (Ex. Ct), pp. 302 a 304; 1944 Ex. C.R. 208, pp. 233-235.

¹²¹ *Queen v. James Lorimer & Co. Ltd.* (1984) 77 C.P.R. (2d) 262 (C.F.A.), p. 272.

¹²² Artículo 27 (3).

¹²³ *CAPAC v. Kiwanis Club of West Toronto* (1953) 13 Fox. Pat. C. 185 (S.C.C.), pp. 188-189; (1953) 2 S.C.R. 111, pp. 114-115.

chos debidos a los titulares del derecho de autor, fijados por la Comisión de Derecho de Autor, son pagados por las estaciones de radio y los fabricantes de los fonógrafos. Aun cuando estos últimos no paguen, los propietarios de los lugares públicos continúan gozando de la excepción.¹²⁴

También se prevén ciertas excepciones a favor de los periodistas.¹²⁵ Las otras excepciones se encuentran en los parágrafos (2) b, c y f a k, del artículo 27.

1. *Licencias obligatorias, licencias legales*

La ley canadiense prevé que en ciertos casos se pueden acordar licencias obligatorias o legales.

De esta manera, cuando no se conoce el titular de un derecho sobre una obra publicada, toda persona interesada que pruebe que ha hecho lo posible por encontrar a ese titular, puede demandar una licencia de explotación a la Comisión de Derecho de Autor.¹²⁶ La Comisión determina las modalidades de la licencia que no es exclusiva.¹²⁷

Hay que notar que las licencias obligatorias relativas a la fabricación de un instrumento de registro (disco o casete) han sido abolidos por la ley de 1988.¹²⁸ Se prevé un régimen transitorio para aquellos que hayan fabricado dichos instrumentos antes de la entrada en vigor de la ley, al permitirles continuar fabricándolos hasta el 8 de diciembre de 1988, inclusive.¹²⁹ Las licencias obligatorias aplicables a los libros se han suprimido por el artículo 59 de la Ley de aplicación del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, L.C. 1994, c. 47.

VI. DERECHO MORAL

La ley reconoce, en la sección denominada “Derechos morales”, que el autor tiene el derecho a la integridad de la obra y el derecho, en el marco de los usos razonables, de reivindicar, aun bajo seudónimo, la crea-

124 *Vigneux et al. v. Can. Perf. Right Soc.* (1945 A. C. 108, pp. 121-122; (1945) 4 C.P.R. 65 (P:C), pp. 75-76.

125 Artículo 27 (2) e y 28.

126 Artículo 70.7 (1).

127 Artículo 70.7 (2).

128 Artículo 7 de la Ley que Modifica la Ley del Derecho de Autor y que trae Modificaciones Conexas y Correlativas (1988).

129 Artículo 25, Ley que Modifica la Ley sobre el Derecho de Autor y trae Modificaciones Conexas y Correlativas (1988).

ción, así como el derecho al anonimato.¹³⁰ Se viola el derecho a la integridad de la obra, si ella, de una manera perjudicial al honor o a la reputación del autor, es deformada, mutilada o de otra manera modificada o utilizada en relación con un producto, una causa, un servicio o una institución.¹³¹ Para determinar si una modificación o una utilización es perjudicial al honor o a la reputación del autor, el tribunal puede tomar en cuenta la opinión del autor, en la medida de lo razonable.¹³² Por otra parte, toda deformación, mutilación u otra modificación de una pintura es considerada perjudicial en los términos de la ley;¹³³ pero no constituye, necesariamente, una deformación de la obra, un cambio de lugar, del cuadro de su exposición o de la estructura que la contiene o toda medida de restauración o de conservación realizada de buena fe.¹³⁴ El derecho a la integridad de la obra no impone a la persona que la compra, la obligación de preservar o de conservar este objeto.¹³⁵

La violación de un derecho moral es susceptible de las mismas sanciones que la violación de un derecho patrimonial.¹³⁶ Los derechos morales tienen caracteres diferentes a los derechos patrimoniales. Ellos no se pueden ceder: se puede, siempre, renunciar en todo o en parte,¹³⁷ y la renuncia en beneficio del titular del derecho de autor o del detentador de una licencia puede ser invocado por cualquier autorizado por una u otra parte a utilizar la obra.¹³⁸ Una cesión del derecho de autor no entraña una renuncia automática a los derechos morales.¹³⁹

Los derechos morales tienen la misma duración que el derecho de autor sobre la obra,¹⁴⁰ pero a la muerte del autor, los derechos son transmitidos a las personas designadas por la ley: a los legatarios del derecho moral, o a falta de estipulación, a los legatarios del derecho de autor, o en ausencia de tal legatario, a los herederos del autor.¹⁴¹

130 Artículo 14.1 (1).

131 Artículo 28.2 (1).

132 *Snow v. Eaton centre* (1983), 70 C.P.R. (2d) 105 (Ont. H.C.), p. 106.

133 Artículo 28.2 (2).

134 Sec. 28. 2 (3).

135 *Gnass v. Cité d' Alma*, Qué. C.A., 30 de junio de 1977.

136 Sec. 34 (1.1).

137 Sec. 14.1 (2).

138 Sec. 14.1 (4).

139 Sec. 14.1 (3).

140 Sec. 14.2 (1).

141 Sec. 14.2 (2).

VII. DURACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO PAGANTE

1. *Duración*

El principio está establecido en el artículo 6. La duración del derecho de autor comprende la vida del autor y un periodo de cincuenta años después de su muerte. Pero, para las obras literarias, musicales o dramáticas y por los grabados no publicados o no ejecutados en público a la muerte del autor, la protección se entiende de sólo cincuenta años después de la primera publicación u ejecución pública.¹⁴² La duración de la protección de las obras artísticas (salvo los grabados) no se modifica con el hecho de que ellas no se hayan publicado después de la muerte del autor.

La ley crea una excepción para la fotografía: ella se protege durante cincuenta años a partir de la fabricación del molde en la cual se encuentra.¹⁴³ El registro sonoro tiene también una duración de protección de cincuenta años a partir de la fecha de confección de la plancha original en la cual ha sido hecho.¹⁴⁴ Finalmente, el derecho del autor sobre ciertas obras cinematográficas subsiste, ya sea al fin de los cincuenta años siguientes al de su primera publicación, o bien al fin de los cincuenta años siguientes al de su creación, en el caso de que ella no haya sido publicada antes del fin de este periodo.¹⁴⁵

Para las obras en colaboración, el derecho de autor subsiste hasta la expiración de cincuenta años después de la muerte del último colaborador salvo si la obra ha sido creada por los autores extranjeros en el cual el país ha acordado una protección más corta.¹⁴⁶ En el caso de las obras anónimas, la protección subsiste durante cincuenta años a partir de la fecha de la creación.¹⁴⁷

Según el artículo 12, el derecho de autor perteneciente a la Corona, se extiende a un periodo de cincuenta años a partir de la primera publicación, pero parece que esta disposición no comprende los derechos derivados de las prerrogativas reales.¹⁴⁸

142 Sec. 71.

143 Sec. 10.

144 Sec. 11.

145 Artículo 11. 1.

146 Sec. 9.

147 Artículo 6.1. Sobre esta cuestión antes de 1994, ver *Massie & Renwick v. Uderwriters' Survey Bureau Ltd. et al.* (1944) 3 C.P.R. 184 (S.C.C.), pp. 207-208; 1940 S.C.R. 218, p. 245.

148 Vincke, pp. 121-122.

2. *Dominio público pagante*

Este concepto no lo reconoce el derecho canadiense.

VIII. TRANSFERENCIA DE DERECHOS-SOCIEDAD DE GESTIÓN

1. *Transferencia de derechos*

El derecho de autor está sujeto a reglas diferentes, según que se trate de derechos patrimoniales o de derechos morales. Los derechos morales no son sujetos de cesión, pero el autor puede renunciar total o parcialmente.¹⁴⁹ La renuncia en favor de un cesionario del derecho de autor o de un detentador de una licencia puede ser invocada por toda persona autorizada a administrar por una vía u otra.¹⁵⁰

Los derechos morales, que subsisten después de la muerte del autor,¹⁵¹ son transmitidos a los legatarios de estos derechos, o a falta de tales estipulaciones a los legatarios del derecho de autor, y a falta de tal legatario a los herederos del autor.¹⁵²

Al contrario, los derechos patrimoniales son sujetos de cesión; ésta puede ser general o limitada en el tiempo, el espacio o en cuanto a la extensión de los derechos conferidos.¹⁵³

El titular del derecho de autor puede, igualmente, conceder licencias a terceros, las cuales, a su vez, pueden ser limitadas en el tiempo y en el espacio o en lo que se refiere a la extensión de los derechos conferidos.¹⁵⁴ Existen dos tipos de licencias: aquellas que transfieren a los beneficiarios un interés en el derecho de autor, y aquellas que autorizan a realizar actos que de otra manera, es decir, sin la licencia, constituirían una violación del derecho de autor.¹⁵⁵

La ley sujeta a las cesiones y las licencias, que confieren un interés, a ciertas condiciones: ellas deben constar por escrito y ser firmadas por los titulares del derecho de autor o por su agente debidamente autorizado.¹⁵⁶ Parece que sería una condición esencial para la validez del contrato.¹⁵⁷

149 Artículo 14.1 (2).

150 Artículo 14.1 (4).

151 Sec. 14.2 (1).

152 Sec. 14.2 (2).

153 Artículo 13 (4).

154 Artículo 13 (4).

155 Fox, pp. 296-297.

156 Artículo 13 (4).

157 Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd. *et al.* (1982) 1 F.C. 638, p. 647; (1981) 56 C.P.R. (2d) 44 (F.C.T.D.), p. 53.

Según la jurisprudencia, el artículo se refiere sólo a las licencias que confieren un interés de propietario,¹⁵⁸ y según cierta doctrina, la licencia exclusiva constituye una de tales licencias.¹⁵⁹

Las licencias que no conceden interés no están sujetas a estas condiciones, pueden ser concedidas verbalmente o también deducirse de las circunstancias y de la conducta de las partes.¹⁶⁰

Por otra parte, parece que las licencias concedidas a título gratuito pueden ser revocadas, en tanto que aquellas consentidas por medios válidos son irrevocables.¹⁶¹

Las cesiones y las licencias que confieren un interés pueden ser registradas (artículo 57(1)). Aquel que se ha convertido en cesionario o titular de una licencia, obtenida por medios válidos, tiene un derecho de preferencia sobre todos los otros cesionarios o titulares de una licencia anterior, cuya existencia se ignoraba, a menos que tal cesión o licencia anterior haya sido registrada antes que la suya.

Además, el titular de un interés, adquirido por cesión o licencia consentida por escrito, puede intentar, a nombre propio, una acción en violación de derecho de autor.¹⁶² Pero las sociedades de percepción de los derechos de reproducción, que no son más que agentes de los autores, no tienen esta capacidad.¹⁶³ Asimismo, el distribuidor o poseedor de una licencia exclusiva sobre una obra, cuyos derechos no constan por escrito, no puede intentar una acción judicial contra un infractor.¹⁶⁴

En caso de fallecimiento, los derechos patrimoniales siguen las reglas normales de sucesión.¹⁶⁵ Sin embargo, las cesiones y licencias que confieren un interés en el derecho de autor duran 25 años después de la muerte del autor, y, no obstante todo acuerdo contrario, los derechos se regresan a los representantes legales del autor. Esta reversibilidad del

158 *Silverton v. Neon Products Ltd.* (1979) 39 C.P.R. (2d) 234 (B.C.S.C.), p. 243.

159 Vincke, p. 64, Fox, pp. 441-442.

160 *Silverton v. Neon Products Ltd.* (1979) 39 C.P.R. (2d) 239 (B.C.S.C.), p. 242; *Netupsky v. Dominion Bridge*, 1972 S.C.R. 368 (1972) 3 C.P.R. (2d) 1.

161 *Katz v. Cytrynbaum* (1984) 76 C.P.R. (2d) 276 (B.C.C.A.), p. 280; *Silverton v. Neon Products Ltd.* (1979) 39 C.P.R. (2d) 239 (B.C.S.C.), p. 242.

162 Artículo 36.

163 *Télé-Métropole Inc. v. Bishop* (1988) 18 C.P.R. (3d) 257 (F.C.A.), p. 263 confirmada en otros puntos (1990) 72 D.L.R. (4d) 97 (S.C.C.), 1990) 31 C.P.R. (3d) 394 (S.C.C.).

164 *Jeffrey Rogers Knitwear Productions Ltd. et al. v. R.D. International Style Collections Ltd.* (1988) 19 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1ª inst.).

165 Fox, p. 294.

derecho de autor se aplica al caso, cuando el autor fue el primer titular del derecho de autor.¹⁶⁶

2. *Sociedades de gestión*

Existen en Canadá muchas sociedades de gestión de derecho de autor. Las más antiguas son aquellas que administran los derechos de ejecución de las obras musicales, la CAPAC y la SDE-PRO-CAN. Cada una de ellas administra un repertorio diferente de obras de autores canadienses. Ellas también administran un número de autores extranjeros gracias a acuerdos de reciprocidad concluidos con sociedades extranjeras. Estas dos sociedades comenzaron en 1988 un proceso de fusión para crear una sola sociedad canadiense de autores, compositores y editores de música (SOCAN).

Por otra parte, a partir de 1984, la Unión de Escritores de Québec recibe en esta provincia los derechos de reprografía sobre las obras literarias utilizadas en el campo de la gestión, y a partir de 1994, *Cancopy* concluye acuerdos para la reproducción de obras literarias en el campo de la educación en otras provincias.

La gestión colectiva del derecho de autor está reglamentada por la ley. Ésta establece un tribunal denominado Comisión de Derecho de Autor,¹⁶⁷ que está constituida de un juez o ex juez y de, a lo máximo, cuatro comisarios más,¹⁶⁸ y que tiene por función fijar o revisar las tarifas de las sociedades.

Dos regímenes se crean: uno aplicable a las sociedades de gestión de los derechos de ejecución y de la telecomunicación sobre las obras musicales y dramático-musicales y el otro relativo a las otras sociedades. Sólo las primeras deben poner periódicamente en la Oficina de Derechos de Autor el repertorio corriente de sus obras de ejecución.¹⁶⁹ Ellas también deben depositar en la Comisión un proyecto de tarifa de derechos a percibir por las licencias que ellos acuerden,¹⁷⁰ licencias que deben extenderse por un periodo mínimo de un año;¹⁷¹ en caso de que no lo hagan, las sociedades no pueden intentar acciones en contra de la violación del dere-

166 Sec. 14 (1).

167 Artículo 66 (1).

168 Artículo 66 (1) y (3).

169 Artículo 67 (1).

170 Artículo 67 (2).

171 Artículo 67 (4).

cho de autor.¹⁷² Después de la recepción del proyecto de tarifa, la Comisión debe publicarla en la *Gazette du Canada*¹⁷³ y los usuarios tienen un plazo de 28 días para presentar su oposición.¹⁷⁴ Después del examen del proyecto, de las oposiciones y de las respuestas hechas a las oposiciones de la sociedad, la Comisión fija la tarifa.¹⁷⁵ Hay que notar que la Comisión debe fijar los derechos a una tasa preferencial para los pequeños sistemas de transmisión.¹⁷⁶

Las otras sociedades no tienen esta obligación legal de presentar y de hacer homologar sus tarifas. Sin embargo, si surge una diferencia entre una sociedad y un usuario en relación con los derechos pagables o a las modalidades y ofertas, cualquiera de las dos partes puede demandar a la Comisión determinar estos derechos o modalidades.¹⁷⁷ El poder de la Comisión está limitado a la determinación de los derechos pagables: ella no puede conocer de una diferencia derivada de la negación de una sociedad de conceder una licencia a un usuario.

La Comisión determina los derechos pagables y sus modalidades por un periodo mínimo de un año.¹⁷⁸ Las partes, en todo momento, pueden suspender la Comisión del diferendo al presentar un aviso a manera de acuerdo concluido antes de la fijación de una tarifa.¹⁷⁹ El acuerdo debe, igualmente, valer por una duración mínima de un año.¹⁸⁰

Por otra parte, los acuerdos concluidos por las sociedades de gestión y los usuarios de las obras se arriesgan a ser afectados por las reglas de la Ley sobre la Concurrencia.¹⁸¹ Esta ley, notablemente, prohíbe hacer uso de los derechos de autor de tal manera que restrinja, indebidamente, el comercio de ciertos bienes y servicios, o bien que intente aumentar los precios de esos bienes y servicios, o bien de hacer discriminación en relación con ciertas personas que practican una política de bajos precios.¹⁸² Con el fin de eliminar la incertidumbre en relación con su acuerdo, una sociedad o un usuario puede someter el acuerdo a la Comisión.¹⁸³ El di-

172 Artículo 67 (5).

173 Artículo 67.1 (1).

174 Artículo 67.1 (1).

175 Artículo 67.1 (2), 67.2 (1).

176 Artículo 67.2 (1.1) y (1.2).

177 Artículo 70.2 (1).

178 Artículo 70.2 (2).

179 Artículo 70.3.

180 Sec. 70.3 (2).

181 Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34.

182 Artículo 45-62, Ley sobre la Concurrencia.

183 Artículo 70.5 (2).

rector encargado de la aplicación de la Ley sobre la Concurrencia tiene acceso a una copia del acuerdo y puede demandar, a la Comisión, revisarla.¹⁸⁴ La Comisión tiene, entonces, el derecho de modificar los derechos pagables y las modalidades.¹⁸⁵ Un acuerdo, así depositado, está sustraído de la aplicación del artículo 45 de la Ley de la Concurrencia que prohíbe los acuerdos que restringen indebidamente la concurrencia.¹⁸⁶

IX. SANCIONES POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Toda persona que actúa en violación de los derechos de autor es susceptible de ser juzgada. Existen dos tipos de recursos: los civiles y los penales.

1. Sanciones civiles

El titular del derecho de autor, así como toda persona que haya adquirido un interés en virtud de una cesión o de una licencia escrita, puede intentar una acción por la violación de un derecho de autor.¹⁸⁷ Pero aquel que no tiene un interés comercial como mandatario del titular del derecho de autor, como la sociedad de gestión, no puede demandar ante los tribunales.¹⁸⁸ La Corte Federal de Canadá, en conjunción con los tribunales provinciales, tiene jurisdicción para conocer de estas acciones.¹⁸⁹ La acción prescribe en tres años a partir de la violación.¹⁹⁰

En el marco del proceso, hay ciertas presunciones válidas, salvo prueba en contrario, establecidas por la ley: el derecho de autor, se presume, se aplica a la obra y el autor se presume es el titular del derecho.¹⁹¹ A falta de registro, las personas cuyos nombres aparecen sobre la obra como autores y editores se presumen ser el autor y editor, y si el nombre del autor no se indica, la persona cuyo nombre se indica como editor, se presume ser el titular del derecho de autor.¹⁹²

184 Artículo 70.5 (4) (5).

185 Artículo 70.6.

186 Artículo 70.5 (3).

187 Artículo 36.

188 *Télé-Métropole Inc. v. Bishop* (1988) 18 C.P.R. (3d) 257 (F.C.A.), p. 263, confirmada sobre otros puntos (1990) 72 D.L.R. (4d) 97 (S.C.C.), 1990 31 C.P.R. 394 (S.C.C.).

189 Artículo 37.

190 Artículo 41.

191 Artículo 34 (3).

192 Artículo 34 (4).

En caso de registro, el certificado emitido es una prueba de que la obra está protegida por el derecho de autor y que la persona que aparece en el registro es el titular del derecho de autor.¹⁹³ Esta prueba derivada del registro se encuentra en el artículo 34(3),¹⁹⁴ pero se puede destruir mediante prueba en contrario.

El actor puede demandar muchos tipos de reparaciones ante el juez: la *injunction*, los intereses de daño, una verificación de la cantidad, ejemplares daños-intereses.¹⁹⁵

La *injunction* es la única acción que puede demandar el titular del derecho de autor contra la violación de buena fe que no tenía ningún motivo razonable de suponer la existencia del derecho de autor.¹⁹⁶ Pero si el derecho de autor estaba registrado, el demandado no puede alegar su ignorancia del derecho de autor.¹⁹⁷ La *injunction* será rechazada si la violación sólo se produce una vez y no hay riesgo de que se reproduzca.¹⁹⁸ Ella no funciona para prevenir la detención de la construcción de un inmueble cuya edificación ya comenzó o para prescribir la demolición.¹⁹⁹

En la práctica, las *injunctions* interlocutorias (que se producen antes de la sentencia final) tienen un papel primordial. Para determinar si ellas son aceptadas, los tribunales toman en consideración muchos factores: si el solicitante tiene, en apariencia, suficiente derecho (un derecho *prima facie* o un asunto serio para juzgar), si el otorgamiento o el rechazo de la *injunction* causa un perjuicio irreparable a una de las dos partes; que causa más inconvenientes, la aceptación o el rechazo de la *injunction*; si la demanda está fuera de tiempo.²⁰⁰

El actor puede igualmente reclamar el pago de daños-intereses, los cuales pueden ser calculados de dos maneras: se puede evaluar, según las pérdidas sufridas por los titulares del derecho que han sido causados por la venta de los ejemplares ilegales en el mercado.²⁰¹ También, se le puede calcular

193 Artículo 53.

194 *Circle Film Entreprises Inc. v. C.B.C.* (1959) 31 C.P.R. 57 (S.C.C.), pp. 61-62; 1959 S.C. R. 603, p. 606.

195 Artículo 34.

196 Artículo 39.

197 Artículo 39.

198 *Zamacois v. Douville*, 1944 Ex. C.R. 208, p. 237; (1943-1944) 2 C.P.R. 270 (Ex. Ct.), p. 307.

199 Artículo 140.

200 *Syntax Inc. v. Apotex Inc.* (1984) 1 C.P.R. (3d) 165 (C.F.T.D.), p. 167; *Metropolitan Store (MTS) Ltd. v. Man. Food & Commercial Workers, Local 832* (1987) 1 S.C.R. 110, pp. 127 a 129.

201 Ver a título de ejemplo *Pro-Arts Inc. v. Campus Crafts Holding Ltd.* (1981) 50 C.P.R. (2d) 230 (Ont. H.C.), pp. 242 a 245.

sobre la base de los pagos de licencia que el demandado pagaría en el caso de que hubiera obtenido la licencia; con tal motivo, se toma como base el costo que normalmente cobra el titular para ese tipo de licencias.²⁰²

Además de los daños-intereses, el titular del derecho de autor puede reclamar una verificación de la cantidad: el actor puede probar las ganancias derivadas de la utilización ilícita de la obra, y el demandado debe probar los gastos realizados para esa utilización.²⁰³ Esta demanda se puede hacer de manera acumulativa con la demanda de daños-intereses, pero el tribunal velará por no sentenciar a una doble indemnización por el mismo perjuicio. Además, la ley declara que el titular del derecho de autor es propietario de los ejemplares ilegales y de los moldes que sirvieron o bien, serían destinados a servir a la confección de los ejemplares.²⁰⁴ El titular puede reclamar la posesión a título de propietario de los ejemplares y de los moldes, como una forma de “indemnización en conversión”. En efecto, el actor que se atribuye las copias ilegales es susceptible de cometer una *wrong of conversion*, es decir, usurpar el derecho de propiedad del titular del derecho de autor. Éste puede reclamar, en compensación, la indemnización equivalente al valor de las copias en el momento de la conversión.²⁰⁵ El titular también puede demandar una orden de destrucción (*delivery up for destruction*).

El actor puede demandar de manera acumulativa la indemnización-intereses en virtud del artículo 38,²⁰⁶ y se entiende que aquí también el tribunal evitará una doble indemnización.

Finalmente, en virtud de reglas del *common law*, el actor algunas veces puede obtener una condena al demandado al pago de indemnización-intereses ejemplares, cuando la violación haya sido flagrante, fraudulenta o maliciosa.²⁰⁷

202 Fox, Canadian Law of Copyright and Industrial Designs 2d, p. 466; Hay and Hay Construction Co. Ltd. v. Sloan *et al.* (1957) 27 C.P.R. 132, p. 140 (1957) 16 Fox Pat. c. 185, p. 193 (Ont. H.C.); MCA Canada Ltd.- MCA Canada Ltée *et al.* v. Gillberry & Awke Advertising Ltd. (1977) 28 C.P.R. (2d) 52 (C.F.T.D.), p. 56; Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. 4972227 Ontario Ltd., (1986) 11 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.).

203 Artículo 35 (1) (2).

204 Artículo 38 y 2.

205 Caxton Publishing Co. Ltd. v. Sutherland Publishing Co., 1939 A. C. 178, pp. 201-204; Tom Hopkins Int'l v. Wall & Redekop Realty Ltd. (1985) 6 C.P.R. (3d) 475 (B.C.C.A.), p. 480.

206 Caxton Publishing co. Ltd. v. Sutherland Publishing Co., 1939 A. C. 178, pp. 197-199.

207 Pro-Arts Inc. v. Campus Crafts-Holdings Ltd. (1981) 50 C.P.R. (2) 230 (Ont. H.C.), pp. 250-251; MCA Canada Ltd.- MCA Canada Ltée v. Gillberry & Hawke Advertising Ltd. (1977) 28 C.P.R. (2) 52 (C.F.T.D.), p. 56; Performing Rights Organisation of Canada Ltd. v. Patrick Holding Ltd. (1987) 13 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.).

La ley ofrece, igualmente, a los titulares del derecho de autor, la posibilidad de lograr la interdicción de la importación de los ejemplares producidos en violación de esos derechos.²⁰⁸

2. Sanciones penales

Según los artículos 42 y 43 de la ley, comete una infracción aquel que venda o rente los ejemplares ilegales, los confeccione o los importe para venderlos o rentarlos, o los ponga en circulación en el mercado o de alguna manera que cause un perjuicio al titular del derecho de autor.²⁰⁹ De la misma manera, constituye una infracción el hecho de que conscientemente se confeccione un molde destinado a la reproducción ilegal o a la representación pública de la obra, hecha ilegalmente con objetivos de lucro.²¹⁰ Para ser reconocido culpable, el ofensor debe haber actuado con conocimiento de causa. En 1988, las penas previstas para este tipo de infracciones han aumentado. En caso de declaración de culpabilidad, en procedimiento sumario, la condena máxima es de 25 mil dólares canadienses, y la pena de prisión máxima es de seis meses. Por otra parte, en caso de declaración de culpabilidad, por vía de acusación, la pena máxima es de un millón de dólares y la prisión máxima de cinco años.

Cierta corriente jurisprudencial además, considera que la violación consciente de los derechos de autor puede constituir un fraude, según el código penal.²¹¹

X. PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Su protección está asegurada, en principio, por la Ley de Diseño Industrial.²¹² La ley define el diseño como aquellas características o combinaciones de características visuales de un objeto concreto, y por lo que toca a su configuración, el motivo o los elementos decorativos de ésta. No es relevante que el objeto haya sido hecho a mano o con la ayuda de un instrumento o de una máquina.²¹³ Para ser protegido como diseño,

208 Artículo 44-45.

209 Sec. 42 (1).

210 Sec. 42 (2).

211 R.C.S. 1985, c. C-46, Criminal Code, artículo 38, *et R.c. Kirkwood* (1983) 73 C.P.R. (2d) 114 (Ont. C.A.).

212 Industrial Design Act. R.S.C. 1985, c. I-9.

213 L.D.I. artículo 2.

debe cumplir con ciertas condiciones: debe ser nuevo²¹⁴ y debe ser registrado dentro del año siguiente a su primera publicación.²¹⁵

La ley sólo exige que el objeto a quien se aplica el diseño lleve una mención del registro.²¹⁶ Al contrario, si en el marco del procedimiento judicial por violación del derecho de la propiedad industrial, el actor o demandante demuestra que la letra “D”, dentro de un círculo y el nombre del propietario del diseño, figuran en la totalidad o la casi totalidad de los objetos distribuidos en Canadá o sobre sus etiquetas, o embalajes, el demandado no puede invocar su ignorancia respecto del registro del diseño, y el poder del tribunal no se limita a la emisión de la *injunction*.²¹⁷

Algunas veces, los diseños constituyen también obras protegidas en virtud de la Ley sobre el Derecho de Autor. El régimen de protección de los diseños industriales, en virtud de esta ley, ha sido sustancialmente modificado en 1988. El antiguo régimen es todavía aplicable a los diseños creados antes de la fecha de entrada en vigor de la reforma, el 8 de junio de 1988.²¹⁸

Bajo el antiguo régimen, los diseños industriales que se calificaban como proyectos, diseños u obras derivadas de ellos, eran protegidas por el derecho de autor. La ley creaba una excepción en relación con los dibujos susceptibles de ser registrados en virtud de la Ley de Diseño Industrial y destinados a servir como modelo para ser multiplicados por un proceso industrial cualquiera.²¹⁹

Para determinar si un dibujo estaba destinado a servir como modelo, se tomaba en cuenta, generalmente, la intención del autor en el momento de la creación.²²⁰

Por otra parte, si el dibujo no tenía más función utilitaria, no podía ser registrado como diseño, y la conclusión lógica era reconocerle protección total de derecho de autor. La ley de 1988 cambió esta regla para los

214 L. D. I. artículo 4.

215 L.D. I. artículo 6 y artículo 14 L.C. c. 15.

216 L. C. 1993, artículo 20 que abroga el artículo 14 de la L.D.I.

217 Artículo 17, y 21 de la L.C. 1993, c. 15. Antes del año de 1993, no estaba claro si el hecho de no etiquetar de esa manera los productos privaba a los propietarios de la protección legal o no. En ciertas decisiones jurisdiccionales, las opiniones se dividían sobre la invalidez del registro. Las que estaban a favor de la invalidez del registro: *Allaire v. Hobbs Glass Ltd.* (1948) 9 C.P.R. 3 (1948) Ex. y C.R. 171; *Mainetti S. P. A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984) 80 C. P.R. (2d) 206, pp. 222 y ss. Contra: *Cimon Ltd. v. Bench Made Furniture Corp. et al.* (1964) 48 C.P.R. 31 (1965) Ex. C.R. 811; *L.M. Lipski Ltd. v. Dorel Industries Inc. et al.* (1988) 20 C.P.R. (3d) 226, pp. 236 a 244.

218 Artículo 64 (4) L.D.A.

219 Artículo 64 (1).

220 *King Features Syndicate Inc. v. O. & M. Kleeman* (1941) A.C. 417, pp. 427-428.

diseños creados tanto antes como después de la reforma: ni las características resultan únicamente de la función utilitaria de un objeto, ni los métodos o principios de realización o construcción de un objeto pueden ser protegidos por el derecho de autor.²²¹

Finalmente, un diseño que no podía ser registrado en virtud de la Ley de Diseño Industrial, porque carecía de originalidad o de novedad o porque la demanda había sido extemporánea, no podía más recibir la protección del derecho de autor.²²²

El nuevo régimen aplicable a los diseños creados después del 7 de junio de 1988, busca evitar la doble protección del derecho de autor y de los diseños industriales por un mismo acto de producción. Cuando un diseño o una obra artística sirve a la fabricación de más de cincuenta ejemplares de un objeto útil —es decir, como lo indica el artículo 64 (1), un objeto que cumple con una función— no nos encontramos ante la violación del derecho de autor: si se fabrica el objeto, si se hace un diseño o una reproducción del objeto o si se realiza un acto normalmente reservado al titular del derecho en relación con el objeto, su diseño o su reproducción (por ejemplo, exponer el objeto). En estos casos, la sanción depende de la aplicación de la Ley de Diseño Industrial. Al contrario, toda otra reproducción o utilización del diseño se mantiene como una violación del derecho de autor.²²³

Esta excepción relativa a los objetos útiles no se aplica en relación con las obras artísticas utilizadas para ciertos fines, por ejemplo las obras utilizadas como marcas de comercio como motivos de material hilado, tejido o utilizable como vestimenta, o las obras que representan seres o lugares ficticios o reales que dan un elemento decorativo a un objeto, etcétera;²²⁴ en ese caso, se aplican las reglas normales, y toda reproducción del diseño constituye una violación del derecho de autor.

XI. DERECHOS VECINOS

El derecho canadiense no reconoce los derechos de los productores de los registros sonoros y a los artistas intérpretes.

221 Artículo 64.1 (1).

222 *Doral Boats Ltd. v. Bayliner Marine Corp.* (1986) 10 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.), pp. 295-296.

223 Artículo 64 (2).

224 Artículo 64 (3).

1. *Los registros sonoros*

De acuerdo con la ley, los registros sonoros se asimilan a las obras musicales, literarias o dramáticas,²²⁵ pero los derechos que le corresponden se limitan al control de la reproducción y la renta del registro o de una parte esencial de él.²²⁶ La jurisprudencia considera que estas creaciones son verdaderas obras y que se aplican las disposiciones del artículo 27(4).²²⁷

Hay que notar que la ley sólo trata de los registros sonoros; en consecuencia, la protección cubre la parte sonora de una grabación en vídeo, pero no es seguro que la protección cubra también la parte visual de la grabación del vídeo. Al respecto, la creación en la cual la puesta en escena es original y que se encuentra sobre una grabación en vídeo, será protegida como obra dramática.²²⁸

Los derechos que cubren los registros sonoros corresponden a su productor, y la protección se extiende por un periodo de cincuenta años a partir de la confección del molde.²²⁹

2. *Las prestaciones de los artistas intérpretes*

Canadá no es parte de la Convención de Roma, que es la convención más importante en el dominio de los derechos vecinos, es decir, los derechos de los artistas intérpretes, de los productores de fonogramas o de organismos de radiodifusión. Sin embargo, el Acuerdo Relativo a ADPIC obliga a Canadá a garantizar cierta protección a los artistas intérpretes.

También, en 1994 el legislador federal adoptó dentro de la Ley de aplicación del Acuerdo sobre la Organización Mundial, un régimen de protección para los artistas intérpretes. Éstos gozarán, a partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones, de un derecho exclusivo sobre ciertos usos de sus prestaciones.²³⁰

225 Artículo 5 (3).

226 Artículo 5 (4).

227 *Fly By Nite Music Co. Ltd. v. Record Warehouse Ltd.*, 1975 C. F. 386, p. 393 (1975) 20 C.P.R. (2d) 263 (F.C.T.D.), p. 269.

228 *Tom Hopkins Int'l v. Wall & Redekop Realty* (1985) 1 C.P.R. (3d) 348 (B.C.S.C.), pp. 351-352.

229 Artículo 11.

230 Sin embargo, hay que notar que en virtud del artículo 14.01 (4), para las prestaciones que hayan tenido lugar antes de la fecha de entrada en vigor del régimen o antes de la fecha de entrada en la OMC del país en donde tenga lugar la prestación, el artista sólo goza del derecho de reproducción de su grabación. Por otra parte, el artículo 28.03 (1) protege a los terceros cuyos intereses serían injustamente lesionados por la entrada en vigor del nuevo régimen.

La ley ofrece una definición de la prestación de un artista intérprete. Se puede tratar de una ejecución o representación directa de una obra artística, dramática o musical, de la recitación o lectura directa de una obra literaria o una improvisación. No es trascendente que la obra esté o no esté, todavía, protegida. Sin embargo, en el caso de las obras artísticas, la definición se aplica sólo al derecho de la telecomunicación.

Esto significa que la noción de prestación se define ampliamente. La simple lectura de notas por un conferencista es una prestación protegida. La definición de artista intérprete confirma esta noción amplia, ya que ella se refiere a todo artista intérprete o ejecutante.

Por otra parte, la naturaleza del derecho de los artistas intérpretes es esencialmente privativa; según el artículo 14.01, ellos tienen el derecho exclusivo de poseer ciertos actos y de autorizarlos con la posibilidad (salvo excepciones)²³¹ de obtener todo el resarcimiento adecuado.

Los derechos exclusivos reconocidos se refieren a los siguientes actos:

1) La fijación

En virtud del artículo 14. 01 (1) a), el artista intérprete tiene el derecho exclusivo de fijar la prestación, o una parte importante de ella, por medio de una imprenta o de un órgano de registro de sonidos.

Aquí se habla del registro directo de una ejecución o el registro de una comunicación directa de la prestación. Es necesario distinguir este derecho, del derecho de reproducción que se agrega en la transferencia de una grabación sobre un nuevo medio o al registro de una telecomunicación a partir de una prestación ya fijada.

2) La reproducción

El artista intérprete tiene el derecho exclusivo de reproducir las grabaciones efectuadas bajo su consentimiento. Por lo que se refiere a las fijaciones sobre las cuales ha consentido, el legislador no le concede ningún privilegio, considerando que sus derechos contractuales le aseguran una protección suficiente.

231 Ver el artículo 34 (1.02).

- 3) El derecho de comunicar su prestación al público directamente por telecomunicación.

El artículo 14.01 (1) c) consagra el derecho del artista intérprete de controlar la telecomunicación de su prestación. Sin embargo, su prerrogativa no se extiende a la telecomunicación de una grabación de su prestación. Sólo las ejecuciones transmitidas directamente son contempladas por esta disposición.

Por otra parte, Canadá sujeta a los artistas intérpretes al mismo régimen de licencias obligatorias que se imponen a los titulares de los derechos de ejecución de las obras musicales y dramático-musicales.

El derecho de telecomunicación reconocido a los artistas intérpretes tiene los mismos límites y las mismas precisiones que el derecho de telecomunicación de los autores. Son parte del público las personas que ocupan locales de un mismo inmueble de habitación; no efectúa una comunicación al público la persona que sólo proporciona los medios de telecomunicación.

- 4) Derecho de distribución

El artículo 28.02 (3) concede igualmente al artista intérprete un derecho de acción contra quien venda, rente, ponga en circulación o importe con un fin comercial o exponga comercialmente una copia cuando sabe que viola el derecho del artista.

También, como en el caso de los autores, es difícil saber si el legislador ha querido reconocer un derecho de control sobre la reimportación de las fijaciones hechas legalmente en el extranjero. El artículo 44.2 indica claramente que el artista puede oponerse a la reimportación de esas fijaciones, pero no es claro si tiene, en ese caso, todos los otros derechos de acción asociados a la violación de un derecho adjunto. En efecto, el artículo 28.02 (3) puede ser aplicado ya sea para sancionar la teoría del agotamiento de derechos o para prohibir la importación paralela de las grabaciones de los artistas intérpretes.

- 5) Derecho de autorización

Como en el caso del derecho de autor, el artista intérprete goza del derecho exclusivo de autorizar la ejecución de las prerrogativas que le son reconocidas. La jurisprudencia relativa a la noción de autorización desarrollada en derecho de autor deberá ser aplicable en este caso.

El legislador también ha impuesto restricciones a los derechos de los artistas intérpretes; ha excluido de su control la utilización justa de las prestaciones o de sus grabaciones y ciertos otros casos de utilización, enumerados en el artículo 27 de la ley canadiense.

¿Cuál es la naturaleza y la duración de estos derechos exclusivos de los artistas intérpretes?, esencialmente son económicos. El artículo 14.01 (6) en relación con los artículos 13 (4) y 14 (3) de la ley aplicable a las cesiones y licencias de los derechos vecinos muestran bien que se trata de derechos sujetos a cesión. Sin embargo, la ley establece que la cesión no le quita al artista el derecho de controlar la reproducción de las fijaciones no autorizadas o la importación a Canadá de estas fijaciones, cuando a conocimiento del importador, ellas han sido hechas sin autorización.

Por otra parte, el párrafo 5 determina que la duración de estos derechos es de cincuenta años, a partir del año siguiente en que ha tenido lugar la prestación del artista. Esta duración corresponde a la norma mínima de protección, determinada en el artículo 14.5 del Acuerdo relativo a las ADPIC, y rebasa la norma de veinte años impuesta por la Convención de Roma.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCADO MUNDIAL: ¿IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL TRIPS?*

Paul Edward GELLER¹

SUMARIO: I. *Introducción.* II. *La crisis del régimen París-Berna.*
III. *¿La reglobalización en el Acuerdo TRIPS?* IV. *Un enfoque
a la solución de controversias del TRIPS.* V. *Conclusiones.*

I. INTRODUCCIÓN

En un mercado aldeano o provincial, en donde el alimento y las mercancías se intercambian, el derecho sólo necesita decidir las controversias acerca de cuál es la propiedad de una persona y cuál es la propiedad de los otros. En el mercado mundial, en donde se explotan las innovaciones tecnológicas y la creación de los medios de comunicación, la situación llega a ser mucho más compleja. Aquí, las leyes nacionales e internacionales establecen sólo fronteras conceptuales alrededor de la propiedad industrial, literaria y artística. Si los tribunales vacilan al aplicar tales derechos, quedaremos en la inseguridad de qué estamos comprando y vendiendo.

Desde el siglo XIX, las Convenciones de París y de Berna han regulado las posibilidades de las leyes de propiedad intelectual. El régimen París-Berna trajo seguridad a un mercado que se expandió desde Europa a casi todo el mundo. Actualmente, al final del siglo XX, las negociaciones

* Título original "Intellectual Property in the Word Marketplace: Impact of TRIPS Dispute Resolution?".

¹ Abogado de Los Ángeles, Cal.; profesor adjunto de la University of The Southern California Law Center. Una versión anterior de esta ponencia fue presentada en la conferencia sobre Intellectual and Industrial Property "Objetives and Strategies" que la E.C Commission organizó en Atenas del 11- 13 abril del año de 1994. Agradezco al profesor François Dessemontet y David Vaver así como a Catherine Field sus comentarios sobre los anteriores borradores de esta ponencia. También agradezco a Mary E. Footer, Jacques J. Gorlin, Marybeth Peters, el doctor Jörg Reinbothe y el profesor J. H. Reichman por dedicar su tiempo para discutir la iniciativa TRIPS.

en el seno del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, el GATT, han derivado en un acuerdo sobre los aspectos relativos al comercio de la propiedad intelectual, llamado TRIPS. Hoy me propongo examinar con ustedes: cómo podría ser mejor aplicado el acuerdo TRIPS a la propiedad intelectual en el mercado mundial.²

Las disposiciones de París y Berna se incorporaron dentro del Acuerdo TRIPS para establecer sus patrones básicos.³ Así, de la esencia del problema surge otro: ¿cómo se refiere el régimen París-Berna al acuerdo TRIPS? Analizaré la iniciativa TRIPS en tres etapas: primero: estudiar la crisis que ha pasado el régimen París-Berna; segundo: criticar al acuerdo TRIPS como una respuesta parcial a esta crisis; tercero: preguntar cómo interpretar los términos abstractos de París-Berna, los cuales colocan los patrones TRIPS en frente de esta crisis. De esta manera, se abordarán conflictos concretos que ilustran las tensiones entre los regímenes París-Berna y TRIPS.⁴

II. LA CRISIS DEL RÉGIMEN PARÍS-BERNA

La actual crisis empezó a pesar de las buenas intenciones. Los legisladores respondieron al progreso en los medios de comunicación y, en general, a la tecnología.

Por un lado, los legisladores tratan de fomentar la inversión, al proteger la innovación y la creación; por otro, buscan mantener la competencia abierta al evitar monopolios legales. Si se considera aisladamente a cada uno de los nuevos derechos nacionales, podrían aplicarse en un mercado local sano; sin embargo, tales nuevos derechos amenazan con la fragmentación de la propiedad intelectual en el mercado mundial.⁵

2 Acuerdo sobre los Aspectos Relativos al Comercio de los Derechos de la Propiedad Intelectual, Incluyendo el Comercio Respecto de los Bienes Falsos (MTN/FA II-AIC)(ADPIC o bien por sus siglas en inglés TRIPS).

3 *Idem*, en los artículos 2(1) y 9 (1), ya que el Acuerdo TRIPS solamente se refiere a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y su Acta de Estocolmo (14 de julio de 1967) (París) y a la Convención de Berna para la Protección de los Trabajos Literarios y Artísticos en su Acta de París (julio 24 de 1971) (Berna), sólo estos Actos son referidos a continuación. En relación con los textos de estos tratados ver: Zweigert, Konrad & Jan Kropholler (editores), *Sources of International Uniform Law*, Sijthoff, 1973, vol. 3, en E325 y E301.

4 Para un análisis sistemático de estas tensiones, ver Reichman, J. H., "The TRIPS Component of the GATT's Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owner in an Integrated World Market", *4 Forham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* (1993), p. 171.

5 Sobre el análisis de tal proliferación, ver: Reichman, J. H., "Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms", in Korthals Altes, William F., *et al.* (editores), *Information Law To*

Consideremos el ejemplo de los derechos sobre el diseño de circuitos integrados. Al ser pionero, de los derechos sobre los *chips*, Estados Unidos tuvieron que decidir sobre qué bases extender dichos derechos a los diseños de origen extranjero. Esto requirió reciprocidad; es decir, que otros países protegieran los diseños estadounidenses sobre las mismas bases concedidas por su propia ley. Los otros países pudieron haber respondido: “Estos derechos sobre los *chips* protegen una especie de modelo de utilidad electrónica o por lo menos, otorgan a sus titulares recursos contra la competencia desleal, ya que, en cualquier caso, constituyen propiedad industrial en el sentido amplio de la palabra, bajo la Convención de París, ellos son sujetos de trato nacional”.

Este procedimiento no tuvo éxito, y se ha observado que este nuevo derecho está fuera del régimen clásico de París-Berna.⁶

¿Qué pasa cuando un derecho cae fuera de este régimen? Se vio, en el ejemplo que se acaba de dar, la tentación de regresar al primitivo tipo de reciprocidad, a la reciprocidad material. Antes de las convenciones de París y Berna, los países frecuentemente acordaban uno con otro: conceder derechos a innovaciones o creaciones originadas en algún país, o en la proporción que se les concedía a las que se originen en el propio.

En consecuencia, un país podría otorgar diferentes niveles de protección para innovaciones tecnológicas competitivas o creaciones de medios de comunicación, dependiendo de la relación que tuviesen con los países de origen de estas innovaciones o creaciones. Así, el valor de los productos intelectuales competitivos podría variar en el mercado de este país, como en los mercados nacionales, dependiendo de su origen. Por supuesto, si un número suficiente de países lo acepta, siempre es posible desandar los pasos dados en París y la Unión de Berna para lograr el trato nacional. Al otorgar el trato nacional, cada país aplica sus propias leyes a los mismos productos intelectuales originados en cualquier país en dicha Unión.⁷

ward the 21 Century, Kluwer, 1992, 325; Geller, Paul Edward, “New Dynamics in International Copyright” (1993), 16 *Columbia-VLA Journal of Law & Arts* 461, traducido a: (1993) 5 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 391 y (1993) *GRUR Int.* 526.

6 Para un recuento crítico desde una perspectiva europea, ver Cohen Jehoram, Herman, “The European Commission pressured into a ‘dis-harmonising’ Directive on chip protection” (1987) 2 *European Intellectual Property Review* (EIPR) 35.

7 Sobre una relación de la evolución a partir de la reciprocidad material al tratamiento material, ver: P. Ladas, Stephen, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, Harvard Univ. Press, 1975, vol. 1 cap. 3-11; Ricketson, Sam, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Univ. of London and Kluwer, 1987, part. I.

Debemos ahora abordar una teoría ampliamente aceptada: el principio de la territorialidad de la propiedad intelectual. Territorialmente, es difícil localizar el origen de los productos intelectuales o la infracción a la propiedad intelectual.⁸ Los grupos de investigación con mayor frecuencia desarrollan inventos en colaboración con muchos países al mismo tiempo dentro del marco de las corporaciones multinacionales o de los consorcios. Los autores colaboran, cada vez más, dentro de las redes de comunicación mundial, y crean trabajos que a su vez son susceptibles de transmisión instantánea por medio de dichas redes. Pongamos un ejemplo, el campo de las marcas comerciales: la compañía NIKE quería tener su marca comercial unida a la ropa que usaban los atletas olímpicos en Barcelona en 1992. Una empresa española había previamente registrado el nombre de “NIKE” como una marca en España y entabló una demanda para evitar que la empresa *NIKE Company* usara este nombre en Barcelona. El tratamiento nacional, al sujetar a NIKE al previo registro en España, resultaría precisamente como si fuera nacional. Pero, ¿esta estricta prioridad territorial imposibilitaría la diseminación de una marca global? Eso, en cualquier evento, precisamente en donde NIKE quería televisar su marca fuera de los juegos olímpicos.⁹

La dificultad creciente de localizar tales factores en cada territorio ha multiplicado las consecuencias. Para empezar, la reciprocidad, si ella limita protección al nivel otorgado en un país de origen, requiere la localización del hecho de innovación, creación, o primer uso en tal país. Si tal hecho ocurre en los límites nacionales, por ejemplo, mediante la coproducción en diferentes países al mismo tiempo, la selección de cualquier país de origen resultará por lo menos parcialmente una ficción legal. Además, para saber en qué país demandar el tratamiento nacional, se necesita saber en qué territorio nacional ocurre la infracción de la propiedad. Supongamos, por ejemplo, que un pirata introduce un trabajo literario o artístico ajeno, en una red de telecomunicación global. El propie-

8 Para casos difíciles en patentes y las leyes de derecho de autor, ver Stander, Dieter, “Patent Infringement in Export Trade—the Vulnerable Combination Patent” (1972) 3 *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)* 491, and “Patent Protection in Extraterritorial Areas (continental Shelf, High Seas, Air Space, and Outer Space)” (1976) 7 *IIC* 470; Geller, Paul Edward, “International Copyright: An Introduction”, 3 (1) (b) en Geller, Paul Edward and Melville B. Nimmer (editores), *International Copyright Law and Practice*, Matthew Bender & Co., revisada hasta 1993.

9 Ver *America Nike c. Amigo*; sentencia del 10 de diciembre de 1993, apelación no. 325/911, primera instancia no. 9, sección 1, Barcelona (caso decidido sobre otras bases, notablemente la cancelación de la marca anterior).

tario o titular no podrá estar seguro en qué país o países hacer valer su derecho de autor; tomar como punto de referencia el lugar de introducción o de acceso a la red, o ambos. Finalmente, el juez podría dudar sobre qué leyes y qué país debe escoger para decidir el caso. Todos estos nudos gordianos pueden evitarse imponiendo los mismos derechos para cualquier propiedad en muchos países al mismo tiempo. Esto lo empezaron a hacer las convenciones de París y Berna, al establecer derechos mínimos para las propiedades intelectuales.¹⁰

Ahora, en la práctica, Europa está resolviendo estos problemas dentro del Mercado Común. No hay duda de que la armonización de la propiedad intelectual con las reglas de la selección de la ley ayudan a construir un bloque comercial, pero no necesariamente para integrar ese bloque dentro del mercado mundial. Estados Unidos ha aplicado las leyes federales de patentes y de derecho de autor desde el inicio, y más recientemente la Ley de Marcas, a través de un amplio mercado continental en las últimas dos décadas. Europa necesita dejar de ver el proceso de revisión de París o Berna para armonizar la propiedad intelectual dentro de la comunidad, lo cual se está efectuando con sus propios mecanismos legales. Los europeos también han empezado a proponer para su discusión la operación de las convenciones entre los Estados miembros.¹¹

Recordemos también que los Estados nacionales europeos originalmente incluyeron a sus colonias dentro de las Uniones de París y Berna. En este siglo, los países que fueron colonias europeas empezaron a dudar sobre si el régimen París-Berna servía a sus intereses. Así, las tensiones Norte-Sur empezaron a surgir, en ambos lados del Atlántico, sin mencionar los nacientes poderes económicos del Lejano Oriente.¹²

10 Ver Ladas, *op. cit.*, vol. 1 de la pp. 233, 272-275; Rickerson, *op. cit.*, pp. 142-143, 267-269. Para un análisis de las futuras necesidades sobre tales derechos, ver Geller, Paul Edward, "The Universal electronic Archive: Issues in International Copyright" (1994) 25 *IIC* 54 en 55-56.

11 Ver por ejemplo, Independent Television Publications, Ltd v. Community Commission, sentencia de 10 de julio de 1991, casos conjuntos T-70/89, T.-69/89 y T-76/89, CE corte de primera instancia (1991) 4 *Common Market Law Report* (CMLR) (Antitrust Reports) 745, pp. 773-776 (Magill TV Guide) (en caso de conflicto con la Convención de Berna; el derecho de la CE prevalecerá entre los Estados miembros de la CE, Phil Collins v. Imtrat. Handelsgesellschaft mbH, juicio de 20 de octubre de 1993, casos conjuntos C-92/92 y C-326/92, Corte de Justicia de la CE (1993) 3 CMLR 773 (trato nacional en toda la CE para todos los nacionales de la CE, sin necesidad de invocar la convención internacional como una base para tal tratamiento).

12 Ver Winham, Gilbert R., *The Evolution of International Trade Agreements*, Univ. of Toronto Press, 1992 a 93 (cambio en las negociaciones del TRIPS "de una confrontación Norte-Sur a otra Norte-Norte").

Con esto se llega a la cuestión central: ¿cómo debemos enfrentar este rompimiento, esta crisis del régimen internacional de la propiedad intelectual?

III. ¿LA REGLOBALIZACIÓN EN EL ACUERDO TRIPS?

En diciembre del año pasado concluyeron las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. El Acta Final incluyó el acuerdo sobre los aspectos relativos al comercio de la propiedad intelectual. Este acuerdo TRIPS intenta reglobalizar el régimen internacional de diferentes maneras. Intenta unir a la mayoría de los países, cubrir mucho del campo de la propiedad intelectual, y establecer sanciones por la violación de sus términos. Los adjetivos tales como “mayoría” de los Estados y “mucho” del campo, sin embargo, contradicen el éxito incompleto de esta iniciativa.¹³

El Acuerdo TRIPS llena algunos vacíos en el régimen París-Berna. Por ejemplo, el vacío relativo a los circuitos integrados con provisiones tomadas de otro tratado.¹⁴ Nótese que uso la palabra “vacío” en su más amplia connotación, por ejemplo, que el término italiano *lacuna* o el francés *lacune*. Por “vacío” quiero decir cualquiera y todos los puntos abiertos de la ley, aun aquellos derivados de la problemática, y de los conceptos básicos tales como la territorialidad. El Acuerdo TRIPS no constituye un régimen totalmente nuevo que sistemáticamente llene todos los vacíos dejados abiertos por el sistema antiguo. Antes bien, remienda las nociones de los acuerdos de París y Berna como piezas de repuesto tomadas de máquinas obsoletas; para dar una idea de cómo el Acuerdo TRIPS mezcla diferentes tipos de una maquinaria conceptual, puedo mencionar a Descartes con la referencia paralela del profesor Petersmann a Hobbes en este contexto.¹⁵

13 Ver Reinbothe, Jorg, y Anthony Howard, “The State of play in the Negotiations on TRIPS (GATT/Uruguay Round)” (1991) 5 *EIPR* 157, esp. p. 158 (el objetivo de “un acuerdo general sobre todos los aspectos internacionales importantes sobre la protección de propiedad intelectual”), con Roichman, “The TRIPS component of the GATT’s Uruguay Round”, *loc cit.*, esp. pp. 179-180 (subsistiendo “disposiciones provisionales, no puestas a prueba, unas pocas, serias *lacunae* y muchos pretextos en el proyecto final”).

14 Ver TRIPS, art. 35 (Tratado de Washington sobre Propiedad Intelectual respecto a los circuitos integrados).

15 Ver Petersmann, Ernst-Ulrich, “Possibilities and Problems of making GATT Rules Effective in Domestic Legal Systems”, en: Petersmann, Ernst-Ulrich y Meinhard Hilf (editores), *The New GATT Round of Multilateral Trade Negotiations*, Kluwer, 1988, pp. 33 a 51 (“Las reglas de comercio internacional encuentran su razón en el deseo de la gente para transformar la guerra hobbesiana de cada uno contra todos dentro de la cooperación mutuamente benéfica e incrementar su bienestar individual y nacional a través del comercio internacional”).

Por una parte, las convenciones de París y Berna, ambas, protegen productos abstractos, intelectuales (productos cartesianos, estoy tentado a decir) de sujetos privados. Estas convenciones constituyen un régimen de derecho internacional privado que asegura respeto por los intereses de la propiedad en estos productos a través de las fronteras nacionales. Por otro lado, la organización mundial del comercio al aplicar el Acuerdo TRIPS, entre otros, impondrá una tregua en una guerra general, una guerra hobberiana (*sic*) de uno contra todos.¹⁶ En este régimen de derecho internacional público, los países tratan de evitar las guerras comerciales dentro de sus fronteras nacionales con una amplia tregua; sin embargo, si un país rompe esta tregua *vis à vis* otro, esto abre el camino a nuevas medidas bélicas contra el mismo. Aquí llegamos a la esencia del problema: las disposiciones de París y Berna no significan lo mismo en el universo abstracto cartesiano de la propiedad intelectual que en el concreto mundo hobberiano de guerras comerciales y treguas. Los tribunales nacionales podrían interpretar estas disposiciones en forma diferente a como lo hace el TRIPS, lo que resultaría en un choque entre el derecho público y privado internacional y el derecho internacional de la propiedad intelectual.¹⁷

¿En dónde se encuentra el origen de este peligro? No en la distinción entre el derecho internacional público y privado. En principio, el derecho internacional público y privado deben reforzarse, uno al otro.¹⁸ En los sistemas liberales de derecho internacional privado, los particulares pueden comprar y vender sus propiedades libremente a través de los límites nacionales. Un sistema liberal de derecho internacional público podría evitar que los Estados nacionales usen medidas comerciales para interferir tal libertad en el mercado mundial. El peligro no se encuentra en la justificación mínima para proteger la propiedad intelectual; es decir, para asegurar un mercado estable para las innovaciones tecnológicas y la creación de medios de comunicación, estos productos deben ser protegidos contra

16 Por ejemplo, las guerras comerciales previas al GATT, ver Winham, *op. cit.*, cap. 2.

17 Ver Kikenstschler, Wolfgang, "GATT Principles and Intellectual Property Protection", en Berer, Friedrich-Karl and Gerhard Schrickler (editores), *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, IIC Study No. 11, VCH Verlagsgesellschaft, 1989, pp. 99, y 119-126 (la necesidad de evitar las normas conflictuales en el régimen en París-Berna y TRIPS), Ulrich, Hanns, "GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development", *id.*, pp. 127, y 138-146 (posibles incoherencias entre diferentes niveles de TRIPS y sanciones modernas de los TRIPS).

18 Ver Petersmann, *loc. cit.*, p. 38. Sobre los intereses privados son el punto en cuestión en caso del derecho internacional público, ver Lanterpacht, Hersch, *The Development of International Law in the International Court*, Paeger, 1958, pp. 31-33.

la malversación.¹⁹ Regresando al ámbito del mercado provincial, si ahí no se respeta la propiedad, si ellos tomaran por su voluntad los bienes y los llevan consigo, ninguno vendrá a comerciar a dicho mercado provincial.

Por lo tanto, el Acuerdo TRIPS impone medidas que, por lo menos, intentan prevenir a los piratas de la invasión de la propiedad intelectual en cualquier lugar en el mercado mundial. Más bien, existe la dificultad de modelar derechos de propiedad intelectual en un nivel óptimo, para fomentar la inversión sin obstruir la competencia. El profesor Lehmann dice que tales derechos deberán servir como “restricciones a la competencia a fin de promover la competencia”.²⁰

Así, una cosa es llenar vacíos en los niveles globales de protección: vacíos, por ejemplo, en los cuales los piratas encuentran paraísos, y llenar los vacíos en los niveles de protección ya legislados en las leyes nacionales y los tratados internacionales.²¹ Los negociadores del TRIPS construyeron el consenso con base en lo que representaba el régimen París-Berna. Desafortunadamente, no es del todo claro el consenso que fijó TRIPS. ¿Está limitado a las categorías de derechos que los Acuerdos TRIPS enumera, o se extiende al ajuste de niveles de protección en el futuro? Ello es importante para saber qué tan lejos pueden llegar los paneles del TRIPS para resolver disputas entre los Estados miembros, así como conocer los principios que pueden guiarlos por el camino. Los paneles del TRIPS, limitados a los estándares que representan la propiedad intelectual en los actuales niveles, podrían entraparse en muchos vacíos dejados en el actual Estado de derecho. Las convenciones de París y Berna comparten los mismos principios de solución de los conflictos de leyes y adhieren la protección en el futuro al trato nacional reforzado por derechos mínimos. El antiguo GATT observa principios parecidos, pero el Acuerdo TRIPS no los aplica uniformemente a la propiedad intelectual.²²

19 Para esta justificación en la iniciativa TRIPS, ver Goilin, Jacques J., “GATT-A View from the United States” (1989), *S Canadian Intellectual Property Review* 275. Para un análisis sobre la posibilidad de deslindar esta justificación de otros niveles de protección, ver Weiss, Friedl, “TRIPS in Search of an Itinerary: Trade Related Intellectual Property Rights and the Uruguay Round Negotiations”, in Sacerdoti, Giorgio (editor), *Liberalization of Services and Intellectual Property in the Uruguay Round of GATT*, Switzerland, Univ. Press Fribourg, 1990, pp. 87, y 91-98.

20 Lehmann, Michael, *The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property* (1985), 16 IIC 525.

21 Ver Ulrich, *loc. cit.*, pp. 146-159 (riesgo de diferentes niveles de protección internacional a través de diferentes circunstancias nacionales).

22 Comparar TRIPS, art. 1(2) (cobertura de “categorías de propiedad intelectual que están sujetas a la sección I a 7 de la parte II), artículos. 3(1) y 4 (tratamiento de la nación más favorecida y el trato nacional (excluidos por los derechos vecinos no ‘previstos bajo este Acuerdo’), y la nota a pie

Se ha hablado de reciprocidad material en razón del principio de solución de conflictos anterior al tratamiento nacional, ambos (la reciprocidad material y el trato nacional) lo presuponen la doctrina antigua que da origen a la propiedad intelectual y se refuerza en cada territorio. El Acuerdo TRIPS todavía tiene vestigios de esta doctrina, ya que el antiguo GATT se refiere sobre todo al comercio de bienes materiales que siempre pueden ser localizados territorialmente, en un lugar determinado de este mundo. En efecto, el Acuerdo TRIPS dedica muchas disposiciones al antiguo problema de control del tráfico indebido de los bienes que se mueven de un territorio nacional a otro. Sin embargo, esta perspectiva no siempre corresponde a las formas más volátiles de comercio, como es el caso del comercio de la propiedad intelectual o servicios.²³

Un enfoque estrictamente territorial no nos permite confrontar la realidad del siglo XXI. Ya desde ahora, en el Internet es donde el *prior art*, relevante para determinar la novedad de las invenciones, puede ser discutido a nivel mundial. El ejemplo de NIKE ilustra cómo las telecomunicaciones permiten que las marcas comerciales y de servicios puedan ser usadas en compañías comerciales de carácter transfronterizo. El Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, por lo menos, contempla recursos contra los decodificadores piratas de señales de satélite que contengan material protegido por la ley de derechos de autor.²⁴

El Acuerdo TRIPS en el umbral del siglo XXI, nos plantea la siguiente cuestión: ¿cómo podría ser enfrentado a este futuro, que pronto será una realidad?

de página número 3 (“La protección debe incluir materias que afecten”); París, arts. 1(3) y 2(1) (“tratamiento nacional para la propiedad industrial” entendido de su sentido amplio con respecto a “las ventajas” que las leyes “ahora conceden, o pueden, de aquí en adelante conceder”); Berna, artículo 5(1) (tal tratamiento para los derechos de autor que las leyes de los miembros “ahora o puede, en adelante, otorgar”) Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), art. 1703(1) (“todos los derechos de propiedad intelectual”). Respecto de un comentario basado en el antiguo GATT, ver Drexl, Josef, *Entwicklungsmöglichkeiten des Urheberrechts im Rahmen des GATT*, Verlagbuchhandlung, C. H. Beck'sche, 1990, parte 3.

23 Sobre el impacto de la experiencia institucional sobre cómo, bien o mal, en las naciones todavía se aplican en distintas áreas de servicio. Comparar Witt, Detlev, “Free Trade in Telecommunications Services Under the GATT”, en Sacerdoti (editor), *op. cit.*, 133, esp. pp. 140-149 (ITU, agregado el mercado a lo largo de las líneas territoriales, oposición con el GATT MFN, tratamiento con alcance extraterritorial) con Footer, Mary E., “GATT and the Multilateral Regulation of Banking Services” (1993) 27 *The International Lawyer*, pp. 343 y 357-359 (la dificultad de aplicar las nociones tales como “presencia comercial” en “el ambiente del mercado global en donde las instituciones financieras institucionales tienen una gran presencia”).

24 Artículo 1707 del TLCAN.

IV. UN ENFOQUE A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL TRIPS

Hay perspectivas de corto y largo plazo para adaptar la iniciativa TRIPS al futuro. A corto plazo, los paneles TRIPS deberán resolver las disputas entre los Estados miembros; a largo plazo, el Consejo TRIPS revisará el Acuerdo TRIPS. Debemos centrarnos sobre la solución de controversias a corto plazo, y concluir con algunas teorías respecto de una revisión a largo plazo. Pero ¿los paneles TRIPS podrán llenar los vacíos de la ley que ahora está creando el régimen París-Berna?²⁵

¿Qué tan frecuentemente tendrán que funcionar los paneles TRIPS? Al parece no necesitará de una teoría grandiosa de la jurisprudencia de los TRIPS, si los paneles no van a ejercitar sus poderes. Aquí la cuestión es ver si en la práctica los Estados miembros involucrados en una controversia, la negociarán a la luz de las decisiones que se espera de los paneles de TRIPS.²⁶ Así, ellos tendrán un interés vital en el alcance hipotético del poder de decisión del TRIPS. Para delimitar este alcance, hay que considerar los puntos de vista opuestos: uno que propugna un alcance mínimo, y el otro, un alcance máximo.²⁷

Desde la perspectiva minimalista se alegrará que los paneles del TRIPS no tienen el poder de creación de una nueva legislación. De esta manera, un panel no tendría poder para llenar ningún vacío en el régimen

25 Sobre un análisis crítico sobre la solución de controversias, ver Hudec, Robert E., "Dispute Settlement", in Schoot, Jeffrey J. (editor), *Completing the Uruguay Round: A Results-Oriented Approach to the GATT Trade Negotiations*, Institute for International Economics, 1990, p. 180.

26 Ver Hilfy, Meinhard, "Settlement of Disputes in International Economic Organizations: Comparative Analysis and Proposals for Strengthening the GATT Dispute Settlement Procedures", en Petersmann and Hilf (editores), *op. cit.*, pp. 285 y 288-289.

27 Notar que, durante cinco años los paneles sólo pueden conocer de los asuntos relativos a la violación de las "obligaciones" del TRIPS, pero no de cualquier medida de carácter no violatorio que tenga que ver con los "beneficios" del TRIPS. Se discute que las reglas sobre una demanda de no violación requiere "cierta clase de poder legislativo: el poder para imponer nuevas cuasiobligaciones, mediante un proceso de extensión lógica, del sentido, propósito y política de las obligaciones legales ya contentadas".

Hudec, *loc. cit.*, p. 196. La experiencia sobre las demandas de no violación, hasta ahora, han sido esbozadas por un número pequeño de controversias relativas a las concesiones comerciales hechas esencialmente dentro del régimen GATT. Ver Petersmann, Ernst-Ulrich, "Violation-Complaints and Non-Violation Complaint's in Public International Trade Law" (1991) *34 German Yearbook of International Law*, 175, pp. 220-226. Por lo tanto, parecería arriesgado inferir del mero aplazamiento de las demandas de no violación cualquier limitación que pudiera ser tratada en los paneles del TRIPS, cuando se forman derechos incorporales del régimen autónomo París-Berna. Para conocer los diferentes criterios sobre el posible impacto de este aplazamiento ver Reschmann, J. H., memorándum (no publicado hasta el 1 de febrero de 1994), de acuerdo con su artículo "The TRIPS Component as the GATT is Uruguay Round", *loc. cit.*

internacional de propiedad intelectual. En efecto, en el acta final del Acuerdo sobre Solución de Controversias se establece que tales paneles “[...] no pueden adicionar o disminuir los derechos y obligaciones previstas en los acuerdos”.²⁸ Este lenguaje confirmaría la interpretación minimalista de los Acuerdos TRIPS, limitándolo a los derechos que específicamente incorpora o enumera. Respecto de esta opinión, los paneles TRIPS no podrían reconstruir los derechos como tales, sino sólo ajustar sus fallos a las circunstancias de cada caso.²⁹

Una perspectiva maximalista alegará que los paneles del TRIPS están destinados a crear derecho, para llenar los vacíos que hacen incierta la actual legislación. ¿Qué otra cosa puede generar un panel?: “seguridad y predicción al sistema comercial multilateral”.³⁰ Este lenguaje puede hacer que un maximalista compare la prohibición de adicionar o disminuir los derechos de los TRIPS con la limitación que en teoría tienen la Corte Europea de Justicia de Luxemburgo, que decide sobre el “ejercicio”, pero no sabe de la “existencia” de los derechos de propiedad intelectual. En la práctica la Corte no ha sido limitada para crear nuevas leyes, y someter tales derechos a las necesidades del libre mercado europeo. De la misma forma, los paneles de los TRIPS podrían crear derechos, en términos comparativamente flexibles, que trasciendan las circunstancias en cualquier caso.³¹

De acuerdo con el enfoque minimalista, los paneles del TRIPS no podrían ejercer influencia en la crisis del régimen París-Berna. En cambio, desde el enfoque maximalista, los paneles de TRIPS podrían ayudar en caso de crisis, pero no está claro en qué medida. La analogía se refiere a que la ley supranacional europea puede afectar directamente los derechos de los particulares dentro del derecho nacional. En contraste, las decisiones del TRIPS pueden, a lo más, hacer responsables, internacionalmente a

28 Acuerdo sobre las normas y procedimientos que regulan la solución de controversias (MTW/FA II-A-2) (DSU), artículo 3(2).

29 Ver Long, Olivier, *Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Nijhoff, 1985, pp. 61-64 (derechos sujetos a un “enfoque pragmático”), con Reichman, “The TRIPS Component of the GATT’s Uruguay Round”, *loc. cit.*, pp. 258-263 (derechos pendientes de ser ajustados, en virtud de “circunstancias especiales de cualquier país en desarrollo”).

30 DSU, artículo 2(2). Sobre las críticas ver Pescafore, Pierre, “The GATT Dispute Settlement Mechanism Its Present Situation and its Prospects” (1993) 27 *Journal of World Trade* 5, pp. 17-19.

31 Ver Korah, Valentine, *In Introductory Guide to EEC Competition Law and Practice*, ESC Publishing Ltd, 4th ed., 1990, p. 157 (“Análiticamente, la existencia de un derecho consiste en todas las maneras como puede ser ejercitado. Al decidirlo, una diferencia importante descansa sobre la distinción de que no puede ser diseñada mediante un análisis lógico, la Corte creó un instrumento muy flexible para ello, a fin de desarrollar el derecho”).

los Estados miembros por no poder asegurar los derechos de los particulares. Realmente, cada panel del TRIPS tendrá que encontrar su propio nivel jurisdiccional entre las posiciones minimalistas y maximalistas, en cada caso.³² Ahora bien, ¿estamos autorizados a llenar o no este vacío particular de la ley en el caso que se presente? Y, en caso de que sea posible, ¿cómo lo llenaríamos? Actualmente, gran parte de los derechos de propiedad intelectual están bien delineados, pero otros más han sido oscurecidos por lenguajes o conceptos legales difíciles. Un panel del TRIP pudiera preguntarse: ¿Qué tanto podremos aclarar los derechos, interpretando las disposiciones legales o los tratados? ¿En dónde coinciden éstos? Tal como ocurre con las disposiciones de París y Berna, se deben interpretar, por supuesto, para alcanzar propósitos comunes.³³

Recordemos la distinción entre los vacíos globales de protección y los vacíos en los niveles de protección. Por ejemplo, a diferencia del TLCAN, el Acuerdo del TRIPS es omiso sobre los decodificadores que permiten el uso de las señales de telecomunicación codificada. Sin embargo, el Acuerdo del TRIPS incorpora el artículo 11 bis de la Convención de Berna, que asegura generalmente el derecho de autorizar la difusión y la cabledifusión de trabajos. Al interpretar esta disposición un panel del TRIPS no necesita hacerlo como lo hace el caso-derecho de Berna; en el pasado sólo los tribunales nacionales se referían a los casos antiguos de derecho, al aplicar las mismas disposiciones a nuevos casos.³⁴ Supongamos que, en este caso, los decodificadores piratas se fabriquen o vendan en un país, pero sean usados en otro país, y que ellos decodifiquen transmisiones hechas por satélite desde otro país. Traigo este caso porque él probaría si el Acuerdo del TRIPS necesariamente presupone la vieja doctrina de la territorialidad o podría ser interpretada para trascenderla. El objetivo de los TRIPS de eliminar paraísos, en cualquier lugar del mundo, para los piratas podría argumentarse para justificar los recur-

32 Respecto de la estrecha relación entre el alcance de la jurisdicción y el alcance de las decisiones sustantivas en el derecho internacional público, ver Lauferpacht, *op. cit.*, pp. 33-35, caps. 6 y 12.

33 Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 31, *cf.* Majors, Ferouc, *Les conventios internationales en matière de droit privé*, Pedone, 1976, vol. 1, pp. 233-258 (en caso de conflicto entre tratados, las disposiciones aplicadas, para dar "una efectividad óptima" a sus propósitos comunes).

34 Ver *e. g.* "Ciné Vog Films (CODITEL, sentencia del 19 de junio de 1975, Tribunal de 1a. Instancia, Segunda Sala, Bruselas" (1975) 86 *Revue Internationale du Droit D'auteur*, 124 (el art. 11 bis es el fundamento para controlar la retransmisión por cable en Bélgica de la televisión transmitida desde Alemania).

sos transterritoriales. Al mismo tiempo, un panel del TRIPS indagaría si tales recursos afectarían negativamente el nivel de protección.³⁵

Supongamos que ocurre lo mismo entre dos miembros del TLCAN. Sujetos a advertencias, ellos tendrán la opción de llevar cualquier controversia al medio de solución, ya sea el GATT o del TLCAN, pero, ¿qué pasa con el procedimiento del TRIPS?³⁶ Si el asunto puede ser resuelto por el Acuerdo del TRIPS, dependería de la interpretación dada a las disposiciones relevantes de Berna que el Acuerdo incorpora. Obviamente, en el caso hipotético que se postula, el problema de interpretación sería juzgado si el demandante optó por la solución de controversias en el marco del TLCAN que, como ya se mencionó, tiene disposiciones específicas sobre la materia. Sin embargo, esta opción tiene una disposición específica sobre la materia; no obstante, esta opción es cuestionable si cambiamos ligeramente la hipótesis: supongamos que no es una cuestión de señales de un programa transmitido por satélite, sino de un trabajo codificado que ha sido diseminado sobre una red de cable y retransmitido o usado por un pirata sin el consentimiento del titular del derecho de autor. Pienso en los casos que fácilmente pueden surgir en cualquier canal múltiple, de una red de cable digital, que ahora se denomina “autopista de la información” y que tiene por objeto la difusión de las creaciones en los medios de comunicación en una escala continental. En tal caso, podrá ser más prudente basarse en la amplitud del artículo 11 bis de la Convención de Berna, incorporado tanto en el Acuerdo TRIPS como en el TLCAN, en lugar de una disposición limitada a una “señal de satélite”.³⁷

Antes de terminar, adelantaré algunas opiniones generales sobre el poder de decisión de los TRIPS. Para empezar, el Acuerdo del TRIPS, aunque subsecuente a las convenciones de París y Berna, no puede decir-

35 Ver BBC Enterprises Ltd U. Hi-Tech Xtravisión Ltd (1992) *Reports of Patent Cases*, 167, pp. 195 (la Cámara de los Lores afirma la responsabilidad del Reino Unido por el comercio extraterritorial, en el caso de decodificadores no autorizados), esp. p. 202 (Lord Brandon nota que “si las leyes que proveen dichos remedios fueran limitadas a los decodificadores para uso doméstico, ellos fácilmente podrían “ser evitados por decodificadores fabricados”, en un país y vendidos en otro, con Canal Plus GE. Orden de 18 de diciembre de 1986, Tribunal Cantonal de Vaud, Corte Civil, 1987, *Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d'Auteur*, pp. 257-262 (demanda provisional contra decodificadores no autorizados en el ámbito del Copyright, al actor “no transmitiendo en Suiza y al demandado no efectuando ninguna comunicación pública” allá).

36 Artículo 2005 del TLCAN. Para comentarios y advertencias ver Winham, Gilbert R., “Dispute Settlement in NAFTA and the FTA” en: Globerman, Steven and Michael Walker (editores), *Assessing NAFTA: A Trilateral Analysis*, Vancouver, the Fraser Institute, 1993, pp. 251-259-260.

37 Artículo 1707 del TLCAN. Para un análisis sobre la necesidad de codificación en tal sistema, ver Gelleve, “The Universal Electronic Archive: Issues in International Copyright”, *loc. cit.*, pp. 59-63.

se que deroga los derechos privados que dichos tratados aseguran.³⁸ Así, los paneles del TRIPS no pueden reducir el derecho de la propiedad intelectual a los derechos a el “más bajo denominador común” de protección mundial; este método podría llevar a la derogación de derechos privados disponibles en los más altos niveles. Aún más, los paneles deben evitar considerarlo de acuerdo con los estándares internacionales de TRIPS, al interpretarlos puramente en términos de leyes nacionales para ser juzgados bajo estos estándares.³⁹ Por ejemplo, el marco jurídico, y menos aún el nombre dado localmente a un derecho, no dependería de si es propiedad industrial o sujeto de derecho de autor a los requerimientos de TRIPS, o incorporado al régimen París o Berna.

Finalmente, los paneles del TRIPS no deben olvidar que los tribunales nacionales deben interpretar los textos de las convenciones dentro del más amplio contexto de las leyes nacionales, particularmente leyes constitucionales, en algunos casos más importantes que las leyes de propiedad intelectual. Desafortunadamente, con frecuencia los países integrantes del TRIPS encontrarán pocas decisiones judiciales que se puedan considerar como paradigmas de cómo entender la propiedad intelectual en más amplios contextos legales.⁴⁰

En los paneles del TRIPS hemos creado una maquinaria poderosa de solución de controversias, aunque no podemos predecir cómo va a funcionar. Además, el nuevo TRIP ha sido construido con base en el régimen legal más maduro de París-Berna, creado hace más de un siglo. Si los paneles del TRIPS se ajustan al espíritu de este régimen, entonces podemos ser optimistas; si no, respecto del comportamiento de nuestros paneles, por el temor que podría inspirar a todos los Estados miembros, se perderían incentivos para someterle sus controversias, si ven que los paneles de los TRIPS probablemente no llenan los vacíos de una ley relevante. Un Estado miembro ofendido pudiera muy bien recurrir a acciones unilaterales en una disputa sometida ante los paneles del TRIPS, en donde éstos

38 Ver artículo 19 de la Convención de París y artículo 20 de la Convención de Berna (el Tratado no puede “contravenir o contrariar a” las disposiciones de París o Berna, respectivamente). Para comentarios, ver Majoros, *op. cit.*, vol. 1, pp. 313-315, 401-426, 432-438 y vol. 2, pp. 529-530.

NOTA que el artículo 30 de la Convención de Viena, que regula la “aplicación de la sucesión de tratados relativos a la misma materia”, discutiblemente sólo se aplica en caso de ausencia de disposiciones relativas a los tratados en cuestión. Ver Sinclair, Ian, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2a. ed., Manchester Univ. Press, 1984, p. 97.

39 Ver Ulmer, Eugen, “The Droit de Suite” in *International Copyright Law (1975) 6 IIC 12*.

40 Ver Geller, Paul Edward, “Can the GATT Incorporate Berne Whole?” (1990) *11 EIPR 423*.

dudaran en resolver, por considerar la disputa fuera del mismo Acuerdo TRIPS. Los Estados miembros, sin embargo, lograrían acuerdos de conformidad con un régimen global, si consideran que los paneles están listos para llenar los vacíos de la ley con la ayuda de jueces con principios sólidos. En palabras del profesor Jackson, podrían optar por una diplomacia de “poder-orientado” a una de “regla-orientada”.⁴¹

Los Estados-nación, por su naturaleza, continuarán siendo criaturas hobbesianas. Cada una continuará defendiendo su voluntad arbitrariamente, sin tomar en cuenta el derecho público o privado, si es que es posible (recordemos que el objetivo de la incorporación del régimen París-Berna dentro de los Acuerdos del TRIPS fue el de asegurar sanciones contra los Estados miembros, en caso de desviación de este régimen). Una vez que un Estado miembro sea acusado de desviación, estaría tentado a argumentar que dicha incorporación esté sujeta a esta o aquella advertencias implícitas, lo que da al régimen un efecto diferente al que tendría en un tribunal de derecho.

Esto es, cuando sus intereses lo requieran, los Estados miembros suplicarán a los paneles del TRIPS sucumbir a la esquizofrenia de la coexistencia de las decisiones judiciales y las de los paneles TRIPS. Sin embargo, permítanme cerrar con una nota optimista, asumiendo que los paneles TRIPS no sucumbirán a tales presiones.⁴²

En esto que admitimos es una consideración optimista, ¿donde los sistemas de resolución de controversias TRIPS o del TLCAN podrían tomar el liderazgo?, ¿qué impacto a largo plazo podría tener esto sobre las transacciones de propiedad intelectual en el mercado mundial?

V. CONCLUSIONES

Conforme pasa el tiempo, los paneles del TRIPS decidirán más y más casos. Por supuesto, las decisiones del TRIPS no formarán precedentes obligatorios de derecho internacional público, mucho menos de derecho

41 Jackson, John H., *Restructuring the GATT System Royal Institute of International Affairs*, 1990, pp. 49-54.

42 Pero cf. *ibid.*, esp. pp. 50-51 (es necesario distinguir entre la imposición de la ley a toda costa y el reconocimiento de las reglas que son evidentemente ilegales o una política negativa o cuando “la reforma de la regla se necesita urgentemente”).

privado,⁴³ y aquí el *stare decisis* no se aplica dentro del derecho internacional (ha habido cierta ambivalencia hacia cualquier “efecto de precedente” de las decisiones dentro del viejo GATT). Ni tampoco ellas podrían ser sustituidas por la efectiva, sistemática revisión de las convenciones que protegen la propiedad intelectual. Sin embargo, hasta cierto punto, la jurisprudencia de los TRIPS fomenta el régimen internacional; los particulares tendrán un marco más claro y coherente para sus propias transacciones sobre propiedad intelectual en el mercado mundial. Este objetivo, supongo, provee el último criterio para la facultad de decisión de los TRIPS.⁴⁴

La jurisprudencia del TRIPS puede también contener información sobre la necesidad de corrección de la ley. La Corte de Justicia de la Comunidad Europea (CE), ocasionalmente ha señalado aspectos concretos de incoherencias en la Ley Europea de Propiedad Intelectual. La comisión ha tomado en cuenta estas observaciones para armonizar estas leyes a fin de promover el comercio en el mercado común.⁴⁵ Los paneles del TRIPS pueden ser aleccionadores en los casos más difíciles, y tanto la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como el Consejo del TRIPS harían bien en tomar en cuenta estas lecciones antes de proponer la revisión del tratado.⁴⁶

Finalmente, deberían tomar en consideración una limitación básica del TRIPS. Los paneles del TRIPS se centrarán en el comercio; sin embargo, las leyes de propiedad intelectual, aunque ampliamente basadas en consideraciones económicas, también están motivadas por consideraciones morales.⁴⁷ Por ejemplo, como la propiedad intelectual está muy desa-

43 Ver *id.*, pp. 57, 67-69 (en virtud de que la *stare decisis* no se aplica dentro del derecho internacional, ha habido cierta ambivalencia hacia cualquier “efecto precedente” del panel prevalente dentro del antiguo GATT).

44 Ver McDougal, Myres S., Harold D. Lasswell y James C. Miller, *The Interpretation of Agreements and World Public Order*, Yale University Press, 1967, pp. 260-261 (“De aquí en adelante, corresponde a las autoridades de la comunidad responsabilizarse por llenar los huecos mediante la aportación de los elementos conocidos de conformidad con el modelo de expectación a la luz de los objetivos del orden público”).

45 Por ejemplo, ver Jehoram, Herman Cohen y Bed Smulders, “The Law of the European Communities and Copyright”, esp. en 4, en: Geller and Nimmer (editores), *op. cit.*

46 Ver Reichman, “The TRIPS component of the GATT’s Uruguay Round”, *loc. cit.*, pp. 254-258 (nuevo dialecto entre OMPI y TRIPS que afecta la revisión de los tratados).

47 Para una reflexión de carácter comparativo sobre el tratamiento de la Comunidad Europea sobre la propiedad intelectual, ver: Bernard, Edelman, “Droit communautaire: Droits d’auteur et droits voisins dans la libre concurrence”, 1993, *Juris-classes: Propriété littéraire et artistique*, fascs. 1810 y 1820.

rollada y explotada mundialmente en las redes de telecomunicación, los aspectos de privacidad, libertad de expresión y de acceso a la información van a surgir. Los paneles del TRIPS podrían no ser competentes para tratar sobre dichos asuntos.⁴⁸

48 Ver Mens, Werner, "GATT and Intellectual Property Rights-the International Law Framework", en Sacerdoti (editor), *op. cit.*, pp. 57, y 67-69. Para un análisis de privacidad y libertad de expresión en las redes de telecomunicación, ver Geller, "The Universal Electronic Archive: Issues in International Copyright", *loc. cit.*, pp. 60-66.

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE ESTADOS UNIDOS Y EL DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN*

Leslie A. KURTZ¹

SUMARIO: I. *Principios generales*. II. *Idea/expresión, distinción y doctrinas relacionadas*. III. *Desarrollo de la protección del derecho de autor para los programas de computación*. IV. *La estructura de los programas de computación*.

I. PRINCIPIOS GENERALES

Al establecer los poderes del gobierno federal, la Constitución de Estados Unidos expresamente incluyó la protección del derecho de autor, al establecer que el Congreso tendrá la facultad de “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, mediante el aseguramiento temporal a los autores e inventores del derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”.² Lo cual establece ciertos límites básicos respecto de la protección que puede ser proveída por la Ley de Derechos de Autor. Obviamente, la protección debe ser temporal. Además, el requisito de autoría significa que el trabajo protegido debe cumplir con un mínimo de originalidad.³

* Título original “Some General Aspects of U. S. Copyright Law and the Development of Copyright Protection for Computer Programs”.

1 Profesora de la Universidad de California, Davis.

2 Artículo I, sección 8, cláusula 8.

3 Un autor ha sido definido como a quien algo debe su origen; originador; el productor. *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 11 U.S. 53, 58 (1884). El estándar por originalidad es bajo. Un trabajo no necesita ser nuevo, altamente creativo o estéticamente atractivo. Es suficiente que haya sido creado independientemente y no copiado de otra fuente. Para una discusión de los aspectos constitucionales del derecho de autor, ver 1 Nimmer, Melville B. & David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, sec. 1.02-1.08 (1993).

Sin embargo, esto no significa que los derechos se basen en el reconocimiento de la calidad del autor como tal. La protección no se considera un derecho natural derivado del acto de creación. El derecho de autor en Estados Unidos concede derechos económicos, más que morales. Su primer propósito es promover la creatividad y la diseminación de los trabajos creativos, de tal manera que el público pueda beneficiarse de la labor de los autores.⁴ La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha dicho que: “La filosofía económica detrás de la cláusula que faculta al Congreso para otorgar patentes y el derecho de autor es la convicción de que la estimulación del esfuerzo individual es la mejor manera de promover el bienestar público, a través del talento de los autores e inventores en ciencia y artes útiles”.⁵

Anthony Trollope lo expresó en forma más breve: “quítele a los autores ingleses su derecho de autor, y usted tendrá, muy pronto, a sus autores fuera de Inglaterra”.⁶ El derecho de autor otorga a los autores un incentivo para crear, al concederles el derecho exclusivo a beneficiarse y controlar ciertos usos específicos de sus trabajos.⁷ Esto incluye cierto acuerdo. El titular del derecho de autor recibe derechos exclusivos por un periodo de tiempo como contraprestación por crear el trabajo, en principio, y por enriquecer el dominio público una vez que el término del derecho de autor expira.

Proveer a los autores de recompensa, es sólo una consideración de carácter secundario, que no se encuentra en su propio derecho, sino en la finalidad de llevar a efecto los objetivos fundamentales del derecho de autor. Es decir, los autores son recompensados al alcanzarse los objetivos fundamentales, que son estimular la creatividad artística y poner a disposición de amplias capas de la población la literatura, la música y otras

4 Ver Gorman, Robert A., and Jane C. Ginsburg, *Copyright for the Nineties*, 13-16 (ath. Ed. 1993) (quoting Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law 3-6 (1961)).

5 *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 219 (1954).

6 1 Trollope, Anthony, *An Autobiography*, 142 (1883).

7 Estos derechos son, con ciertas limitaciones: (1) reproducir los trabajos registrados en copias o registros sonoros; (2) preparar trabajos derivados de los trabajos registrados; (3) distribuir copias o registros sonoros de los trabajos registrados al público por la vía de la venta u otra manera de transferencia de la propiedad, por renta o préstamo; (4) en el caso de trabajos literarios, musicales, dramáticos y coreográficos, pantomimas, y películas y otros trabajos audiovisuales, para interpretar el trabajo registrado públicamente, y (5) en el caso de trabajos literarios, musicales, dramáticos y coreográficos, pantomimas, y trabajos pictóricos, gráficos o esculturales, incluyendo las imágenes individuales de una película u otro trabajo audiovisual para la exhibición pública de dicho trabajo registrado 17 U.S.C. sec. 106 (1993).

artes.⁸ El derecho de autor no está diseñado para proteger la personalidad del autor. Él no preserva la reputación o el prestigio, sino de manera indirecta, en la medida en que la exclusividad de los derechos concede a los autores los medios para controlar los medios por los cuales otros pueden usar sus trabajos.

Esta situación legal no se modifica cuando Estados Unidos se adhirió a la Unión de Berna de 1989, al ratificar la Convención de Berna. Esta Convención requiere que los Estados miembros reconozcan ciertos derechos morales,⁹ pero no es autoejecutiva bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos.¹⁰ El Acta de Aplicación de la Convención de Berna (AACV), que fue adoptada con el objetivo de poner de acuerdo a la Ley de Derechos de Autor estadounidense con la de Berna, específicamente establece que las obligaciones impuestas a Estados Unidos por la Convención “sólo se pueden hacer efectivas de conformidad con una ley interna apropiada”,¹¹ y que la ley interna de Estados Unidos, incluyendo la AACV, “satisface las obligaciones de Estados Unidos al adherirse a la Convención de Berna y no se reconocerán o se crearán con tal propósito más derechos o intereses”.¹² La única protección formal de los derechos morales en la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos se encuentra en la sección 106A. Esta sección, adoptada en 1990, concede derechos limitados de atribución e integridad a los autores de una categoría muy limitada de trabajos de arte visual. Así, los objetivos básicos de la Ley de Derechos de Autor en Estados Unidos se mantiene como se encontraba antes de su adhesión a Berna.

La Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos provee un marco que regula las relaciones entre los particulares. Existen sanciones penales y sólo se usan en pocos casos.¹³ Pero los particulares generalmente están en libertad de resolver cualquier conflicto sobre derechos, ya sea median-

8 Ver *Twentieth Century Music v. Aiken*, 422 U. S. 151, 156 (1975).

9 El artículo 6 bis establece que “Independientemente de los derechos de autor, y aun después de la cesión de dichos derechos, el autor conserva, durante toda su vida, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de dicha obra, o a toda otra acción con relación a dicha obra, en detrimento de su honor o reputación”.

10 Berne Convention Implementation Act of 1988, Pub. L. No. 100-568 sec. 2 (1), 102 Stat. 2853 (Oct. 31, 1988).

11 *Id.* en sec. 2 (2).

12 *Id.* en sec. 2 (3). La idea es que las leyes estatales y federales en tales áreas como privacidad, difamación, competencia desleal y marcas cubren suficientemente los derechos morales. Esto ha sido motivo de algunas discusiones.

13 Una violación deliberada para lograr ventajas comerciales o ganancias financieras privadas se considera una violación de carácter penal. 17 U.S.C. sec. 506.

te negociación o por la vía de un proceso judicial. Los recursos legales contra la violación del derecho de autor incluyen el pago de los daños y las ganancias;¹⁴ los daños legales,¹⁵ la confiscación o la disposición de los artículos infractores,¹⁶ y las *injunctions*, tanto temporal como final.¹⁷

El recurso de la *injunction* es muy importante y muy usado. Es normal que un actor en caso de violación de un derecho de autor buscará una *injunction* temporal para evitar que el demandado continúe con su conducta violatoria mientras el caso se litiga. Tales *injunctions* están autorizadas específicamente por la sección 502(a) de la *Copyright Act* y son comúnmente autorizadas.¹⁸ Al decidir si se concede la *injunction*, los tribunales analizarán la probabilidad de que el titular del derecho de autor venza en el juicio (si un actor tiene probabilidades de vencer al demostrar la violación del derecho de autor), si el daño es irreparable, y si en el balance de los daños que se puedan ocasionar, se inclina a favor del actor. En virtud de que generalmente se presume el daño irreparable en el caso de una violación de derecho de autor, el aspecto más importante es la posibilidad de que el actor venza en el juicio. Cuando concluya el juicio, en caso de que el actor venza, puede obtener, adicionalmente a un resarcimiento económico, una *injunction* permanente que lo proteja de futuras violaciones, y tal *injunction* se otorga sin costo.

Estos recursos son para los titulares del derecho de autor poderosas herramientas contra los infractores. El titular de un derecho de autor no necesita depender de ninguna agencia administrativa o persecutoria, sólo debe buscar directamente auxilio en los tribunales; tampoco los tribunales

14 17 U.S.C. sec. 504 (b). Los daños son aquellas pérdidas sufridas por el titular del derecho de autor como resultado de una violación y las ganancias son aquellas recibidas por el infractor que son atribuibles a la infracción. Una demanda exitosa obtendría el pago de ambos, es decir, de los daños y las ganancias en la medida en que ellas no coincidan (las pérdidas por venta del actor pueden coincidir con las ganancias obtenidas por el demandado).

15 Los daños estatutarios por la violación de cualquier trabajo “es una cantidad, no menor de 500 dólares o mayor de \$20, 000, como el tribunal lo considere justo”. 17 U.S.C. sec. 504(c). Por una infracción deliberada, la corte puede incrementar la pena a una suma no mayor de 100,000 dólares. Para un infractor inocente, la sanción se puede reducir a tanto como 200 dólares. *Id.* En cualquier caso, el actor puede escoger entre recibir daños y las ganancias. La posibilidad de un actor de obtener daños estatutarios está limitada por las disposiciones de la sección 412 de la Ley de Derechos de Autor (Copyright Act).

16 17 U.S.C. sec. 503.

17 17 U.S.C. se. 502.

18 Ver 3 Nimmer and Nimmer, *supra* nota 2, sec. 13.06 [A]. Bajo las provisiones de la regla 65(c) de la Federal Rules of Civil Procedure, el titular del derecho de autor requerirá otorgar una seguridad (regularmente presentando una fianza) por cualquier daño que el demandado pueda sufrir en el caso de que se determine que éste ha sido erróneamente inculpado.

se apoyan en autoridad administrativa o persecutoria para decidir. La Ley de Derecho de Autor contiene detalles sobre dichos aspectos, tales como las formalidades¹⁹ y la duración de la protección. Sin embargo, algunas de las más básicas cuestiones, tal como la naturaleza de la infracción,²⁰ son un tanto generales, y en estas áreas el derecho es creado por los jueces.²¹ Los recursos poderosos que pueden ser obtenidos de los tribunales, sin participación o interferencia de otros órganos gubernamentales, constituyen una manera efectiva de desalentar la infracción.

II. IDEA/EXPRESIÓN, DISTINCIÓN Y DOCTRINAS RELACIONADAS

Tal como se señaló anteriormente, el derecho de autor provee al autor con derechos exclusivos, con la finalidad de fomentar la creación e invertir en la creación. Sin embargo, estos derechos pueden ser costosos. El incentivo para un autor puede crear una barrera para los demás. Todos los autores construyen sobre los trabajos de sus predecesores. Ellos no crean de la nada, “sin ayuda, y sin instrucción de los pensamientos de otros”.²² Al excluir a los nuevos autores del uso de lo que existía anteriormente, lo que hacemos es disminuir su habilidad de transformar lo que ya existía en el mundo. Además, la libertad de imitar hace a la creación de nuevos trabajos menos costosos y aumenta la habilidad de aquellos que de otra manera serían incapaces de afrontar sus costos. Es importante alcanzar un

19 A partir del 1 de marzo de 1989, fecha de la adhesión de Estados Unidos a Berna, se eliminó el requisito de la orden de notificación y los trabajos ya no pudieron ser considerados del dominio público por una ausencia de notificación. Sin embargo, este cambio en la Ley sobre Derechos de Autor de EUA, no fue retroactivo. Si un trabajo entró al dominio público antes del 1 de marzo de 1989, su derecho de autor se perdió y no se restituyó cuando la ley cambió. Sin embargo, hay una excepción interesante, en la sección 104A, que fue adicionada a la *Copyright Act* en abril de 1994, con el fin de cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se refiere a que cualquier película que primero haya sido filmada o publicada en otro territorio (es decir en México o Canadá) y cualquier trabajo incluido en tal película, que haya caído dentro del dominio público en Estados Unidos, porque fue primero publicada en o después del 1 de enero de 1978 y antes del 1 de marzo de 1989, con una inexcusable ausencia de notificación, deberá ser protegida por el derecho de autor por el término por el cual hubiera sido autorizado en el caso de que se hubiera publicado con la notificación. Esta protección es efectiva un año después de que el TLCAN entre en efecto, y al final de ese año, el titular del derecho de autor debe presentar a la Oficina de Derecho de Autor una solicitud pidiendo la restauración del derecho de autor.

20 La Ley de Derecho de Autor habla en forma general de infracción, diciendo que cualquiera “que viola cualquiera de los derechos exclusivos del titular del derecho de autor [...] es un infractor de los derechos de autor” 17 U.S.C. se. 501.

21 Por supuesto, aun las más detalladas disposiciones estatutorias requerirán de interpretación.

22 *Emerson v. Davies*, 8 F. Cas. 615, 619 (C.C.D. Mass. 1845) (No.4,436).

equilibrio entre los incentivos que los autores y los editores necesitan para producir y disseminar los trabajos de su autoría, y por otra parte la libertad que requieren para poder usar los trabajos protegidos previamente por el derecho de autor para crear nuevos trabajos.²³

Esta necesidad de encontrar un punto intermedio se refleja en la sección 102 de la *Copyright Act*, la cual establece que “la protección del derecho de autor subsiste [...] en trabajos originales de autoría determinada en cualquier medio tangible de expresión [...]”.²⁴

No obstante “el sistema, método de operación, concepto, principio o descubrimiento, [...]”.²⁵ Es un principio básico del derecho de autor de Estados Unidos que la protección se extiende sólo a la expresión particular de las ideas contenidas dentro de un trabajo, no a las ideas mismas.²⁶ Por ejemplo, un artista que pinta dos cardenales sobre la rama de un manzano en floración puede proteger la expresión inherente en esa pintura.²⁷ El artista puede prevenir a otros de copiar la manera en la cual los cardenales y la rama del árbol están pintados, pero no de pintar dos pájaros sobre una rama de un árbol, aun si ellos son cardenales, y aun si la rama es de un manzano en floración. Normalmente, una idea se puede expresar de diferentes formas. Si un autor pudiera controlar una idea, simplemente al expresarla en una forma, la materia prima disponible para los otros autores se vería disminuida. La creatividad y el intercambio de ideas se vería impedido, en lugar de fomentarse. Las ideas en el trabajo de un autor son bloques de construcción básicos, y se dejan sin protección a fin de evitar una indebida inhibición en la creación de los demás.²⁸

23 Ver 1 Paul Goldstein, *Copyright*, se. 1.1. “el dar más derechos de propiedad que los que se necesitan para obtener la cantidad y calidad óptima en los trabajos, impondría costos a los usuarios sin ningún beneficio compensatorio a la sociedad” (la nota a pie de página se omite). Al dar menos derechos de propiedad que los que se necesitan para apoyar su inversión daría a los usuarios libre acceso, pero, socialmente hablando, menos cantidad y calidad de trabajos”. *Ibid.*

24 17 U.S.C. sec. 102 (a) (1993). Los trabajos de autoría incluyen, aunque no están limitados, a “(1) trabajos literarios; (2) trabajos musicales, que incluyen la letra de las canciones; (3) las obras de teatro que incluyen la música de acompañamiento (4) pantomimas y los trabajos coreográficos; (5) trabajos de esculturas, gráficos y pictóricos; (6) películas y otros trabajos audiovisuales; y (7) grabaciones de sonido”. *Ibid.*

25 17 U.S.C. sec. 102 (b) (1993).

26 *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 207 (1954).

27 Ver *Franklin Mint Corp. v. National Wildlife Art Exchange*, 575 F. 2d 62 /3d Cir.), cert. denied, 439 U.S. 880 (1978).

28 Para una detallada discusión de la distinción entre la idea y la expresión, ver Kurtz, Leslie A., “Speaking to the Ghost: Idea and Expression in Copyright”, 47 *Miami L. Rev.* (1993), p. 1221.

Por las mismas razones, no sólo las ideas, sino también las formas de expresión que fluyen de la lógica y la necesidad de una idea, pueden estar desprotegidas por el derecho de autor. Esto se puede explicar, en parte, por la preocupación que se deriva del hecho de que cuando una forma de expresión está íntimamente ligada a una idea, la protección de la expresión puede dar por resultado la concesión de una forma de monopolio sobre una idea. Así, *scenes a faire*, término que ha sido definido como “incidentes, caracteres, escenas o cuadros que son aspectos que en la práctica son importantes, o por lo menos patrones en el tratamiento de un tópico específico”,²⁹ no están protegidos. De la misma manera, cuando una idea y su expresión “emerge”, cuando cualquier uso de la idea necesariamente comprenderá ciertas formas de expresión, los tribunales han decidido que copiar la expresión no está prohibido.³⁰

La frase *scenes a faire* probablemente tiene su origen en el crítico de teatro del siglo XIX, Francisque Sarcey, quien la usó por primera vez para significar una “escena obligatoria” que permite al público “prever el progreso de la acción [...]”;³¹ en el derecho de autor de Estados Unidos significan escenas que son inherentes a lo que se está representando.³² Ciertas escenas son características de un género, circunstancia o situación histórica. Otras fluyen naturalmente del tema o de las circunstancias tratadas por el autor. Por ejemplo, en el reporte policiaco de un registro-criminal en un vecindario de Nueva York, “son inevitables las descripciones de soborno, prostitución, robo de bolsas y hostilidad vecinal a los ejecutores de la ley”.³³ Hablar de huevos antropomorfizados es discutir de cosas tales como estar en el lugar de un pollo al ser colocado en una caja de cartón y sentir su reacción ante la posibilidad de ser revuelto o frito.³⁴ Dicha doctrina de idea/expresión fusión es un vástago de la distinción entre ideas y ex-

29 Alexander v. Haley, 460 F. Supp. 40 (S.D.N.Y. 1978).

30 Ver, e.g., Educational Testing Services v. Katzman, 793 F. 2d 533, 539 (3d Cir. 1986); Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian, 446 F. 2d 738, 742 (9th Cir. 1971).

31 Archer, W., *Play-Making, a Manual of Craftmanship*, 147 (1960).

32 El juez Yankwich que introdujo la frase dentro del derecho de los Estados Unidos, dijo “Cuando usted está tratando con una idea común, no importa qué diferente tratamiento se le pueda dar, aparecerán elementos comunes en ambos productos [...], pueden aparecer similitudes que son inherentes en una situación. En francés se expresan como *scenes a faire*, es decir, escenas que deben seguir una situación concreta”, Yankwich, “Originality in the law of intellectual property”, *11 F.R.D.*, 457, 462 (1951).

33 Walker v. Time Life Films, Inc., 615 F. Supp. 430, 436 (S.D.N.Y. 1985), *aff'd*, 784 F. 2d 44 (2d Cir.), cert. denied, 476 U.S. 1159 (1986).

34 Gibson v. Columbia Broadcasting Sys., 491 F. Supp. 583 (S.D.N.Y. 1980).

presión. “Cuando una idea se puede expresar en pocas palabras, el derecho de autor no protege esta expresión, ya que en caso de hacerlo, conferiría un monopolio de facto sobre la idea”.³⁵ Por ejemplo, en un caso concreto,³⁶ el actor alegó que los demandados estaban violando su derecho de autor en relación con una pieza de joyería, una joya con un alfiler incrustado en forma de abeja. La Corte dijo que los demandados eran libres de copiar la idea de una joya, un alfiler en forma de abeja y que “en este expediente la idea y su expresión parecen indistinguibles. No hay gran similitud entre los alfileres del actor y de los demandados que impida a ambos el uso de las joyas de abejas incrustadas”.³⁷ En tales circunstancias, la copia de la expresión no será prohibida. La expresión similar no es infracción cuando la similitud es necesaria cuando la idea o el sistema que se describe es la misma.³⁸ En el caso *Baker v. Seldem*,³⁹ el autor de un libro que describió un sistema nuevo de contabilidad y que contenía formas mediante las cuales se ilustraba el nuevo sistema, demandó al vendedor de formas similares que usaba dicho sistema. La Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que el derecho de autor concedido al libro no le dio a Selden el derecho exclusivo a usar el sistema de contabilidad. Además, el libro nos enseña que si el arte “no puede ser aplicado sin emplear el método y los diagramas que son usados para ilustrar el libro, o cualquier otra cosa similar a ellos, tales métodos y diagramas deben ser considerados como elementos necesarios del arte, y por lo tanto, puestos al alcance del público [...] con el propósito de aplicación práctica”.⁴⁰

III. DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR PARA LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

Los programas de computación están protegidos en Estados Unidos como trabajos literarios. La Ley del Derecho de Autor define a los trabajos literarios en forma muy amplia para incluir aquellos que se expresan “en palabras, números, u otros símbolos numéricos, verbales o índices,

35 *Kepner-Tregoe, Inc. Leadership Software, Inc.*, 12 F. 3d 527, 533 (5th Cir. 1994).

36 *Hebert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian*, 446 F. 2d 738 (9th Cir. 1971).

37 *Id.*, en 742.

38 *Caddy-Imler Creations Inc. v. Caddy*, 299 F. 2d 79, 82 (9th Cir. 1962).

39 101 U.S. 99 (1879).

40 *Id.*, en 103.

sin importar la naturaleza de los objetos materiales, tales como libros, periódicos, manuscritos, fonogramas, películas, grabaciones, discos, o cartas en las cuales están materializados”.⁴¹ El reporte del *Copyright Act* de la Cámara de Representantes de 1976 específicamente dijo que esta definición de trabajos literarios incluye a los programas de computación.⁴² En 1979, la CONTU (Comisión sobre los Nuevos Usos Tecnológicos de los Trabajos Protegidos por el Derecho de Autor)⁴³ recomendó la reforma del estatuto del derecho de autor.⁴⁴

El Congreso siguió las recomendaciones de la CONTU y adicionó una definición de “programas de computación” proveyendo limitaciones sobre los derechos exclusivos a dichos programas de computación⁴⁵ que lo aclaran, por lo menos en lo que se refiere a sus implicaciones, ya que se manifiesta que la reproducción y adaptación de los programas de computación pueden ser actos de infracción.⁴⁶ Desde entonces, varios tribunales expresamente han sostenido que un programa es un “trabajo de autoría” protegido por el derecho de autor.⁴⁷

La primera generación de decisiones sobre protección de derechos de autor para los programas de computación se refirió a la protección básica de derechos de autor. La mayoría se refería a la copia literal o cuasi literal del código del actor en el juicio. Había poco cuestionamiento en lo que se refiere a si estaban protegidos los programas de aplicación, programas que “generalmente ejecutan una función específica para el usuario de la computadora, tales como un procesador de palabras, un balance de contabilidad o juego de computadora”.⁴⁸ Los programas operativos que “generalmente controlan funciones internas de la computadora o facilitan

41 17 U.S.C. sec. 101 (1993). Los programas de computación se definen como “una serie de disposiciones o instrucciones que se usan directa o indirectamente en una computadora con la finalidad de alcanzar cierto resultado”. *Ibid.*

42 H.R. Rep. No. 94-1476, 94th Cong. 2d Sess. 54 (1976).

43 La Comisión sobre los Nuevos Usos Tecnológicos de los Trabajos Protegidos por el Derecho de Autor, creada en 1974 por el Congreso para formular recomendaciones sobre cualquier revisión de la Ley de Derecho de Autor, dictó disposiciones adecuadas para los trabajos protegidos por el derecho de autor usados en conjunción con las computadoras.

44 National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, *Final Report 1* (1979).

45 17 U.S.C. sec. 117.

46 See 1 Nimmer & Nimmer, *supra* nota 2, sec. 2.04 (C).

47 *Ibid.*

48 *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 714F. 2d 1240, 1243 (3d Cir.), cert. dismissed, 464 U.S. 1033 1984.

el uso de los programas de aplicación”⁴⁹ presentaron los problemas más grandes.

Primero, tales programas se escribían en máquinas en forma legible, conocidas como objeto código, y se podía alegar que propiamente no eran objeto de derecho de autor. Sin embargo, los tribunales decidieron que la Ley de Derecho de Autor no requiere que un trabajo se deba encontrar en forma legible por un ser humano para obtener la protección, y que los programas escritos en objeto código reúnen las condiciones de la sección 102, a tal grado que ellos están grabados y son trabajos originales de autoría.⁵⁰ Segundo, se alegaba también que los programas operativos eran impropetables ya que tomaban la forma de circuitos de máquinas legibles. Sin embargo, se encontró que la forma de un circuito cumplía el requisito de grabación, y nada en la Ley de Derecho de Autor limita las posibles formas de grabación.⁵¹ Un tercer argumento, sostenido por aquellos que buscaban copiar los programas operativos, planteaba que estos programas estaban sin protección ya que ellos controlan las operaciones internas de la computadora y podrían ser considerados como procesos, sistemas, o métodos de operación, los cuales, de acuerdo con la sección 102(b), no están protegidos. Sin embargo, este argumento no fue considerado suficiente ya que los titulares del derecho de autor no buscaban la protección del método que instruye a la computadora para realizar sus instrucciones operativas, sino sólo las instrucciones mismas.⁵²

Otro asunto importante en la primera generación de casos de programas de computación, en donde los demandados claramente copiaron partes sustanciales de los programas de los actores, era si la protección sería excluida basada sobre la dicotomía entre expresión e ideas. En un caso,⁵³ el demandado vendió una computadora diseñada para ser compatible con Apple; entonces, el equipo adicional y los programas desarrollados para

49 *Ibid.*

50 *Ibid.* Ver *William Electronic v. Artic International*, 685 F. 2d 870 (3d Cir. 1982); *Midway Mfg. Co. v. Strohon*, 464 F. Supp. 741 (N.D. 111. 1983).

51 714 F. 2d 1240; 685 F. 2d 870.

52 714 F. 2d 1240. Ver también *Cable/Home Communications Corp. v. Network Prods., Inc.*, 902 F. 2d 829 (11th Cir. 1990); *Apple Computer v. Formula Int'l*, 725 F. 2d 521 (9th Cir. 1984).

53 714 F. 2d 1240. El expediente fue insuficiente para contestar esa cuestión y el tribunal envió el caso a la Corte de Distrito. Sin embargo, la posición del demandado de que hay sólo un número limitado de maneras de arreglar un sistema operativo para hacer posible que una computadora eche a andar un programa de computación compatible con Apple, fue considerado irrelevante. La idea que puede combinarse con expresión es, por ejemplo, cómo trasladar el código fuente en el código objeto. Si otros métodos de expresión de esa idea no están extinguidos, entonces no hay fusión.

ser usados con la computadora Apple II podrían ser usados junto con la primera computadora. A fin de lograr esto, el demandado copió los sistemas operativos de los programas de Apple. El tribunal, aplicando el asunto de la distinción de idea/expresión, preguntó si la idea es capaz de varios modos de expresión. “Si otros programas pueden ser escritos o creados con una función igual a la de los sistemas operativos de los programas de Apple, entonces ese programa es una expresión de la idea y en consecuencia protegido por el derecho de autor”.⁵⁴ Cuando existe una variedad de medios para escribir los programas concretos, no hay fusión de idea y expresión y el programa del actor, en el juicio, está protegido.⁵⁵

IV. LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

La primera etapa de casos de computación ha involucrado el copiado de un código, tanto completo o casi literal. Ellos concluyen que si un programa es original y expresivo está protegido, si es una aplicación o un programa operacional, si está escrito en un código objeto o un código fuente y cualquiera que sea la forma en la que está expresado. Entonces, la atención se enfocó hacia la medida de la protección y los requisitos para la infracción. Por lo tanto, ¿en qué medida está protegida la estructura general y la organización de un programa de computación cuando no se toman en cuenta sus elementos literales? Al respecto, había dos posiciones opuestas en lo que respecta a la protección de los programas de computación. Una de ellas proponía un alto grado de protección, lo cual fue visto como una forma de fomentar la creación de los programas de computación y proteger la posición de Estados Unidos en el mercado global. La otra postura se preocupaba por la solución de problemas funcionales y temía que una protección muy amplia inmovilizara las técnicas básicas de programación, por lo que proponía un forma más débil de protección.

El primer caso más importante referente a este aspecto fue el *Whelan Associates v. Jaslow Dental Laboratory*.⁵⁶ En este caso, el demandado no copió literalmente el programa del demandante. Los programas tanto del actor como del demandado se escribieron en diferentes lenguajes de com-

54 *Ibid.*, en 1253.

55 Ver 725 F. 2d 521; 714 F. 2d 1240; *E. F. Johnson Co. v. Uniden Corp.*, 623 F. Supp. 1485 (D. Minn. 1985).

56 797 F. 2d 1222 (3d Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 1031 (1987).

putadora,⁵⁷ y el programa del demandado no fue una traducción literal del programa del actor. Más bien, se alegó que el demandado había copiado la estructura general y la organización del programa del actor para administrar la operación del laboratorio dental. La Corte manifestó que el derecho de autor en otros trabajos literarios, como por ejemplo libros u obras de teatro, no está limitado a la protección contra la copia literal. Sin embargo, alguien que copia la estructura básica o el tema de un trabajo estará tomando solamente una idea que no tiene protección; el hecho de copiar el modelo y la disposición de los eventos y la interactividad de los caracteres constituye una forma de expresión sujeta de juicio.⁵⁸ En el caso Nichols, el juez Learned Hand, en lo que se conoce como la prueba de abstracción, estableció:

sobre cualquier trabajo [...] un gran número de esquemas, de una generalidad creciente, se adaptarán equitativamente bien, en tanto que cada vez más los incidentes se dejen a un lado. Sin embargo, el último de ellos podría ser, ni más ni menos, que la disposición más general sobre lo que sería la obra de teatro [...]; pero hay un punto en esta serie de abstracciones en donde no están más protegidas; ya que, de otra manera, la obra de teatro podría prevenir el uso de su "idea", a la cual, además de su expresión, su propiedad nunca se extiende más allá.⁵⁹

La Corte en el caso Whelan estableció que, por analogía a los otros trabajos literarios, el derecho de autor de los programas de computación puede ser infringido aun cuando los elementos no literales del programa se copien.

La Corte tomó en consideración la distinción entre idea y expresión tal como se aplica a los programas de computación. "El propósito o función de la utilidad de un trabajo sería la idea del trabajo, todo aquello que no es necesario a tal propósito o función sería parte de la expresión de la idea".⁶⁰ Si existen varios medios para realizar el propósito deseado, los medios que se eligen son expresión, no idea. La Corte encontró que la idea del programa del actor en tal caso fue la organización eficiente de un

57 El programa del actor, Dentlab, fue escrito en un lenguaje de computación conocido como EDL (Event Driven Language) el programa del demandado, Dentcom, estaba en lenguaje BASIC. A pesar de que Dentcom no era una traducción de Dentlab, la Corte de Distrito encontró que tenía significantes similitudes en estructura y organización general.

58 Ver Zechariah Chafee, "Reflections on Copyright Law": *I*, 45 *Colum. L. Rev.*, pp. 503, y 513-14 (1945).

59 45 F. 2d 119 a 121.

60 797 F. 2d a 1236.

laboratorio dental, que podría ser organizado de diferentes maneras con diferentes estructuras; así la estructura del programa de Dentlab fue una expresión, no una idea.⁶¹ Parecería que copiar a cualquier nivel menos abstracto sería motivo de acción judicial. El lenguaje tan amplio usado por Whelan es problemático. Primero, se asume incorrectamente que un programa de computación tiene sólo una idea, y se equivoca al no reconocer que un trabajo puede consistir de una mezcla de numerosas ideas y expresiones.⁶² Además, considera no protegido sólo el trabajo más abstracto y la idea fundamental, dejando todo lo demás como expresiones protegibles. Se equivoca al no reconocer que otros elementos de la estructura de un programa de cómputo y la organización también, son ideas en términos de derechos de autor. Por ejemplo, si el criterio Whelan hubiera sido aplicado en el caso *Baker v. Selden*,⁶³ la Corte pudiera haber dicho que la idea de Selden fue un medio eficiente de contabilidad y que sus formas sólo proveyeron uno de los medios de realizarlo. En el caso *Nichols*,⁶⁴ en donde la idea común, no protegida, fue la querrela entre familias de católicos de Irlanda y familias judías, cuyos hijos se casan y tienen nietos; la Corte pudiera haber dicho que la idea era: amantes cuyas familias están en diferencia, y que la elaboración más detallada y menos abstracta de esta idea era objeto de acción judicial.

Es importante proveer alguna protección contra la copia de la estructura de los programas de cómputo. El costo de desarrollar tales programas es mucho más grande que el costo de duplicarlos. Además, la mayor creatividad de un programa de computación se puede encontrar en su estructura más que en las instrucciones literales, eventualmente incluidas dentro del programa. Sin embargo, muchos aspectos del programa de código están dictados por los principios básicos de la ingeniería de programas de computación. El criterio Whelan inhibe a los recién llegados que desean comerciar programas y que realizan el mismo objetivo para ejecutarlo exitosamente. En principio, los que lleguen primero pueden cerrar las técnicas básicas de programación sin llenar los patrones básicos de las patentes, de novedad y de no obviedad.⁶⁵ También se equivoca al no tomar en cuenta suficientemente la influencia de los factores externos sobre las

61 *Ibid.* a 1240.

62 Ver *Computer Associates International v. Altai, inc.*, 982 F. 2d 6993 (2d Cir. 1992).

63 101 U.S. 99.

64 45 F. 2d 119.

65 Ver *Computer Associates Int' v. Altai, Inc.* 982 F. 2d 693 (2d Cir. 1992).

similitudes de los dos programas, tales como la naturaleza del objetivo que tratan de cumplir; la naturaleza de la computadora en la cual el programa correrá; la compatibilidad de requisitos de los programas para los cuales el programa concreto está diseñado para trabajar, y las prácticas de programación aceptadas ampliamente en la industria.⁶⁶ Un contrastante y mejor criterio fue tomado por la Corte en el caso *Computer Associates Int'l v. Altai*.⁶⁷ La Corte aceptó que la protección del derecho de autor se extiende a las estructuras no literales de los programas de computación, pero hizo notar que los trabajos útiles, tales como los programas de computación, están más cerca de las líneas divisorias descritas en la sección 102(b) que los trabajos estéticos.⁶⁸ Este criterio encontró la formulación general de Whelan como descriptivamente inadecuada. “[Una] función última o propósito de un programa de computación es el resultado de la composición de la interacción de subrutinas. En virtud de que cada subrutina es en sí misma un programa, se puede decir que [cada una] tiene su propia idea”.⁶⁹ En un esfuerzo por equilibrar los incentivos para crear frente a la necesidad de evitar los efectos de un estancamiento monopolístico,⁷⁰ la Corte propuso en el caso *Altai* un procedimiento de tres pasos para determinar si los elementos no literales de un programa de computación han sido infringidos, basándose en doctrinas de derecho de autor como *scenes a fair* y la idea/expresión e idea/expresión fusión. Este procedimiento ha sido llamado la “prueba abstracción/filtración/comparación”.

El primer paso es la abstracción, y se refiere a los niveles de formulación de la abstracción del juez Hand en el caso *Nichols*. Un tribunal debe analizar cuidadosamente el programa del actor y aislar los niveles de abstracción contenidas en él, esencialmente deshaciendo y haciendo un mapa de los pasos seguidos por el diseñador del programa en sentido contrario al seguido para la creación del programa. Este proceso empezaría con el código, que es el nivel más bajo de abstracción, y termina con la última función del programa, al más alto nivel de abstracción.

El segundo paso es la filtración, en el cual los componentes estructurales del programa del actor son examinados en cada nivel de abstracción a fin de tamizar el material desprotegido. Los elementos están desprotegi-

66 Ver *Computer Associates Int'l v. Altai, Inc.* 982 F. 2d 693 (2d Cir. 1992).

67 *Ibid.*

68 *Id.* en 704.

69 *Id.* en 705.

70 *Id.* en 696.

dos si son ideas, si tienen funciones de eficacia o de necesidad externa respecto de un diseño de programadores, o si son del dominio público. Es una doctrina básica del derecho de autor que las ideas no pueden ser protegidas y los elementos que son del dominio público pertenecen a todos y no pueden ser monopolizados por un autor que los incluya en un trabajo sujeto de derecho de autor, elementos de eficiencia y necesidad externa que requieren discusiones más largas.

La Corte utilizó los principios derivados de la doctrina de idea/expresión/fusión, y excluyó de la protección de derecho de autor elementos de eficacia. Los programadores buscan crear programas que “llenen de manera más eficiente las necesidades de los usuarios”.⁷¹ Mientras que, teóricamente, hay muchas maneras de cumplir con los objetivos de un programa determinado, sólo puede haber un número limitado de esas maneras que sean eficaces. Por tal situación, la expresión se fusiona con la idea fundamental y es impropetible.⁷² Puede parecer mal decir que las soluciones más eficientes y elegantes están desprotegidas, ya que el elemento más creativo del trabajo de un programador podría ser encontrar los medios más eficaces para cumplir con un objetivo. Entonces, ¿debe desprotegerse a un programador por ser bueno, mientras un programador con menos soluciones será protegido? Sin embargo, si las soluciones eficaces son sujetas a derechos exclusivos, el primero que lo logre podrá obtener ventajas que son útiles en esencia y que se obtienen adecuadamente, bajo la Ley de Patentes en lugar de la de Derecho de Autor. El derecho de autor no debe ser usado para otorgar derechos exclusivos a los medios más útiles de expresión o uso de una idea.

Si bien las preocupaciones relativas a la eficacia se hicieron afines a la idea/fusión, expresión, los elementos determinados por los factores externos encuentran su analogía en la doctrina *scenes a faire*, la cual niega la protección del derecho de autor sobre el estándar o los dispositivos de patrón literario. Los programadores emplean técnicas estándar. Algunas consideraciones de carácter externo pueden influir en la selección de los diseños, y la protección se niega a un rango muy amplio de restricciones externas, incluyendo:

1) Las especificaciones mecánicas de la computadora sobre las cuales se pretende hacer funcionar un programa específico; 2) los requerimientos de compatibilidad con otros programas con los cuales un programa

71 *Id.* en 708.

72 *Ibid.*

está diseñado para funcionar conjuntamente; 3) los estándares de diseño de los fabricantes de la computadora; 4) las demandas útiles de la industria, y 5) una práctica, ampliamente aceptada, de programación en la industria de la computación.⁷³

Estos elementos son impropetables *scenes a faire*. Aquí, otra vez la preocupación fundamental es que el que llegue primero no obtenga una ventaja tecnológica indebida sobre aquellos que lleguen después.

El tercero y último paso es la comparación. El material significativo que queda después de la filtración, que la Corte denomina como la “pepita de oro” del programa del actor (en una demanda), se compara a la estructura del programa del demandado para determinar si existe una similitud suficiente y saber si hay elementos de infracción.⁷⁴ Lo importante sería si el demandado copió expresiones protegidas del actor y la importancia de cualquier material copiado. La Corte reconoció que su decisión no dejó “los contornos de la protección de derechos de autor de las estructuras de los programas no literales completamente claros” con la finalidad de que en el futuro otros casos lo definan mejor.⁷⁵

Este enfoque de comparación, abstracción/filtración ha sido adoptado por varios tribunales.⁷⁶ Es preferible el enfoque Whelan, pero éste también presenta dificultades; en principio, al filtrar todos los elementos impropetables antes de comparar los trabajos del actor y demandado, es posible confundir el bosque con los árboles, y pasar por alto similitudes sobre la manera en la cual estos elementos están seleccionados y organizados. Una Corte propuso una hipótesis basada en estos problemas:

Supongamos que un demandado copió una pintura abstracta compuesta totalmente de formas geométricas organizadas de una manera original. El supuesto infractor puede alegar que cada elemento expresivo (por ejemplo las formas geométricas) son impropetables bajo la funcionalidad de las teorías de fusión, *scenes a faire* y la falta de originalidad y, así, todos los elementos deben excluirse *prior* a la similitud sustancial del análisis de expresión.⁷⁷

73 *Id.*, en 709-710.

74 *Id.*, en 710.

75 *Id.*, en 712.

76 Ver *e.g.* Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus. Ltd., 9F. 3d 823, 824 (10th Cir. 1993); Sega Enters, Ltd. v. Accolade, Inc. 977 F. 2d 1510; 1525 (9th Cir. 1992); Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. Inc. 975 F 2d 832, 839 (Fed. Cir. 1992).

77 Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 779. F. Supp. 133, 136 (N.D. Cal. 1991).

Al determinar la sustancial similitud de expresión, no se dejaría nada a la comparación y el resultado puede ser un fallo inapropiado de “no infracción”.

La prueba Altai también es sumamente compleja y llena de recovecos. En ellos hay componentes funcionales, y utilitarios que no están protegidos bajo el derecho de autor. La Corte en el caso Altai discutió esta naturaleza híbrida y concluyó que el derecho de autor puede proveer una protección muy débil para los elementos no literales que subyacen en los códigos de un programa.⁷⁸ Sin embargo, hay que decirlo, los actores no siempre pierden bajo el enfoque abstracción filtro/comparación.

Sospecho que la enorme dificultad de los tribunales para determinar la amplitud de la protección adecuada de los programas de computación se encuentra en otra razón y es precisamente la falta de apoyo hacia los jueces para determinar, por una parte, los niveles de abstracción y, por otra parte, qué elementos son protegibles. Al tener que ver con la literatura, películas, televisión, música y las artes visuales, los jueces trabajan con una serie de percepciones compartidas razonablemente, las cuales son fácilmente comprendidas. Al tener que ver con los programas de computación, los jueces no cuentan con método adecuado para analizar las cosas y parece que tratan de racionalizar un conjunto apropiado de convenciones, lo que constituye una tarea difícil.

78 *Id.*, en 712. La Corte además adicionó a su opinión en el sentido que “el registro del derecho de autor —con su validez indiscriminada— idealmente no es judicialmente viable para hacerle frente a la altamente dinámica tecnología de la ciencia de la computación”. Sin embargo, frecuentemente el problema no es la protección general del programa, sino la naturaleza de esta protección. La cuestión es qué clase de “selección” será considerada como infracción. Esto no está ya determinado, ni es determinable en la etapa de registro.

LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN NORTEAMÉRICA*

Ysolde GENDREAU¹

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *El contexto del proceso de armonización*. III. *La aplicación de las políticas del copyright*. IV. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

Una revisión general de la importancia del *Copyright* (derecho de autor), que está basado en los dos más recientes acuerdos comerciales de Norteamérica, lleva a una conclusión inevitable: hay una conciencia creciente del papel que juega la legislación sobre derecho de autor en la consecución de la liberalización del mercado. Hay que considerar que, por una parte, el Acuerdo de Libre Comercio de 1987 entre Canadá y Estados Unidos contenía sólo dos artículos que pertenecían a este campo de actividad (artículos 1006 y 2007, dirigidos a lograr que el Parlamento canadiense introdujera un derecho de retransmisión en su esquema de protección de derecho de autor);² por otra parte, todo un capítulo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está dedicado a los derechos de la propiedad intelectual, que incluye, naturalmente, disposiciones sobre derecho de autor.³ ¿Qué es lo que pudo haber provocado tal desarrollo? No es necesario buscar mucho para encontrar la solución.

* Título original "Copyright Harmonisation in the European Union and in North America".

1 Profesora de la Universidad de Montreal.

2 Ver Brunet, C., "Le projet de loi C-130 - Vers un nouveau droit de retransmission" (1989) *CPI*, 241; y Gendreau, "A Canadian Retransmission Right: A Reality at Last" (1989) 4 *IPJ*, 397. Estos artículos fueron los únicos referidos a los derechos de la propiedad intelectual en el Acuerdo.

3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), capítulo 17. Ver Simon, E., "GATT and NAFTA Provisions on Intellectual Property" (1993), 4 *Fordham Intell. Prop., Media & Ent. LJ* 267; KS. Foster K. S. and D. C. Alexander, "Opportunities for Mexico, Canada and United States: A Summary of Intellectual Property Rights Under the North American Free Trade Agreement" (1994) 20 *Rutgers Computer & Tech. LJ*, 67.

Desde 1986, los países miembros del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) han estado negociando un nuevo acuerdo sobre comercio multilateral que, por primera vez, incluye aspectos relativos al comercio sobre los derechos de la propiedad intelectual (TRIPs por sus siglas en inglés o ADPIC por sus siglas en español).⁴ Tanto Canadá como Estados Unidos se comprometieron, en el Acuerdo de Libre Comercio, a cooperar a fin de incrementar el nivel de la protección de la propiedad intelectual en el foro del GATT.⁵

Si bien la inclusión de las negociaciones sobre propiedad intelectual en un acuerdo de comercio intelectual como el GATT es un fenómeno nuevo, los tratados sobre propiedad intelectual no lo son, y difícilmente se podría afirmar que la existencia de estos acuerdos necesariamente implica que los acuerdos de comercio regional deberían automáticamente comprender disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual. En efecto, hasta hace poco las convenciones internacionales sobre propiedad intelectual, como la Convención de Berna sobre Derechos de Autor, fueron los únicos foros en donde se podía discutir entre más de dos países sobre los derechos de propiedad intelectual; los acuerdos regionales sobre derechos de autor pudieron haber sido percibidos por los legisladores nacionales como obstáculos innecesarios para la aplicación de las convenciones internacionales.

Además, ellos podrían complicar las dificultades inherentes de la conformidad nacional con los requerimientos globales, en virtud de su posición intermedia entre las convenciones y los legisladores nacionales.

Sin embargo, en algún lugar del mundo han aparecido los estándares regionales. Desde la publicación del *Green Paper* sobre derechos de autor y la *Challenge of technology* en 1988,⁶ la Comisión de las Comunidades Europeas ha trabajado sobre “directivas” que están diseñadas con el fin de armonizar el derecho de autor dentro de la Unión Europea. Han sido adoptadas cuatro directivas⁷ y tres más están en diferentes etapas de ela-

4 Sobre la negociación de los Acuerdos TRIPs ver Ross, J. C. and J. A. Wasserman, “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, chapter in the series edited by T. P. Stewart, *The Gatt Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992)*, Deventer, Kluwer Law & Taxation Publisher, 1993.

5 Canada-US Free Trade Agreement, artículo 2004.

6 COM (88) 172 final.

7 Directiva del Consejo 91/250/EEC de 14 de mayo sobre la protección legal de los programas de computación, OJ 1991 L122/42; Directiva del Consejo 92/100/EEF de 19 de noviembre de 1992 sobre los derechos de renta y usufructo y sobre ciertos derechos relativos al derecho de autor en el campo de la propiedad intelectual, OJ 1992 L34/61; Directiva del Consejo 93/83 EEC sobre la

boración.⁸ Indudablemente, la Unión Europea es un foro muy activo en materia de legislación sobre el derecho de autor,⁹ y su dinamismo hace recordar a los negociadores de otros acuerdos económicos regionales de la necesidad de incluir políticas de derechos de autor en el marco de sus discusiones.

Si bien las directivas europeas sobre derechos de autor pueden ser consideradas como modelos de legislación regional en el campo, no se puede decir que la decisión de adoptar una postura regional en asuntos de derechos de autor implica necesariamente que la armonización necesita efectuarse a través de un proceso idéntico. En efecto, mientras las disposiciones del TLCAN sobre derechos de autor están también destinadas a asegurar un nivel mínimo de protección en toda el área, el método que ha sido escogido para conseguir este objetivo es un tanto diferente a aquel que existe en la Unión Europea. La razón de esta diferencia estriba en el proceso mismo de la armonización, que a su vez afecta la aplicación de las políticas de derecho de autor por las autoridades legislativas nacionales. Para hablar de las actividades de armonización del derecho de autor que se han dado en ambos continentes es necesario referirse a dos cursos de acción totalmente diferentes.

II. EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN

En cada área comercial, el proceso de armonización del derecho de autor es el resultado de fuerzas locales. El contexto político en el cual estos esquemas están integrados, no sólo es diferente en esencia, sino que los textos que forman las bases de las actividades de armonización son en sí mismos productos indiscutibles de estos ambientes políticos.

coordinación de ciertas reglas relativas a los derechos de autor y vecinos, aplicables a la transmisión por satélite y la retrasmisión por cable, OJ 1993 L. 248/ 15; Directiva del Consejo 93/98/ EEC que armoniza el término de la protección del derecho de autor y los derechos relacionados, OJ 1993 L290/9.

⁸ El 4 de octubre de 1993 hubo una propuesta de reformas para emitir una directiva del Consejo sobre la protección legal de los bancos de datos, COM (93) 464 final-SYN 393, OJ 1993 C308/1. Se espera dentro de poco un proyecto de legislación sobre copias caseras de grabaciones de sonido y audiovisuales, y hay pláticas sobre una directiva referente a los derechos morales.

⁹ Geller, P. E., "New Dynamics in International Copyright" (1992) *16 Columbia-VLA JL & Arts*, 461, at 473.

1. *El contexto político*

Por supuesto, tanto el Tratado de Roma, que constituye la base de la Unión Europea, y el TLCAN, son acuerdos regionales que buscan, sin embargo, lograr algunas formas de unión económica. En sus respectivos orígenes, el rol que la propiedad intelectual (y el derecho de autor en particular) tenía que jugar para cumplir con este objetivo fue considerado de manera diferente. Mientras que por una parte las políticas sobre el derecho de autor se desarrollaron como una idea tardía en la Unión Europea, por la otra, disposiciones específicas de derecho de autor se incluyeron en el TLCAN.

El Tratado en Roma estableció un mercado común para los países europeos.¹⁰ En términos de una integración económica, un mercado común es una unión más fuerte que un área de libre mercado y que una unión aduanera, ya que, adicionalmente al libre movimiento de bienes y de tarifas aduaneras comunes para bienes que se importan dentro de la unión, implica el libre movimiento de todos los elementos que son requeridos para la producción económica (personas, servicios y capital), así como la posibilidad de organizar el libre movimiento de mercados. Para un mejor funcionamiento, es deseable que haya algunas políticas comunes para regular y organizar de una manera racional el libre movimiento de todos estos elementos.¹¹ La Unión Europea adecua este modelo con sus disposiciones sobre el libre movimiento de bienes, servicios, personas y capital, así como, entre otras cosas, con sus políticas de agricultura, sus reglas sobre competencia y sobre políticas comerciales.

Entre las diferentes políticas, ninguna pertenece directamente al derecho de autor. Sin embargo, algunas disposiciones han sido aplicadas gradualmente a las controversias relacionadas con los aspectos del derecho de autor. En particular, se podía citar aquellas de libre movimiento de bienes que permite, por la existencia de reglas nacionales sobre “la protección de la propiedad comercial e industrial”, cuando ellas no “consti-

10 Artículo 2.

11 Ver Soldatos, P., “La revanche du continentalisme: le libre-échange canado-américain”, en Donneur, A., and P. Soldatos (editores), *Le Canada à l'ère de l'après-guerre froide et des blocs régionaux: une politique étrangère de transition*, Toronto, Captus Press, 1993, pp. 135, y 156 a 158. Ver también Soldatos, P., “La Communauté européenne et la zone de libre-échange canado-américaine. Quelques niveaux de comparaison de leurs processus intégratifs”, en Brunelle, D. y C. Deblock (editores), *L'Amérique du Nord et l'Europe communautaire: intégration économique, intégration sociale?*, Montréal, PUQ, 1994, p. 77.

tuyen medios de discriminación arbitraria o una restricción disfrazada sobre el comercio entre los Estados miembros”.¹² Esta salvaguarda de la legislación nacional sobre la propiedad intelectual se extendió al derecho de autor y se aplicó *mutatis mutandis* a situaciones en donde el libre movimiento de servicios estaba en juego.¹³ Gradualmente aumentó un cuerpo importante de casos-derecho, lo cual confirmó el impacto penetrante del derecho comunitario sobre el derecho de autor.

Sin embargo, ya que el derecho comunitario, que es supranacional, existe para el propósito de coadyuvar al aseguramiento de un mercado común, mientras que el derecho de autor mantenía su carácter nacional; no pasó mucho tiempo antes de que se evidenciara que precisamente las leyes del derecho de autor mantenían barreras nacionales que limitaban al poder del derecho comunitario en su afán de anularlas. La Corte de Justicia Europea estaba consciente de los límites de su poder para interpretar el Tratado de Roma, así como para impedir la existencia de las leyes nacionales legítimas. Por ejemplo, el derecho comunitario fue incapaz de impedir a un nacional que contratara la renta de videocasetes en su país, cuando el país en el cual los videocasetes no reconocían tal derecho.¹⁴

De manera similar, el hecho de que un registro sonoro ha caído en el dominio público en un país, no significó que el mismo perdiera su protección en países que protegieran dichos objetos por un término más largo.¹⁵ Como se estableció en dicho caso: “en el estado actual del derecho comunitario, que se caracteriza por una ausencia de armonización o de aproximación de la legislación que regula la protección de la propiedad literaria y artística, la legislación nacional debe determinar las condiciones y las reglas concretas para tal protección”.¹⁶

Hablar sobre armonización de la Ley de Derecho de Autor de 1989 no fue equivocado. El año anterior, la Comisión de las Comunidades Eu-

12 Artículo 36.

13 Sobre este aspecto, ver en general: Françon, A., *Le droit d'auteur: aspects internationaux et comparatifs*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1993, at 55 a 109; Cohen Jehoram, H., B. Smilders y C. Gielen, “The Law of the EEC and Copyright”, in Nimmer M. B. and P. E. Geller (editores), *International Copyright Law and Practice*, New York, Matthew Bender & Co. Inc., 1993, vol. 1; MacPhail, J., “European Economic Community”, Stewart, S. M., in *International Copyright and Neighbouring Rights*.

14 Caso 158/86, Warner Bros. Inc. v. Christiansen, 17 mayo de 1988 (1988) ECR 2605.

15 Caso 341/87, EMI Electrola Gmb H. v. Patricia Im-und Export, *Verwaltungsgesellschaft mbH*, 24 enero 1989 (1989) ECR 92.

16 *Id.* en 96. Ver Caso 144/81, Nancy Kean Gifts BV v. Keurkoop BV, 14 septiembre 1982, (1982) ECR 2853 en 2871.

ropeas publicaron los documentos denominados *Green Paper on Copyright* y el *Challenge of Technology*, en los cuales se identificaron algunos aspectos del derecho de autor que necesitaban resolverse a fin de desmantelar las barreras comerciales y evitar la distorsión de la competencia.¹⁷ Ya que la comunidad está facultada, de conformidad con el artículo 3 (h) del Tratado de Roma, para adoptar las leyes de los Estados miembros al nivel requerido para el mejor funcionamiento del mercado común, el trabajo se inició en relación con la armonización del derecho de autor dentro de la comunidad Europea con la autorización del Consejo de directores, que obliga a los Estados miembros por el resultado a alcanzar, dejándolos libres a fin de escoger los medios para lograrlo.¹⁸ De esta manera, las directivas son parte integral de la conducción hacia un mercado unificado de la Unión Europea, aunque no haya un poder expreso sobre el derecho de autor, el cual está en la esfera de competencia de las autoridades de la comunidad. Sin embargo, aun siendo su más importante instrumento, las directivas no son el único medio por el cual el Consejo busca lograr la armonización del derecho de autor dentro de la Unión Europea. En adición a esto, el Consejo emitió una resolución política, en 1992, que requirió a los Estados miembros adherirse al Acta de París de 1971 de la Convención de Berna y la Convención de Roma de 1961, para la Protección de los Intérpretes, Productores de Fonogramas y las Organizaciones de Transmisión antes del 1 de enero de 1995. Una resolución no tiene el mismo impacto que una directiva, ya que es un mero compromiso político, no un instrumento legal. Por lo tanto, se puede considerar como una experiencia útil para la preparación de las diferentes directivas.¹⁹

La resolución del Consejo tiene cierta afinidad con uno de los métodos escogidos en el TLCAN para armonizar el derecho de autor en el continente en su parte Norte,²⁰ pero el contexto político de tal tratado es

17 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology-Copyright Issues Requiring Immediate Action, COM (88) 172 final. Ver Gotzen, F. (editor), *Copyright and the European Community*, Brussels, E. Story-Scientia, 1989.

18 Artículo 189 (3) del Tratado de Roma.

19 Sobre la armonización de las actividades del *copyright*, ver, en adición a las referencias mencionadas en la anterior nota 13, Lewinski, S. von, "Copyright in the European Communities: the Proposed Harmonisation Measures" (1992) *18 Brooklyn J. Int'l L.*, 703; J. F. Verstrynge, "The Spring 1993 horace S. Manges Lecture-The European commission's direction on copyright and Neighbouring Rights: Toward the Regime of the Twenty-First Century" (1993) *17 Col.- VLA JL & Arts 187*; Desurmont, T., "Cronique de la Communauté Européenne" (January 1993) *155 RIDA*, 89; Verstrynge, J. F., "Copyright in the European Economic Community" (1993) *4 Fordam Intell. Prop., Media & Ent. LJ*, 5.

20 Ver el texto de la nota 44.

muy diferente al del existente en Europa. De conformidad con su propia confesión, las partes del TLCAN no buscaron crear un mercado común, sino un área de libre mercado.²¹ En términos de integración económica, tal estructura provee la forma más relajada de integración.²² Por supuesto, alguna liberalización comercial se efectúa con respecto a bienes, servicios y aún más, capital; pero no hay ninguna integración institucional similar a la creación de un Consejo, una Comisión, un Parlamento y una Corte de Justicia, ni tampoco puede el tratado ser considerado como un orden jurídico supranacional supremo sobre las leyes nacionales.

El TLCAN puede ser descrito como un “mini-GATT”, ya que es parte de la actual tendencia a incluir las reglas de la propiedad intelectual en los acuerdos comerciales,²³ y, a diferencia del Tratado de Roma, contiene disposiciones específicas sobre derechos de autor. En efecto, el preámbulo del TLCAN declara que las partes han resuelto “promover la creación e innovación y fomentar el mercado de bienes y servicios que forme el objeto de los derechos de la propiedad intelectual”. Aún más, el artículo 102 del TLCAN establece como uno de sus objetivos, la protección efectiva y la aplicación de los derechos de la propiedad intelectual en el territorio de cada parte.²⁴ A la luz de tales consideraciones, no es sorprendente ver que todo un capítulo del TLCAN esté dedicado a asuntos de propiedad intelectual.²⁵

Lo más importante es haber incluido reglas de propiedad intelectual en el TLCAN mismo, ya que dicho tratado no contiene mecanismos para la producción de textos legislativos intermediarios, tal como las directivas. El TLCAN no crea una superestructura sobre los Estados: es un tratado comercial que se equipara a otros tratados tradicionales de comercio,²⁶ no es un acuerdo cuasi-federal que permita instituciones comunes para desarrollar políticas cuando surja la necesidad. Treinta y cinco años después del Tratado de Roma, la propiedad intelectual se ha impuesto como un sujeto que debe formar parte de un tratado comercial.

21 TLCAN, artículo 101.

22 Ver Soldatos; “La revanche du continentalisme”, nota 11 anterior, p. 151.

23 Lewinski, ver S. von, “The Role of Copyright in Modern International Trade Law” (July 1994) 161 RIDA 5.

24 TLCAN, artículo 102 (1) (d).

25 TLCAN, capítulo 17. En general, ver Levy, C. S., and S. M. Weise, “The NAFTA: A Watershed for Protection of Intellectual Property” (1993) 27 *Int'l Lawyer*, 671; Nabham, V., “L'accord de libre-échange nord-américain et sa mise en oeuvre en matière de droit d'auteur” (1993) 6 *CPI* 9 p. 10.

26 En efecto, el TLCAN establece que él prevalece.

2. Los contextos textuales

Los desarrollos políticos que llevaron a la adopción de la armonización del derecho de autor necesariamente tienen un impacto en la manera de que estas medidas están articuladas. En efecto, hay una diferencia de estilo entre los mandatos de las directivas europeas y las disposiciones del TLCAN sobre *copyright*. En general, se podría decir que las directivas proveen líneas mucho más precisas a los legisladores nacionales que las reglas del TLCAN.

No hay duda que la perfección de las directivas se debe en gran parte al contexto de su adopción. En virtud de que las directivas son una forma de legislación supranacional, la preparación de sus textos es muy similar a cualquier pieza de legislación. El *Green Paper* sobre el derecho de autor y el *Challenge of Technology* ya han identificado varios asuntos que merecen atención especial; y dichos asuntos, como otros más, están tratados de acuerdo con las prioridades establecidas por la Comisión. Así, una directiva llevará un asunto particular al mismo tiempo y su suerte dependerá de la velocidad con la que se alcance un consenso. Por ejemplo, dada la urgente necesidad de un enfoque común respecto de los programas de computación, no es sorprendente que la primera directiva sobre derecho de autor se refiera a tal tópico.²⁷ Por otro lado, la directiva sobre cable y transmisión por satélite²⁸ actualmente es una extensión de otra directiva anterior, “Televisión sin fronteras”, en la cual se incluyó originalmente la dimensión del problema del derecho de autor.²⁹ Sin embargo, dichas disposiciones del derecho de autor fueron retiradas ya que se requirió un estudio posterior antes de que se llegara a una solución satisfactoria. Así, una directiva se referirá particularmente a dicho asunto

El relativo carácter comprensivo de cada directiva es también una consecuencia de ser una forma de legislación. En efecto, las cuatro directivas que han sido adoptados están compuestas, cada una, de entre 9 y 14 secciones, cada una frecuentemente comprende dos o tres subsecciones.

27 Ver la nota 7 anterior.

28 *Ibid.*

29 Directiva del Consejo 89/552/EEC de 3 de octubre de 1989 sobre la coordinación de ciertas disposiciones determinadas por la ley, regulaciones y acciones administrativas de los Estados miembros relativas a las actividades de transmisión de televisión, OJ 1988 L298/23. Ver Von Lewinski, nota 19, p. 716. La Directiva “Televisión sin fronteras” es en sí misma el producto de otro *Green Paper*, relativo a los problemas que surgen de la transmisión televisiva en la comunidad Europea: Television Without Frontiers-Green Paper on the Establishment of the Common Market for Broadcasting, Especially by Satellite and Cable, COM (84) 300 final.

La directiva sobre los programas de computación no es una mera disposición de que los Estados miembros deben proteger los programas de computación como trabajos literarios, ni tampoco las directivas sobre la renta y el préstamo público de trabajos declaran simplemente que las legislaciones sobre derecho de autor deben proveer para la venta y préstamo público de ciertas categorías de trabajos. Más bien, en la directiva deben estar tratadas diferentes materias a fin de asegurar la total armonización de los derechos que se encuentran en peligro. Aquí tenemos numerosos ejemplos. La directiva sobre programas de computación provee una definición del nivel de originalidad que se requiere para proteger los programas de computación,³⁰ cuya definición fue incorporada otra vez en la directiva respecto de los términos de protección a fin de determinar el tipo de fotografías que se benefician del término estándar de la protección de derecho de autor. En estos casos, la originalidad de los trabajos dio pauta a discrepancias en la determinación de la protección de derecho de autor,³¹ las directivas sobre los derechos de renta y el préstamo público incluye reglas de aplicación general relativas a los derechos vecinos,³² así como un criterio de autoría para los trabajos cinematográficos³³ que se repite en la directiva sobre el término de la protección.³⁴ Estas precisiones fueron necesarias en virtud de que algunos trabajos, a los cuales se aplican estos derechos, incluyen la protección de derechos vecinos que existen en diferentes niveles y Estados miembros. En lo relativo a la autoría de los trabajos cinematográficos, ciertamente es uno de los aspectos de derecho de autor sobre las cuales se tienen los puntos de vista más divergentes, pero sobre los cuales era necesario un mínimo sentido común.³⁵ La directiva sobre difusión de satélite y retransmisión de cable también se refiere al aspecto de los derechos vecinos, y contiene diferentes disposiciones de aspectos contractuales del ejercicio de los

30 Directiva del Consejo 91/250/EEC de 14 de mayo de 1991, artículo 1(3).

31 En Alemania el grado de originalidad requerida para conceder la protección de *copyright* fue muy alta para desplazar de la protección a muchos programas: ver Hoeren, T., "Germany" en Joaengen, H. D. J. y A. P. Meijboom (editores), *Copyright Software Protection in the EC*, Deventer, Kluwer Law & Taxation Publisher, 1993, pp. 73-77. De la misma manera, en varios países la protección de una fotografía depende de la apreciación de su originalidad ya sea bajo el régimen de *copyright* o de los derechos vecinos; ver Gendreau, Y., "Aperçu comparatif de la protection des photographies" (1994) 65 *Dir. Aut.* 337.

32 Directiva del Consejo 92/100/EEC de 19 de noviembre de 1992, artículos del 6 al 10.

33 *Id.*, artículo 2 (2).

34 Directiva del Consejo 93/98/EEC del 29 de octubre de 1993, artículo 2(1).

35 Ver en general: Reinbothe, J. y S. von Lewinski, *The EC Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy*, London, Sweet & Maxwell, 1993.

mismos.³⁶ Mientras que las mismas preocupaciones se tuvieron en mente tanto para los derechos vecinos como para el caso de la directiva sobre la renta y el préstamo, la preocupación respecto de los elementos contractuales reflejan la realidad de la administración colectiva de estos derechos.

La lista de los diferentes detalles tocados por los proyectistas de las directivas puede continuar. Tomados en su conjunto, dichos detalles manifiestan la meticulosidad que se requiere por la necesidad de ocuparse del asunto general lo más completo que sea posible, y al mismo tiempo reconciliar varias concepciones del derecho de autor. Viene al caso el asunto de la bien conocida oposición entre los países de *copyright* y *droit d'auteur*, y quizás uno pueda discernir a través de varios textos que la ascendencia natural de la escuela civilista, en este contexto, está siendo atemperada a fin de no perturbar las sensibilidades del *copyright*.³⁷ La posibilidad de abordar un asunto de una manera comprensiva también permite a los proyectistas de las directivas desplegar alguna invención en la solución que están buscando. Nada es más obvio que en las propuestas para una directiva respecto de la protección de los bancos de datos,³⁸ en la cual la comisión está abogando por un derecho *sui generis* para prevenir la competencia desleal o extracción sin autorización de los contenidos de un banco de datos.³⁹

La búsqueda de una solución apropiada continuará y se espera con interés. Las directivas sobre la copia casera y sobre los derechos morales ciertamente darán oportunidades para ejercitar el buen juicio, para detallar en busca de respuestas innovativas que logren un equilibrio entre los diferentes puntos de vista. Como se puede observar, ellas se proyectan construyéndose con base en las directivas previas.⁴⁰ Este proceso crecien-

36 Directiva del Consejo 93/83/EEC del 27 de septiembre de 1993.

37 Esta situación no toma en consideración el aspecto derivado de una decisión política anterior de proteger los programas de computación que han encontrado menos resistencia en los países de *copyright* que en los de derecho civil.

38 Propuesta modificada respecto de una directiva de Consejo sobre la protección legal de los bancos de datos de 4 de octubre de 1993, COM (93) 464 final-SYN 393, OJ 1993 C308/1.

39 *Id.*, artículos 10 al 13.

40 Por ejemplo la directiva sobre los derechos de renta y usufructo se refiere a la directiva sobre los programas de computación para mantener el régimen de los derechos de usufructo, que fue puesta en vigor para tales categorías de trabajos (Directivas de los Consejos 92/100/EEC del 19 de noviembre de 1992, artículo 3), en tanto que el término de protección de la directiva revoca las disposiciones sobre el término de protección que están en la directiva de los programas de computación y en la directiva sobre derechos de renta y usufructo (Directiva del Consejo 93/98/EEC de 29 de octubre de 1993, artículo 11). De la misma manera la directiva sobre satélite y cable frecuentemente se refiere a

te se parece más a un procedimiento legislativo nacional que a los típicos mecanismos supranacionales para la conclusión de estándares internacionales.

En efecto, el TLCAN es uno de esos acuerdos típicos, en el cual todos los asuntos se tratan en un solo instrumento y no hay delegación de poder a una institución independiente común para la adopción de nuevas medidas cuando surge la necesidad. Además, en virtud de que todas las cuestiones sobre propiedad intelectual están incluidas en el mismo capítulo, algunas de las disposiciones relativas a la materia de derecho de autor están dispuestas de tal manera que se adaptan con otras relativas a los derechos de propiedad intelectual. Desde un punto de vista estructural, la armonización del derecho de autor en el TLCAN se presenta muy diferente a los textos que forman las bases de armonización de la Unión Europea. El capítulo 17 del TLCAN comprende 21 artículos, 13 de los cuales se refieren a los asuntos relativos al derecho de autor. Tomados en su conjunto, ellos indican que el objetivo del Acuerdo es asegurar la conformidad con el texto de 1971 de la Convención de Berna y con la Convención de Ginebra de 1971 sobre fonogramas; así como arreglar otros asuntos *ad hoc* que no están resueltos por estas convenciones. Particularmente, el problema de la aplicación de los derechos exclusivos parece ser de gran importancia.

Adicionalmente a los primeros cuatro artículos del capítulo 17 que cubren aspectos que son de interés general en la propiedad intelectual (cumplimiento de los requerimientos de las convenciones internacionales, posibilidad de una mayor protección que la prevista por el TLCAN, el trato nacional y el control sobre el abuso de los derechos de la propiedad intelectual), de todos los artículos del 1714 a 1718 sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, y el último artículo que contiene definiciones de algunos términos, sólo tres artículos están claramente identificados como pertenecientes a problemas sustantivos relacionados con el derecho de autor. En efecto, hay dos artículos separados que tienen que ver con grabaciones sonoras,⁴¹ el otro, con la transmisión no autorizada de señales cifradas de satélite.⁴² El único artículo sobre derecho de autor, *per se*, sección 1705, contiene todos los requerimientos materiales, so-

la directiva sobre derechos de usufructo y renta (Directiva del Consejo 93/83/EEC del 27 de septiembre de 1993, artículos 4, 6 y 7).

41 Artículo 1706 del TLCAN.

42 *Id.* artículo 1707.

bre la protección de programas de computación y de bancos de datos, sobre los derechos mínimos a ser concedidos a los titulares del derecho de autor (importación, previa distribución, comunicación al público y renta comercial de los programas de cómputo), sobre la libertad de contratación, sobre los términos de protección, sobre las excepciones al derecho de autor y sobre las licencias obligatorias que pueden otorgarse de conformidad con el apéndice de la Convención de Berna. De todo esto, las disposiciones sobre el derecho de autor del TLCAN dan la impresión de ser una lista de demandas específicas de Estados Unidos a sus aliados a fin de llevar sus niveles de protección a lo aceptable, de acuerdo con sus intereses.

En sí mismo, esencialmente no hay nada equívoco acerca de un esquema de armonización que busca promover los estándares más altos de un país en lugar de intereses menos exigentes. Los umbrales de protección más bajos necesariamente propician más grandes discrepancias, las cuales no son deseables, si en efecto, la armonización es el objetivo. Sin embargo, lo más inquietante es la presencia de reglas que distorsionan las intenciones expresas de armonizar las legislaciones. Tres casos vienen a cuento. El primero, mientras los tres países deben poner en vigor la Convención de Berna, Estados Unidos está excluido de la aplicación del artículo 6 bis sobre derechos morales.⁴³ Así, los autores estadounidenses de, digamos, trabajos musicales, pueden apoyarse en las disposiciones sobre el derecho moral de las legislaciones canadienses y mexicanas, pero los autores canadienses y mexicanos no tienen claramente el mismo equivalente legal en el derecho de Estados Unidos.⁴⁴ Otro ejemplo se puede encontrar en el artículo dedicado al trato nacional: la reciprocidad material se convierte en la regla para los derechos de los intérpretes en los registros sonoros con respecto al uso secundario de estos registros, por ausencia de tales derechos en Estados Unidos y Canadá al momento de proyectar el Acuerdo.⁴⁵ Por último, el mismo artículo sobre trato nacional, que se refiere tanto a los derechos exclusivos como a la aplicación de estos derechos, está proyectado de tal manera a fin de permitir el requerimiento

43 *Id.*, Anexo 1701.3

44 No es este el lugar para revivir el largo debate sobre la existencia de ausencia de sustitutos para la legislación sobre derechos morales en el derecho de Estados Unidos. Por ahora es suficiente decir que la existencia de tales disposiciones, con mayor razón, dan una fuerte indicación que los sustitutos no parecen ser considerados como real equivalentes de una verdadera legislación sobre derechos morales.

45 Artículo 1703 (1) del TLCAN.

de registro de Estados Unidos como un requisito previo para la obtención de daños legales y el pago de honorarios, costas, de los abogados.⁴⁶ Entonces, en general, el TLCAN no ha tenido el éxito de crear un verdadero consenso sobre aspectos de los derechos morales, derechos vecinos y en general en cuanto a formalidades, tres tópicos que son particularmente sensitivos en países que pertenecen a la tradición del *copyright*.⁴⁷ Contrariamente a lo que parece que está tomando forma en la Unión Europea, la tradición de *copyright* está emergiendo claramente como la fuerza dominante en la armonización del *copyright* en Norteamérica; resulta do que no debe sorprendernos.⁴⁸

En efecto, las reglas del TLCAN sobre *copyright* reflejan un enfoque diferente hacia la armonización del derecho de autor. Varios asuntos que se encuentran en las directivas en relación con la eficiencia y la perfección no tienen su equivalente en el TLCAN. Por ejemplo, no hay regla de autoría o titularidad de *copyright* para los trabajos cinematográficos a fin de guiar la aplicación del periodo condicional de los requerimientos de protección. Ni tampoco hay reglas sobre la ingeniería inversa de los programas de computación o sobre la administración colectiva eventual de los derechos de renta o de los derechos de la comunicación pública de los trabajos. Sin embargo, esta ausencia de detalles puede ser mejor explicada por la naturaleza del Acuerdo. El TLCAN opera aquí como otro tratado internacional que deja el volumen de los detalles a los legisladores nacionales. Aún más, no es *per se* una convención sobre *copyright* como la Convención de Berna, la cual, en virtud de que está solamente dedicada a establecer una serie de estándares de *copyright*, debería por esencia llegar, como sea posible, a un conjunto completo de reglas. El TLCAN es un acuerdo general que debe hacer su nicho sin invadir, inapropiadamente, la materia-objeto que se encuentra en el dominio de otros foros internacionales; mientras, por otra parte, las directivas europeas operan más como legislaciones nacionales.

46 *Copyright Act* de 1976, USCA 504 (c) y 505.

47 Sin embargo, con toda imparcialidad, debemos mencionar que Estados Unidos han cedido en el asunto de la mención de *copyright* para las películas, en el sentido de que será revivida la protección de las películas canadienses y mexicanas que hubieran caído en el dominio público en Estados Unidos, en virtud de su omisión de cumplir con los requerimientos de notificación de *copyright* en dicho país. Ver el anexo 1705.7.

48 La concesión más visible a la tradición civilista, si no es que la única, es la separación de las disposiciones relativas a los fonogramas, en el artículo 1706, de aquellas relativas, *per se* al *copyright* en la sección 1705.

Por supuesto, en ambos continentes las medidas de armonización que han sido adoptadas reflejan la preocupación específica de los países involucrados. La atención que se le concede a los detalles de la aplicación de los derechos en Europa destaca en agudo contraste con lo que parecen ser los objetivos más generales que están proyectados en el TLCAN. Otra diferencia mayor deriva de la importancia que se le da en Norteamérica a la aplicación (*enforcement*) de los derechos de propiedad intelectual incluyendo el *copyright*. Esto se puede explicar con el hecho de que el TLCAN “es el primer acuerdo comercial de su naturaleza que integra las economías de países desarrollados y en desarrollo”⁴⁹ y que México “no tenía un mecanismo de aplicación de carácter comprensivo para la propiedad intelectual”.⁵⁰ En tal virtud y dados tales contextos distintos, es natural que el principal objetivo del TLCAN, en lo que se refiere a las medidas de armonización del *copyright*, tuvo que ser el llegar a una mínima protección del *copyright*, en lugar de establecer en más detalle los derechos particulares. Sin embargo, tanto en Europa como en Norteamérica, las medidas que han sido adoptadas significan el primer paso hacia la aplicación de un proceso de armonización.

III. LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL *COPYRIGHT*

Una característica común del proceso de armonización de Europa y Norteamérica es que se establecen términos para su aplicación. En virtud de que el TLCAN es un instrumento único, se establece sólo una fecha para reunir todos los requerimientos relativos al *copyright*, el 1 de enero de 1994.⁵¹ Sin embargo, en la Unión Europea, en virtud de que están adoptadas al mismo tiempo, su aplicación está escalonada en varios años: el tiempo requerido varía entre 16 y 20 meses.⁵² Lo ideal, por supuesto, es

49 Appleton, B., *Navigating NAFTA—a Concise User’s Guide to the North American Free Trade Agreement*, Toronto, Carswell, 1994, at 4.

50 *Id.* en p. 128.

51 Sin embargo, las medidas de protección de la propiedad intelectual en la frontera entre Estados Unidos y México están programadas para empezar en 1997. Ver el anexo 17.18.14.

52 La directiva sobre satélite y cable establece un tiempo marco de 16 meses (Council Directive 93/83 de 27 de septiembre de 1993, artículo 14 (1)); la directiva sobre programas de computación establece una fecha cercana a los 18 meses después de su adopción (Directiva del Consejo 91/EEC del 14 de mayo de 1991, artículo 10 (1)); el plazo fatal para la aplicación del término de protección de la directiva es de 19 meses después de su adopción (Directiva del Consejo 93/98/EEC de 29 de octubre de 1993, artículo 13 (1)); y un retardo de cerca de 20 meses ha sido permitido para la aplicación de la directiva sobre renta y usufructo.

tener legislaciones que se parezcan lo más posible unas a otras, en un razonable periodo de tiempo. Rebasa el alcance de este artículo analizar en detalle cómo los instrumentos supranacionales han sido aplicados en los diferentes países que son sujetos de cualquiera de ellos.⁵³ Sin embargo, podría ser útil determinar cómo algunas legislaturas nacionales han respondido a las líneas establecidas, a fin de determinar si en efecto la armonización está ocurriendo.

Para este fin, dos aspectos del proceso de aplicación pueden probar lo que se está diciendo: el tiempo que se toman los Estados para ajustarse formalmente con los requerimientos y, de manera más importante, su conformidad con las instrucciones que deben seguir.

1. *El factor tiempo*

Aun cuando las directivas europeas y el TLCAN establecen términos para su aplicación, el carácter coercitivo de esas directivas es la más pronunciada de las dos. Un Estado miembro que no cumple con sus obligaciones hacia la comunidad (y falla en la aplicación de una directiva “arriesga los logros de los objetivos”⁵⁴ del Tratado) puede ser llevado ante la Corte Europea de Justicia por la Comisión.⁵⁵ Además, la falta de acción por el Estado puede ser demandada por las partes privadas, por los daños que se causen.⁵⁶ Entonces, uno esperaría que los Estados miembros fueran diligentes. Sin embargo parece que actualmente sólo pocos de ellos han cumplido con los términos. Por ejemplo, hasta el 1 de junio de 1993, la fecha fijada para la aplicación de la directiva del *Software*, ocho Estados miembros no han realizado los cambios necesarios⁵⁷ y dos han adoptado medidas que parecen insatisfactorias.⁵⁸ Sólo Dinamarca y el Reino Unido parecen haber actuado de conformidad con los dictados de

53 La aplicación de las primeras dos directivas que han sido adoptadas, es el objeto de dos libros: Jongen, H. D. J. y A. P. Meijboom (editores), *Copyright Software Protection in the EC*, nota 32 *supra*; Reinbothe, J. and S. von Lewinski, *The EC Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy*, nota 35, *supra*.

54 Tratado de Roma, artículo 5 (2).

55 Tratado de Roma, artículos 169 y 171.

56 Casos C-6 y C-9/90, *Francovich v. Italy and Bomface v. Italy*, 19 noviembre 1991 (1991) ECIR 5357.

57 Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España.

58 La ley griega estaría incompleta (ver Kanellos, L., “Grecia”, en Jongen and Meijboom (editores), *op. cit. supra*, nota 31, de la 101 a la 110) y los efectos retroactivos de las regulaciones irlandesas que fueron adoptadas el 2 de febrero de 1993 crean algunas dificultades (ver Clark, R., “Irlanda”, en Jongen and Meijboom (editores), *op. cit. supra*, nota 31, pp. 115 a 128).

las directivas. En efecto, parecería que un país, España, ha dado la indicación de que esperará a que el Consejo haya adoptado todas las directivas relacionadas con el *copyright* antes de proceder a su aplicación.⁵⁹ Sin embargo, parece que la mayoría de los países están en vías de cumplir con varias directivas. Una razón que explica la ausencia de entusiasmo puede ser que las directivas entran en vigencia en las fechas establecidas para su aplicación mientras que los Estados dejan que los particulares busquen soluciones propias, en tanto se preparan las legislaciones nacionales.

La actitud hacia la aplicación de las disposiciones sobre *copyright* del TLCAN parece mucho más seria, aun cuando las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones del tratado no son tan draconianas como las que existen en la Unión Europea. Sin embargo, los países del TLCAN han tenido éxito en modificar, dentro del tiempo requerido, sus *status*, de conformidad con los requerimientos de dicho tratado. El Parlamento canadiense reformó la *Copyright Act* el 23 de junio de 1993, reformas que entraron en vigor el 1 de enero de 1994.⁶⁰ En la misma fecha entró en vigor un decreto del gobierno mexicano expedido el 22 de diciembre de 1993, con la finalidad de modificar varias leyes nacionales en cumplimiento del TLCAN, incluyendo la Ley Federal de Derechos de Autor. Asimismo, en Estados Unidos, la *American Free Trade Agreement Implementation Act*⁶¹ fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre de 1993 y proclamada ley en el día requerido.

Probablemente, el éxito del proceso de aplicación en Norteamérica se deba a la naturaleza del Acuerdo. Las reformas a las diferentes legislaciones fueron sólo una parte de los cambios que el TLCAN requirió a las leyes internas. El carácter único del Acuerdo, su calidad de “una vez por todas”, significaba que la voluntad política de los legisladores estaba dirigida a piezas de legislación de todos los aspectos cubiertos por el TLCAN; esto permitió a cada parte, en lo posible, mostrar a los otros su buena voluntad de aplicar lo que tomó tanto tiempo negociar. Así, la atención de los legisladores se ocupó sólo una vez; sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea están hastiados de las continuas demandas que les hacen las autoridades europeas.

59 Bondéa Román, F., “Spain”, en Jongen and Meijboom, *op. cit. supra*, nota 31, pp. 199 a 213.

60 *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, SC 1993, c.44, sections 53 a 77.

61 Public Law 103-182, 107 Stat. 2057, sections 332 and 334.

2. Conformidad con las líneas

Es difícil medir adecuadamente la conformidad de los legisladores nacionales europeos con las directivas cuando sólo pocos países han tenido éxito en la adaptación en el tiempo prescrito, de los requerimientos supranacionales. Así, de alguna manera, la comparación con los resultados del TLCAN es distorsionada en virtud de que uno debe comparar un proceso completo con otro en evolución. Esta situación no es sorprendente, si tomamos en consideración que la Unión Europea comprende cuatro veces más países que el TLCAN. Sin embargo, lo que ha ocurrido hasta el momento nos puede dar las bases de una opinión preliminar documentada sobre el éxito del programa de armonización.

De acuerdo con su naturaleza, las directivas dejan a los legisladores nacionales decidir cómo serán aplicados sus objetivos. En efecto, los Estados miembros han adoptado actitudes diferentes. Algunos han decidido introducir reformas a las actuales legislaciones de *copyright* que tiene que ver directamente con los aspectos de las directivas. Esta vía fue elegida por Dinamarca⁶² y por el Reino Unido para la aplicación de la Directiva sobre los programas de computación.⁶³ En Francia se usó un método similar, pero la legislación de reformas también contenía dos secciones inconexas a la protección de programas de computación.⁶⁴ En algunos otros países, deliberadamente, no se introdujeron reformas puntuales por los legisladores: en virtud de que tenían lugar revisiones integrales de las legislaciones de derecho de autor, las modificaciones que las actuales leyes requerían fueron incluidas en dichos procesos de revisión. Tales fueron los casos de Grecia⁶⁵ y de Bélgica.⁶⁶ También dos países tomaron otros

62 Act 1010 de 19 de diciembre de 1992 (Computer Programs) ver Anderson, M. B. y P. Schonning, "Denmark", in Jongen and Meijboom (editores), *op. cit. supra* nota 31, pp. 40 a 48 y siguientes.

63 Copyright (Computer Programs) Regulations 1962 de 15 de diciembre de 1992. Ver Millard, C. J., "United Kingdom", in Jongen and Meijboom (editores), *op. cit. supra*, nota 31, pp. 217 y 238 y siguientes.

64 Ley 9-361 de 10 de mayo de 1994 Directiva de Ejecución (EEC) 91-250 del Consejo de las Comunidades Europeas del 14 de mayo de 1991 sobre la protección legal de los programas de computación y modificación del Código de la Propiedad Intelectual (OJ 11 de mayo de 1994 a 6863). Ver a Francon, *Chroniques de législation et de jurisprudence françaises*.

65 Ley 2121/1993 del 3 de marzo de 1993 sobre *copyright* y derechos vecinos. Ver Koumantos, G., "La nouvelle Loi hellénique sur le droit d' auteur et les droits voisins" (January 1994), 159 *RIDA* 205.

66 Ley de 23 de junio de 1994 sobre *copyright* y derechos vecinos. Ver Gotzen, F., "New Law on copyright and Neighbouring Rights/the legal Protection of computer Programs" (December 1994-January 1995), 46 *Copyright World* 31.

enfoques a la aplicación de las directivas. En lugar de integrar los cambios en la misma legislación de *copyright*, los legisladores aprobaron totalmente una legislación separada. Dicha medida fue tomada, en relación con la directiva del programa de computación, por Italia⁶⁷ y Bélgica.⁶⁸ Aunque este *modus operandi*, en principio, puede parecer ocioso, realmente no es sorprendente, ya que el *status* de los programas de computación, dentro de las categorías de trabajos protegidos por el *copyright*, se mantiene en controversia a pesar de todo lo que ha ocurrido.

En comparación con la diversidad de las respuestas europeas a las guías o líneas de armonización, el proceso de Norteamérica parece encantadoramente simple: los tres países reformaron sus leyes de derecho de autor en el marco de la legislación de aplicación del TLCAN. Canadá, que está en medio de una revisión del *copyright*,⁶⁹ no escogió esperar la segunda fase de su proceso de revisión para realizar las reformas necesarias. Sin embargo, se debe hacer una ligera reserva. Con la finalidad de poner en práctica el compromiso de Estados Unidos de revivir la protección de películas canadienses y mexicanas que estaban en el dominio público por falta de una noticia del *copyright* cuando fueron publicadas entre el 1o. de enero y el 1o. de marzo de 1989,⁷⁰ fue establecido un procedimiento especial administrativo ante la US Copyright Office durante 1994 con la finalidad de asegurar los derechos.

El método escogido para aplicar las guías supranacionales parece tener un impacto directo respecto del alcance del cual los nuevos textos nacionales están en conformidad con ellas. Actualmente, los legisladores nacionales tienen dos opciones: o bien, siguen fielmente las guías, o bien, eligen una perspectiva minimalista.

En tanto que esto parece impracticable en el contexto norteamericano dado el estilo de proyecto del TLCAN,⁷¹ el primer método puede ser visualizado en la Unión Europea. Los textos de las directivas toman una forma muy similar a los de las legislaciones nacionales, y la posibilidad de transcribirlas sin más ni más, en instrumentos nacionales, es real.

67 Law on the protection of computer programs 1992 (Decreto legislativo 29, diciembre 1992, 518: Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativo alla tutela giuridica dei programmi per elaborare, 306 (1992) *Suppl Ord. Gazz. Repubblica Italiana*, at 3).

68 Así Bélgica adoptó al mismo tiempo una nueva ley sobre *copyright* y una ley específica sobre los programas de computación.

69 Ver D. Vaver, "Copyright Phase 2: The New Horizon" (1990), 6 *IPJ*, 37.

70 TLCAN, anexo 1705,7.

71 Procedimiento para la restauración de los derechos de autor de ciertas películas.

Por supuesto, la ventaja es que el Estado no puede ser acusado de falta de adecuación con la directiva. Sin embargo, esta situación también tiene implicaciones negativas. Primero, beneficia a aquellos que argumentan que la naturaleza específica de las directivas las hace muy análogas a las regulaciones y así crean un problema constitucional con la estructura del Tratado de Roma.⁷² Segundo, constituye una invasión, no obstante, voluntaria sobre la soberanía de los Estados miembros, cuya soberanía parecería estar preservada cuando las autoridades europeas han escogido actuar a través de una directiva en lugar de una regulación aplicable directamente. Por último, dificulta la coherencia interna de la legislación nacional, que ya contiene reglas que son similares a aquellas que se encuentran en las directivas. De esta manera, una transcripción literal de varias disposiciones de la directiva del programa de computación es lo que precisamente Bélgica ha aprobado.⁷³ Esto fue hecho en el marco de un estatuto que no es la principal legislación de *copyright*, lo cual probablemente le dio más libertad para seguir esa dirección.⁷⁴

El método que más prevaleció, elegido por los legisladores nacionales de ambos lados del océano Atlántico, fue el enfoque minimalista; es decir, la adopción de reformas estrictamente necesarias para cumplir con las obligaciones internacionales. Por supuesto, la idea es conservar, tanto como sea posible, el espíritu de la legislación básica y corregir su funcionamiento sólo cuando esté en conflicto con los nuevos requerimientos. Cuando las reformas se hacen en el curso de una revisión general, la fricción con el esquema general de la ley se modifica y cuando se compara el nuevo texto con el viejo, es cuando se puede apreciar el impacto de las nuevas reglas en la filosofía de la ley.

El efecto acumulativo de este último método sólo puede ser una armonización imperfecta. La opinión de uno sobre la interpretación inevitablemente diferirá de cualquier otra. En efecto, los comentarios hechos públicos sobre la aplicación de la directiva del programa de computación y

72 Ver Casok, D., y J. W. Bridge, *Law and Institutions of the European Communities*, 5a. ed., London, Butterworths, 1991, pp. 147-148.

73 Las secciones 5 y 7 de la Ley de Bélgica son una copia de los artículos 4 y 6 de la directiva, sólo algunas palabras de la sección 6 de la Ley han sido cambiadas de aquellas del artículo 5 de la directiva. Otras disposiciones también tienen una gran similitud con aquellas de la directiva.

74 Sin embargo, en la sección 9 del Acta se refiere a la principal legislación sobre *copyright* por el término de protección de los programas de computación. No obstante, no se debe olvidar la decisión de haber separado la ley para los programas de computación dentro del *copyright*, o en este caso de la legislación de los derechos de autor. Ver Strowel, *supra*, nota 68.

de la directiva sobre renta y usufructo siempre manifiestan mucha precaución en la evaluación de la situación.⁷⁵ Por ejemplo, es ampliamente aceptado que la sección 2 (1) de la directiva sobre el “término” de protección significa que la *British Copyright, Designs and Patent Act* de 1988 necesita ser modificada ya que su actual texto no contempla la posibilidad de que un director de películas sea autor de un trabajo cinematográfico.⁷⁶ Aún más, se han expresado serios argumentos para tratar de convencer que la actual *Act* ya contiene las semillas de esta solución y necesita sólo una breve aclaración.⁷⁷

Ya que las directivas están muy detalladas, se pensaría que la posibilidad de discrepancias entre las legislaciones nacionales estuvieran reducidas considerablemente. Sin embargo, éste no es el caso, las directivas ya están proyectadas para dar a los legisladores nacionales cierta libertad de acción. Aquí, los ejemplos son numerosos. En la directiva sobre programas de computación se establece que “*donde los trabajos colectivos están reconocidos por la legislación de un Estado miembro, la persona, considerada por la legislación de un Estado miembro como creadora de tal trabajo, deberá ser considerada como su autora*”.⁷⁸ Las directivas de renta y usufructo público, la de cable y satélite, así como la de “término” de protección, permiten a los Estados miembros designar a los coautores de trabajos cinematográficos en adición al director.⁷⁹

Esta última directiva establece el término de protección para ediciones críticas y científicas de trabajos en el dominio público —derecho vecino de un editor— para el Estado miembro que reconoce esta forma de protección.⁸⁰ La directiva de satélite y cable establece la posibilidad de que algunos Estados permitan que los contratos de sociedades colectivas se apliquen a los titulares de *copyright* que no son miembros de esas so-

75 Ver Jongen and Meijboom, *supra*, nota 31; Reinbothe and Von Lewinski, *supra*, nota 35.

76 Ver AL Sterling, J., *Intellectual Property in Sound Recording, Film & video*, London, Sweet & Maxwell, 1992, a 6, 1.04; Durie, R., “Copyright, Designs and Patents Act 1988-The Key Changes for the Film Industry” (1989) *EIPR* 197, Dworking, G., “Authorship of Films and the European Commission Proposals for Harmonising the term of copyright” (1993), *EIPR*, 151; Wienand, P., “Copyright Term Harmonisation in the European Union”.

77 Ver Kamina, P., “Authorship of Films and Implementation of the term Directive: the Dramatic Tale of two copyrights” (1994) *EIPR* 319.

78 Council Directive 91/250/EEC of 14 may 1991, artículo 2 (1) (se agregó el énfasis).

79 Directiva del Consejo 92/100/EEC, de 19 de noviembre de 1992, artículo 2 (2), Directiva Consejo 93/83/EEC, de 27 de septiembre de 1993, artículo 1 (5); Directiva del Consejo 93/98/EEC de 29 de octubre de 1993, artículo 2 (1).

80 Directiva del Consejo 93/98/EEC, de 29 de octubre de 1993, artículo 5.

ciudades.⁸¹ Se pueden citar otros ejemplos. Se debe concluir que el resultado final del programa de armonización europea no será la homogeneización perfecta de las leyes nacionales dentro de la Unión.⁸² En efecto, tal finalidad sería ilusoria, excepto para los aspectos matemáticos de la directiva sobre el “término” de protección.

Las expectativas respecto de la armonización del *copyright* en el tratado norteamericano no pueden ser tan altas como para los europeos, tomando en cuenta que el TLCAN no es tan completo como la suma de las directivas europeas.

Sin embargo, el corto alcance, que es natural, del texto del Acuerdo, da menos posibilidades de evadir algunas de sus reglas. Aprobado el artículo 1702, que permite a los Estados otorgar una protección más amplia que la que es requerida por el Acuerdo, y los artículos 1705(5) y 1706(3), que otorgan un marco aceptable para determinar excepciones a los derechos en trabajos y en fonogramas, se institucionalizan las diferencias nacionales. Sin embargo, estas reglas son sólo repeticiones de los principios de la Convención de Berna que el TLCAN incorpora.⁸³ Esto deja la impresión de que las partes deben formalmente adherirse a las convenciones internacionales, las cuales, en cualquier caso, deben adoptar en sus legislaciones nacionales,⁸⁴ así como adoptar las reglas de reciprocidad para los derechos de intérpretes en usos secundarios de los fonogramas.⁸⁵ Lo primero no debería tener impacto en la relación entre los miembros del TLCAN, y lo último es una técnica muy conocida en la cual, a la luz de las reglas del GATT-TRIPS, debe tener una importancia temporal.⁸⁶

Esto no quiere decir que la armonización se logre mejor en Norteamérica que en Europa. Sería un sofisma afirmarlo, aun cuando los Estados tengan éxito en cumplir con las obligaciones del TLCAN, el carácter de sus leyes nacionales se afecta mínimamente.

81 Directiva del Consejo 93/83/EEC de 27 de septiembre de 1993, artículo 3 (4).

82 En efecto, estos precedentes desminuirían la presión sobre los proyectistas de las futuras directivas, particularmente respecto de aquellos tópicos que son sensibles como es el caso de los derechos morales.

83 Artículos 19 y 9 (2) de la Convención de Berna.

84 Artículo 1701 (2), *in fine*, del TLCAN.

85 *Id.*, artículo 1703 (1).

86 Acuerdo sobre los Aspectos Relativos del Comercio de los Derechos de la Propiedad Intelectual, artículo 14 (1) Ver, en general, Correa, C. M., “TRIPS Agreement: copyright and Related Rights” (1994) 25 *IIC* 543.

En efecto, muchos fundamentos importantes del derecho de autor permanecen inmutables: la autoría de los trabajos de los empleados,⁸⁷ la aplicación de las reglas del término de protección,⁸⁸ el *status* de los textos oficiales,⁸⁹ los derechos morales,⁹⁰ etcétera. La intención del capítulo 17 del TLCAN no fue cambiar la filosofía del *copyright* en la parte norte del continente americano, ni aun cambiar su configuración, sino que fue sólo arreglar algunos problemas particulares, muchos de los cuales, de cualquier manera, fueron tomados en consideración más tarde en el Acuerdo GATT-TRIPS. La prontitud con la cual las partes del TLCAN cumplieron con los requerimientos del capítulo 17, parcialmente, se debe al hecho de que el Acuerdo no tenía por objeto forzar a los legisladores a revisar sus conceptos fundamentales del derecho de *copyright*. Por otra parte, en virtud de que el proceso europeo es tan amplio, las demandas que se hacen a los demás Estados miembros rebasan los remedios superficiales y tienen que ver con reevaluaciones profundas del funcionamiento de la ley del *copyright*. Las directivas europeas producen un impacto profundo en la forma del derecho de *copyright* de la Unión Europea, en tanto que el capítulo 17 del TLCAN es uno más de los incidentes

87 En Canadá el empleado se mantiene como autor mientras su empleador es considerado como dueño inicial de la propiedad del *copyright*: *Copyright Act*, sec. 13(3); en Estados Unidos al empleador se le atribuye ambas, la propiedad del *copyright* y la autoría del trabajo, *Copyright Act* de 1976, 17 USCA sec. 201 (b) y 101; en México, el autor, la persona física que crea el trabajo, es siempre el primer propietario del *copyright*: ver Caballero Leal, J. L., "Mexican Laws Concerning the Recognition and Enforcement of Property Rights and Intellectual Property Rights", en Stewart, G. R., M. J. Tawfik, and M. Irish (editores), *International Trade and Intellectual Property-the Search for a Balanced System*, Boulder, Co., Westview Press, Inc., 1994, pp. 71 a 74.

88 Hay demasiadas variantes para nombrarlas todas. Por ejemplo, el término básico de protección (la vida más de 50 años) se aplicará al trabajo de un empleado en Canadá: *Copyright Act*, sección 6; en Estados Unidos el trabajo de un empleado será protegido por 75 años desde su publicación o bien 100 años desde su creación: *Copyright Act* de 1976, 17 USCA, sección 302 (c); en México, el mismo trabajo se beneficiará del término general de protección que es la vida, más de 75 años: Ley Federal de Derechos de Autor; sección 23 (1).

89 Los materiales legales son sujetos de un *copyright* de la Corona en Canadá (*Copyright Act* Section 12), mientras las leyes de los EUA les niegan protección del *copyright* (Goldstein, P., *Copyright Principles, Law and Practice*, Boston, Little, Brown, & Co., 1989, vol. 1, 88, 2.5.7.1). En México no se necesita autorización para publicar tal material después de que ha sido promulgado, pero debe citarse la fuente oficial: Ley Federal de Derechos de Autor, sección 21 (1).

90 Mientras que el TLCAN excluye a Estados Unidos del cumplimiento del artículo 6 bis de la Convención de Berna (anexo 1701.3), no hay una regla específica para los países que se deben ajustar a ella. Como se esperaba, las versiones canadienses y mexicanas de derechos morales difieren considerablemente. Los derechos morales canadienses coexisten con los derechos económicos en el trabajo y pueden ser renunciables: *Copyright Act*, secciones 14 2(1) y 14 1(2); Ley Federal de Derechos de Autor, sección 3.

tes en la historia de la evolución del derecho de *copyright* de los países que están sujetos a él.

IV. CONCLUSIONES

Las dinámicas de trasfondo del proceso de armonización en Europa y Norteamérica son un tanto diferentes y dan motivo a respuestas diferentes de los Estados que están sujetos a ellas. Nos arriesgaríamos a predecir que las legislaciones europeas alcanzarán una mayor consistencia que las de Norteamérica, en virtud de que las directivas cubren más aspectos que el TLCAN. En efecto, mientras ahora se puede hacer una evaluación de la experiencia europea.⁹¹ No sólo le está costando más tiempo a los Estados miembros para aplicar las directivas requeridas (y el término de la última era 1 de julio de 1995)⁹² sino que algunas otras están en preparación: además de la protección legal de los bancos de datos y el asunto de la copia casera de los fonogramas y vídeos, la reprografía, la reventa de los derechos, las sociedades de colección y los derechos morales son otros aspectos bajo revisión de las autoridades europeas. Además, un *Green Paper*, próximo a aparecer, sobre la protección de la propiedad intelectual en la sociedad de información, obligatoriamente traerá consigo algunas medidas relativas al derecho de *copyright*.

Otras fuerzas también trabajan para asegurar que los europeos sean tratados en igualdad de condiciones a través de toda la Unión. En 1993, la Corte Europea de Justicia dictó una decisión, basada en el actual artículo 6 del Tratado de Roma (que prohíbe cualquier discriminación basada en la nacionalidad), que establece que ni el *copyright* ni los derechos vecinos pueden discriminar entre los autores de diferentes nacionalidades europeas.⁹³ Esta decisión ya tiene implicaciones importantes para la aplicación de la directiva de término a través de la interrelación de sus titulares con la sección 10(2) de la misma. A partir del 1 de julio de 1995, cualquier trabajo que esté protegido en determinado país de la Unión se beneficiará de una mayor protección del *copyright* que se aplica a él en ese

91 Para unas reflexiones sobre un derecho del *copyright* europeo armonizado, ver Dietz, A., "A common European copyright-Is It an Illusion 2" (1985) *EIRR*, p. 215.

92 Directiva del Consejo 93/98/EEC de 29 de octubre de 1993, artículo 13 (1).

93 Casos C-92/42 y C-326/92, *Phil Collins v. Imtrat Handelsgesellschaft mbh y Patricia Im-und Export Ver Walfungsgesellschaft mbH v. EMI Electrola GmbH*, 20 octubre de 1993 (1993) ECR 5195 (1946) FSR 166.

momento en todos los países de la Unión, aun cuando ya haya caído en el dominio público en otros países.⁹⁴ Como dijo el profesor Cohen Jehoram, la decisión es “una armonización en sí misma” y “tiene un enorme efecto en los trabajos de varias directivas de la comunidad”.⁹⁵ Más allá de sus consecuencias positivas, la decisión Phil Collins revela la influencia persistente de los principios generales del Tratado de Roma acerca de la construcción de un sistema europeo armonizado del *copyright*, y la correspondiente ausencia de tales postulados fundamentales en el proceso de integración norteamericano.

94 Ver G. Dworkin y J. A. L. Sterling, “Phil Collins and the Term Directive” (1994) EIPR, 187; Cohen Jehoram, H., “The EC Copyright Directives, Economics and Author’s Rights”, conferencia dictada en el ALAI Symposium “Economy and Author’s Rights”, Ginebra, 27 a 28 de junio de 1994.

95 *Id.*, en pp. 6 y 8.

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS REPERCUSIONES EN AMÉRICA LATINA

Yolanda HUERTA CASADO*

SUMARIO: I. *Los orígenes de la reforma actual de los regímenes sobre propiedad intelectual en América Latina.* II. *Los cambios más importantes en materia de propiedad intelectual al interior de los distintos procesos de integración económica en América.* III. *Repercusiones en América Latina por la entrada en vigor del Acuerdo TRIPS y de la posible adhesión al TLC.* IV. *Reflexiones finales.*

El TLC¹ está provocando un efecto de escala en el resto de países de América Latina, cuyas repercusiones habría que estudiar cuidadosamente. Sobre todo si consideramos que el TLC consagra la opción de la verticalidad en los intercambios comerciales y su cláusula de adhesión² ofrece una puerta abierta a las negociaciones con terceros países que deseen integrarse al TLC.

La reforma de las legislaciones de propiedad intelectual,³ la liberalización de los regímenes de transferencia tecnológica y las negociaciones de acuerdos con diferentes grados de integración económica se han convertido en las piezas angulares de las políticas comerciales de varios países de América Latina.

* Licenciada en derecho (Universidad de Barcelona), maestría (Universidad de Montreal), directora de Asuntos Jurídicos en RES Policy Research Inc. Ottawa. En la actualidad, está redactando su tesis doctoral sobre propiedad intelectual y comercio internacional (Universidad de Barcelona).

1 *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, o TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994. Conocido en inglés como NAFTA y en francés ALENA.

2 Se utiliza el término “adhesión” en lugar de “adhesión” por ser la terminología recogida por México en el TLC.

3 A los efectos de este artículo, el término “propiedad intelectual” se emplea en sentido amplio y comprende los derechos de autor y derechos conexos, derechos de patentes, marcas, diseños industriales, circuitos integrados, secretos industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen y derechos de los cultivadores de variedades vegetales.

La reforma actual en materia de propiedad intelectual y transferencia tecnológica da un giro de 180 grados respecto a la posición tradicionalmente adoptada por los países de América Latina en la década de los setenta.⁴ La proximidad histórica de esos cambios, y en algunos casos la actualidad de los mismos, otorga a esta temática un vigor excepcional, al ser objeto hoy en día de debates parlamentarios o negociaciones internacionales. Esta mutación es evidente, más aún si tenemos en cuenta que estos países que continúan siendo importadores netos de tecnología están asumiendo un gran desafío al adoptar profundos cambios legales e institucionales que les permitan seguir siendo atractivos para los países exportadores de tecnología. En este sentido, varios países de América Latina están adoptando leyes que aumentan la protección otorgada a la propiedad industrial, liberalizan los regímenes que controlaban las inversiones y promueven las exportaciones y la innovación tecnológica.

Como hemos mencionado, los países de América Latina establecieron mecanismos internos de protección e intervención para controlar las importaciones tecnológicas. Ahora los cambios introducidos en sus respectivos sistemas de propiedad intelectual responden en gran medida a factores externos que siguen teniendo un gran componente de proteccionismo tecnológico, pero esta vez el proteccionismo tiene un alcance internacional y sigue los parámetros de los países industrializados y los imperativos del comercio internacional.

Si tomamos como punto de partida la siguiente situación de facto, la reforma en materia de propiedad intelectual que se está produciendo en varios países o grupos de países en América Latina responde a una tendencia uniformizadora impulsada por factores externos, nos daremos cuenta que los cambios en esta materia están buscando la compatibilidad con los parámetros establecidos en el TLC. Este fenómeno está dando como resultado un cierto nivel de armonización en el continente americano que tiene como base las negociaciones en el marco del comercio internacional.

Para situarnos en el contexto que preside esta evolución, vamos a exponer durante nuestra presentación algunos elementos de reflexión vinculados a las siguientes cuestiones:

4 Véase Huerta, Yolanda, *Le transfert international de technologie en contexte mexicain*, Montreal Mémoire de Maîtrise, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1992, pp. 54-62.

- 1) Los orígenes de la reforma actual de los regímenes de propiedad intelectual en América Latina.
- 2) Los cambios más importantes en materia de propiedad intelectual en el interior de los distintos procesos de integración económica en América.
- 3) Las repercusiones en los países de América Latina de la entrada en vigor del Acuerdo TRIP's⁵ y de la posible accesoión al TLC.⁶

En el transcurso de este documento me gustaría poner de relieve: primero, desde un punto de vista descriptivo, y segundo, desde una perspectiva más analítica, cómo los acuerdos comerciales con ciertos elementos de integración económica afectan los regímenes territoriales de propiedad intelectual en el contexto americano. Con anterioridad, consideramos oportuno presentar de forma sucinta los factores externos e internos que han influido en la adopción de nuevas políticas comerciales y tecnológicas en varios países de América Latina.

I. LOS ORÍGENES DE LA REFORMA ACTUAL DE LOS REGÍMENES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Para poder comprender la dimensión de la reforma de los regímenes de propiedad intelectual en América Latina y su vinculación con los procesos de integración económica que se están produciendo en el continente americano es importante situarnos en el contexto global que preside estos cambios. Los orígenes de esta reforma se sostienen en cinco pilares fundamentales:

- a) El nacimiento de un nuevo proteccionismo tecnológico a nivel internacional como consecuencia de las pérdidas causadas por la piratería y de la decreciente competitividad tecnológica de algunos países industrializados, en particular de Estados Unidos;

5 *Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas*. Acta Final de la Ronda de Uruguay. MTN/FA II-AIC, 15 de diciembre de 1993.

6 *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, SECOFI, t. I, 1993. art. 2204 - Accesoión.

"1. Cualquier país o grupo de países podrán incorporarse a este Tratado sujetándose a los términos y condiciones que sean convenidos entre ese país y grupo de países y la Comisión, y una vez que su accesoión haya sido aprobada de acuerdo con los procedimientos legales aplicables de cada país.

2. Este Tratado no tendrá vigencia entre cualquiera de las partes y cualquier país o grupo de países que se incorpore, si al momento de la accesoión cualquiera de ellas no otorga su consentimiento".

- b) El limitado efecto en el desarrollo tecnológico nacional de los regímenes anteriores de control de las importaciones tecnológicas;
- c) La globalización internacional de la economía;
- d) La presión unilateral de Estados Unidos;
- e) La adopción del Acuerdo TRIP's en el marco de las negociaciones multilaterales;
- f) Y finalmente, la entrada en vigor del TLC y la posible adhesión de terceros países.

La posición de ciertos autores apunta hacia la aparición de un nuevo proteccionismo tecnológico a nivel internacional causado, por un lado, por una pérdida de liderazgo tecnológico por parte de Estados Unidos⁷ y, por otro lado, como consecuencia de las exigencias de las compañías transnacionales que buscan reglas generales que sean homogéneas en todos los países en que operan, y en definitiva como reacción a las elevadas pérdidas resultantes de los actos de piratería. Los países de industrialización reciente (PIR), entre otros, México, Brasil y los tigres asiáticos, que utilizan un sendero tecnológico imitativo⁸ y otorgan una débil protección a la propiedad intelectual, han podido desafiar e incluso llegar a convertirse en una amenaza y fuente de pérdidas económicas para los países que tradicionalmente han gozado de una posición dominante en el mercado internacional. Se estima que los productos piratas suponen una pérdida de 60 billones de dólares anuales para sus titulares legítimos y esas pérdidas constituyen un obstáculo para progresar en el proceso de liberalización comercial internacional.⁹

El segundo factor a tener en cuenta es el efecto de la política anterior en esta materia. En la década de los setenta, los países de América Latina se caracterizaban por tener una economía proteccionista, basada en la sustitución de las importaciones. Los mecanismos utilizados para controlar las importaciones tecnológicas¹⁰ comprendían:

7 Correa, Carlos M., "Propiedad intelectual, innovación tecnológica y comercio internacional" (1989) 39 *Comercio Exterior*, p. 1059; Gil Ibáñez, Santos L., "La recuperación del liderazgo económico y tecnológico de Estados Unidos" (1994) 2427 *Boletín del ICE*, p. 2477.

8 *Ibid.*

9 Correa, Carlos M. y Richard Kozul-Wright, *Intellectual Property and Foreign Direct Investment*, New York, U.N. Pub. Transnational Corporations and Management Division, 1993, p. 23 (UNCTC, 1990).

10 Blakeney, Michael, *Legal Aspects of Transfer of Technology to Developing Countries*, Oxford, ESC. Publishing, 1989, p. 162.

Las leyes que examinaban los contratos de transferencia de tecnología, donde se condicionaba la aprobación de los mismos al cumplimiento de unos requisitos que limitaban la libertad negociadora de las partes y convertían al Estado en un tercer negociador.¹¹ La intervención estatal encarecía y prolongaba la negociación de los contratos de transferencia tecnológica.

Las leyes que otorgaban una débil protección a la propiedad intelectual, al excluir ciertas áreas de la patentabilidad, como los productos y procesos biotecnológicos y farmacéuticos, y reducir los periodos y limitando la extensión de la protección otorgada, a la vez que se aumentaba la posibilidad de obtener licencias obligatorias, etcétera.

Las leyes que controlaban la inversión extranjera sometiendo los proyectos de inversión al requisito de la aprobación, la discreción estatal era amplia y podía influir y ejercer cierto control sobre los aspectos económicos, ubicación geográfica y los sectores involucrados en el proyecto de inversión.

Otras medidas de intervención¹² se encontraban en los instrumentos de planificación nacional de los sectores del comercio y de la industria, en las políticas fiscales (control fiscal de las transferencias al exterior por pago de regalías en los contratos de transferencia tecnológica), las normas aplicables al control de cambios, la política de compra del Estado, etcétera.

Debido a la proximidad temporal, consideramos que realizar una evaluación del efecto de estas políticas en el desarrollo tecnológico de América Latina y en el control de las prácticas contractuales de las compañías multinacionales sería todavía prematuro. Sin embargo, estudios realizados en otros países¹³ concluyen que el control estatal en esta materia tiende a reducir la cantidad y calidad de la tecnología transferida y puede ser un factor nocivo para el desarrollo industrial y la competitividad económica de ese país a nivel internacional.¹⁴

11 Correa, Carlos M., "Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control" (1981) 15 *J.W.T.L.* 388.

12 Huerta Casado, Yolanda, & Stephen Callary., "State Control of Technology Transfer in Latin America", *Doing Business Abroad*, Ottawa (se publicará en Ed. Wilson & Lafleur, 1994), p. 3.

13 El gobierno canadiense realizó un estudio comparativo entre el caso de India, que adoptó un sistema de control de la tecnología extranjera, y el caso de Korea, que incorporó un sistema de apertura en la adquisición de tecnología extranjera. Este análisis se encuentra en Martel, Jocelyn & Ross Duncan, *Technology Transfer: An International Perspective* (Internal Report) Ottawa, CCAC, 1990.

14 Huerta, Y., *loc. cit.* p. 5.

La globalización de la economía y la creciente competencia comercial causada por los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones, la informática y el transporte, se identifica como uno de los orígenes principales de estos cambios. Desde que los economistas clásicos introdujeron el concepto de las ventajas competitivas en el siglo XVIII, ha sido generalmente aceptado que los países se especializan según las ventajas competitivas que ofrecen sus recursos en los distintos sectores económicos.¹⁵ Las empresas que operan a nivel internacional se han convertido en entidades “apátridas”,¹⁶ sin vínculos significativos con su país de origen, reconociendo responsabilidades sólo respecto a sus accionistas.¹⁷ Los procesos más complejos de integración productiva son impulsados por estas empresas, las cuales evalúan las actividades locales en términos de su contribución a los objetivos de la empresa a nivel global, y no de sus ganancias en cada país¹⁸ En ese sentido, la movilidad de las empresas transnacionales está determinada, entre otras causas, por las condiciones favorables que les ofrecen ciertos países y el trato privilegiado que reciben en sus respectivos mercados. A título ilustrativo, se pueden citar las ventajas y derechos preferenciales en el interior de una zona de libre cambio o de un mercado común.

En definitiva, dentro del contexto de globalización que se acaba de señalar, el aumento de la protección otorgada a la propiedad intelectual aparece como uno de los factores que mejora la posición competitiva de un país que desea atraer inversores. Un marco jurídico con un alto nivel de protección y eficacia garantiza una fuente segura de beneficios económicos para las empresas que operan a nivel global. Al contrario, las pérdidas que sufren en determinados mercados constituyen un desincentivo para invertir en los mismos, por este motivo estas empresas son las promotoras de la reforma actual del sistema de propiedad intelectual.

15 Porter, M. E., *La ventaja competitiva de las naciones*, Buenos Aires, Vergara Editor, 1988.

16 El término *stateless* en inglés y en francés *apatrides* ha sido utilizado para calificar a las corporaciones transnacionales. Véase Someshwar RAO, *Global (Stateless) Corporations and the Internationalization of Business: Implications for Canada and Canadian Marketplace Framework* (Interim Report), Ottawa, Industry and Science Canada, 1993.

17 A título ilustrativo, los sectores de la economía canadiense que son más dinámicos, al margen de los vinculados a los recursos naturales, están basados en la alta tecnología. Esos sectores son muy vulnerables, ya que los factores de producción de esas industrias tienen una gran movilidad internacional.

18 Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe*, LC/L.808 (CEG.19/3), 1994, p. 16.

Esta fuerte movilidad transnacional de los agentes de producción ha constituido, desde hace varias décadas, un desafío importante para los países de América Latina, más aún al encontrarse en la actualidad en un proceso activo de apertura y de negociaciones regionales de integración económica.

Al principio, se ha mencionado que la pérdida de la capacidad competitiva de Estados Unidos y las elevadas pérdidas económicas como resultado de la piratería constituyen elementos claves que han influido, de forma indirecta, a que se desencadene la reforma actual en materia de propiedad intelectual; sin embargo, de forma directa la presión unilateral de Estados Unidos se ha manifestado mediante medidas extraterritoriales. Estas medidas establecen mecanismos de control, revisión y en ciertos casos sanciones económicas dirigidas a los países con una legislación deficiente en materia de propiedad intelectual que no protegen de forma adecuada los intereses económicos de Estados Unidos.

El proceso de presión unilateral más utilizado se conoce como la *Super 301*, disposiciones incorporadas en el derecho comercial de Estados Unidos,¹⁹ adoptadas para hacer frente a los actos de piratería que sufren los productos de Estados Unidos. El artículo 301 y siguientes establecen un proceso de revisión que identifica los países que ofrecen una protección deficiente a la propiedad intelectual según los parámetros de Estados Unidos. Estos países son clasificados en lo que se conoce como “Lista de vigilancia” (*Watch List*) y en los casos donde los intereses de Estados Unidos se ven más afectados pasan a formar parte de los países de la “Lista de vigilancia prioritaria” (*Priority Watch List*). Los sectores afectados, empresas que sufren grandes pérdidas por actos de piratería, o que realizan grandes inversiones en los países de la lista, presentan sus quejas y daños sufridos ante la autoridad competente, el Comité de la *Section 301*,²⁰ y si los países identificados en la lista no demuestran que se están adoptando medidas (cambios legislativos e institucionales), el presidente de Estados Unidos puede llegar a autorizar sanciones económicas, tales como restringir o impedir el acceso al mercado de Estados Unidos, la suspensión de concesiones comerciales o tarifas preferenciales.

19 *Trade and Tariff Act* de 1984, Pub. L. 98-573 que enmienda el *Trade and Tariff Act* de 1974 y el *Export Administration Act* de 1979, y sus modificaciones en 1985. Pub. L. No. 99-64 artículos 503-536. Para más información véase M. Blakeney, *op. cit.*, pp. 182-189.

20 El presidente del Comité, Irving Williamson, anunciaba en la prensa el pasado mes de febrero las distintas etapas del proceso de la “Super 301” aplicable a Brasil. Véase *Gazeta Mercantil*, Brasil, 28 de febrero, 1994.

Otra manifestación de la atención que Estados Unidos otorga a esta materia se encuentra reflejada en la actividad de lo se podría denominar como nueva “diplomacia comercial y tecnológica”. Esta importancia queda demostrada en la firma, con trece países de América Latina, de “acuerdos marco” en el área del comercio e inversiones. En los mismos, se afirma la necesidad de establecer un sistema efectivo de protección de la propiedad intelectual.²¹

La conclusión de la Ronda de Uruguay de las negociaciones comerciales multilaterales constituye uno de los factores claves de esta reforma. Cabe destacar que, en el caso del comercio de bienes y servicios, la reducción o eliminación de barreras comerciales ha constituido la clave de las negociaciones; sin embargo, en lo que atañe a la propiedad intelectual, el aumento de protección ha sido la solución. El Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas, conocido como Acuerdo TRIPS, refleja la búsqueda de *estándares* mínimos comunes en este ámbito. El mismo responde a un proceso de uniformación en conformidad con los principios y estándares de las potencias económicas que, a su vez, refleja los intereses de las empresas transnacionales que defienden un sistema internacional de protección homogéneo. La ausencia o protección deficiente ha sido considerada como una barrera no arancelaria que obstaculiza el comercio.

El Acuerdo TRIPS fue adoptado como parte integrante del Acta Final de la Ronda de Uruguay. En Marruecos, el 17 de abril de 1994, 127 países firmaron el Acta Final con la respectiva creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En octubre de 1994, sólo 26 de los países miembros del GATT lo han ratificado,²² por lo tanto, si se pretende que la OMC comience a funcionar el primero de enero de 1995 como fue aprobado en el Acta Final, varios países y en particular Estados Unidos, tendrán que resolver los problemas de política interna que están frenando el proceso de ratificación.

La adopción del Acuerdo TRIP's en el foro multilateral del GATT establece un precedente importante si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha sido considerada tra-

21 Correa, Carlos M., “Implicaciones del Acuerdo TRIP's en los países de América Latina y el Caribe”, *IV Reunión del Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Políticas sobre Propiedad Intelectual*, Caracas, SELA, 1994, p. 15.

22 Sebastian, Luis de, “El difícil parto de la OMC”, *El Dinero*, 10-16 de octubre de 1994, p. 24.

dicionalmente como la autoridad internacional en esta materia. La oposición inicial de varios países de América Latina de incluir la propiedad intelectual en el marco de las negociaciones comerciales fue cediendo al comprobar que para poder tener acceso a los mercados de los países industrializados y poder beneficiarse de los avances en los sectores de bienes y servicios se debía aceptar los otros acuerdos integrantes del Acta Final de la Ronda de Uruguay que incluye el Acuerdo TRIPS. El reto al que están confrontados en la actualidad los países de América Latina es el de la adaptación de sus instrumentos jurídicos y mecanismos de protección para poder asumir las obligaciones recogidas en el Acuerdo TRIPS y no ser objeto de sanciones económicas que podrían aplicarse como resultado del incumplimiento de las mismas.

La entrada en vigor del TLC en enero de 1994, consolida la opción por la verticalidad en los intercambios comerciales. Teniendo como base el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, México asume el reto de negociar con ambos. Este hecho se convierte en un antecedente fundamental teniendo en cuenta la brecha tecnológica y económica que existe entre México y los otros dos países del TLC. El Tratado incluye en su capítulo XVII los parámetros comunes para la protección de la propiedad intelectual entre los países miembros.

La identificación de las causas del actual proceso de reforma en América Latina nos permite concluir que la mayoría de los factores involucrados proceden del exterior, con la excepción del desafortunado resultado que la política anterior de control de las importaciones tecnológicas ha tenido en el desarrollo de la región. A continuación, vamos a ver la confluencia entre los procesos de integración económica en América y la búsqueda de un cierto grado de armonización en las respectivas legislaciones de los países integrantes.

II. LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL AL INTERIOR DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA

En términos generales, los cambios fundamentales²³ en materia de propiedad intelectual que se están adoptando en América Latina, tanto a

23 Véase en Correa, C., *op.cit.*, p. 1078-9 "Recuadro II, diferencias en las posiciones de países desarrollados y en desarrollo". Ver también la posición de los países de América Latina en las nego-

nivel nacional, en las reformas legislativas de ciertos países, como en las negociaciones en el marco de los acuerdos comerciales son los siguientes:

En materia de patentes se extiende el plazo de vigencia de la protección otorgada, en la mayoría de los casos hasta los veinte años. Se reducen las excepciones a la patentabilidad. En varios países se está incluyendo, por vez primera, la protección de productos y procesos farmacéuticos, las invenciones sobre la materia viva (con ciertas excepciones) y los procedimientos biotecnológicos. Se están limitando los motivos para la concesión de licencias no voluntarias con la correspondiente disminución de la discreción de las autoridades competentes en la materia.

En el ámbito de las marcas, se empiezan a incluir las marcas de servicios y las marcas tridimensionales. Algunos países impiden el registro de marcas que sean fáciles de confundir con otras ya otorgadas y se protegen las “marcas notorias” o conocidas, incluso en clases fuera de su tutela.²⁴ También existe una tendencia a que la duración de las marcas sea de diez años renovables.²⁵

En derechos de autor, se puede destacar que todavía existe controversia sobre el alcance del concepto de uso privado o *fair use*. Esta problemática se acentúa si consideramos que el bajo precio de las fotocopias constituye una creciente amenaza para las obras originales. En el ámbito del *software*, doce países de América Latina han optado ya, de forma expresa, por la protección de los programas de computación mediante los derechos de autor.²⁶

En otros derechos, como los modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, el alcance y duración de la protección es muy dispar en las distintas legislaciones o acuerdos.

ciaciones del Acuerdo TRIPS en Reichman, J. H., “The TRIPS Component of the GATT’s Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owners in an Integrated World Market”, *Doing Business Abroad*, Ottawa (se publicará en Ed. Wilson & Lafleur, 1994), p. 3.

24 En Venezuela, en julio del 1993, el caso Nitendo fue resuelto por el registrador de la propiedad industrial, reconociendo los derechos del titular de una marca notoria sobre un registro venezolano precedente. Véase “Nitendo: persisten las amenazas de sancionar a Venezuela”, *Gerencia Legal*, marzo 1994, 1.

25 El artículo 18 del Acuerdo TRIP’s estipula un mínimo de siete años.

26 Antequera, Ricardo, “Tendencias legislativas latinoamericanas en derecho de autor y derechos conexos y su adecuación a las modernas tecnologías”, *IV Reunión del Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Políticas sobre Propiedad Intelectual*, Caracas, 1994, pp. 30-31. Para más información sobre la industria del *software* véase Correa, Carlos M., *Producción y comercio de software en América Latina*, Buenos Aires, Zagier & Urruty, 1993, 175 pp.

En varios países se incluye, por primera vez, la protección de los secretos industriales o comerciales (*trade secrets*), si se cumplen ciertas condiciones que garanticen el carácter confidencial y valor económico de la información protegida.

Se podría resumir que los cambios que se están produciendo en este ámbito siguen los parámetros o alcance de protección que favorecen los países industrializados, el contenido de los mismos ha sido objeto de debate durante el transcurso de la Ronda de Uruguay y se encuentra finalmente cristalizado en el Acuerdo TRIPS. A continuación, vamos a proceder a una breve descripción de los procesos de integración económica en América²⁷ y del papel que juega en los mismos la propiedad intelectual.

Si bien es cierto que las iniciativas integracionistas en América responden a aspiraciones y esfuerzos muy arraigados en la historia;²⁸ sin embargo, ha sido recientemente cuando se han cristalizado avances en este ámbito. En la actualidad, el movimiento de integración en América incluye varios grupos de países donde se realizan intercambios económicos a distintos niveles; al respecto cabe destacar los siguientes: la Asociación de Integración Latinoamericana (ALADI), el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, el Mercado Común del Caribe (CARICOM), el MERCOSUR o MERCOSUL, el Grupo de los Tres y el TLC. No se abordarán aquí los numerosos acuerdos comerciales a nivel bilateral, salvo los acuerdos de México con Chile y Costa Rica. Este último contiene el capítulo más completo en el ámbito de la propiedad intelectual en un acuerdo entre dos países de América Latina.

1. *Tratado de Libre Comercio*

Las negociaciones del TLC concluyeron en agosto de 1992, y fue ratificado por los respectivos gobiernos en 1993, para finalmente entrar en vigor como previsto el primero de enero de 1994. El TLC ha creado la mayor zona de libre cambio²⁹ del mundo con una población de 360 millones y un *output* combinado de 7.5 trillones de dólares.³⁰ El Tratado elimi-

27 *Situación latinoamericana: Los procesos de integración económica en América Latina*, Madrid, CEDEAL, 1993, 189 pp.

28 Véase Herrera, Felipe, *América Latina: desarrollo e integración*, Santiago de Chile, Ed. Emisión, 1986, p. 281.

29 La Zona de Libre Comercio consiste en la eliminación gradual de las restricciones y gravámenes que obstaculizan el comercio entre los países miembros; sin embargo, mantienen sus propios regímenes de comercio exterior, no se adopta un arancel común con países terceros, ni existen instituciones supranacionales.

30 Estadísticas: Conference Board of Canada, 1994.

nará los aranceles y las barreras comerciales entre los tres países miembros en un periodo máximo de diez años. Cada país mantendrá sus aranceles y otras barreras comerciales con países terceros.

El TLC crea un marco jurídico donde se consolidan los intercambios comerciales ya existentes, siendo Estados Unidos el principal socio comercial tanto para México como para Canadá, pues ambos países necesitaban garantizar el acceso pleno al mercado del primero y, al mismo tiempo, establecer reglas comunes en diversas materias, como servicios, inversiones y propiedad intelectual.

En materia de propiedad intelectual, los antecedentes del TLC se encuentran reflejados en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, que entró en vigor en 1989. En esa ocasión, se tenía la intención de incluir un capítulo en materia de propiedad intelectual, pero el resultado fue una disposición de naturaleza genérica, el artículo 2004, por el que se indica que las partes cooperarán en las negociaciones de la Ronda de Uruguay y en otras instancias para mejorar la protección de la propiedad intelectual. En el mismo Tratado encontramos otras disposiciones de interés vinculadas a la propiedad intelectual en materia de transmisiones vía satélite y sobre la protección de las industrias culturales. Esta última disposición estaba encaminada a proteger en gran medida a la industria cinematográfica de Quebec.

El capítulo XVII del TLC contiene disposiciones sobre los derechos de autor, en donde se incorpora la protección de los programas de ordenador y los fonogramas; en el campo de las patentes se incluye la protección a los productos y procesos farmacéuticos y biotecnológicos, protegidos en México desde 1991; se protegen las marcas de servicios al mismo nivel que la de productos; también se cubre la protección de los derechos de los diseños industriales, secretos industriales, circuitos integrados (semiconductores), indicaciones geográficas y los derechos de los cultivadores de variedades vegetales.³¹

2. *Pacto Andino*

En el seno del Pacto Andino se percibe con claridad, desde 1993, un cambio fundamental de posición en materia de propiedad intelectual que

31 Sobre las modificaciones en el derecho interno de Canadá y México para incorporar las obligaciones del Capítulo XVII del TLC, véase, respectivamente: *Act to implement the North American Free Trade Agreement*, Chapter 44, Assented to 23rd June, 1993; “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, *Diario Oficial de la Federación*, 2 de agosto de 1994.

coincide con una reactivación de su proceso de integración económica que se inició al final de la década de los sesenta.³²

Los objetivos del Pacto Andino incluyen el desarrollo de los países miembros mediante la integración económica y social y la cooperación, así como un enfoque común en materia de inversión, transferencia de tecnología y propiedad intelectual. Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador están en la actualidad operando en una zona de libre comercio donde también se ha acordado recientemente la adopción de un arancel común para terceros países y se tiene proyectada la unión aduanera³³ para 1995.

En el Grupo Andino se reflejan los cambios que en materia de propiedad intelectual están aconteciendo en América Latina. Esta mutación es más aparente si tenemos en cuenta que la decisión 24 instauró en 1969 un régimen común para la regulación y control de inversión extranjera, propiedad intelectual y transferencia tecnológica. La mencionada decisión sirvió de modelo para la mayoría de los países en desarrollo que adoptaron regímenes de proteccionismo e intervención de naturaleza similar.

En 1993 se produce un cambio fundamental con la decisión 313, la cual establece un régimen común de propiedad industrial y decide abandonar las medidas intervencionistas e incorporar los *estándares* internacionales de protección. Cabe mencionar que las decisiones de la Comisión de Cartagena son normas supranacionales de aplicación directa en el derecho interno de los países miembros una vez publicadas en la *Gaceta Oficial* del Acuerdo de Cartagena.

La reciente modificación de la decisión 313, la decisión 344, entró en vigor en enero de 1994. La misma incluye, en el ámbito de la patentabilidad, las invenciones farmacéuticas y biotecnológicas, otorga protección a los diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales y denominaciones de origen. Así también, mejora la protección en el ámbito de marcas para favorecer el intercambio de bienes comerciales entre los países miembros. Por primera vez en el seno del Pacto Andino se adopta una decisión creando un régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos, la decisión 351, que incluye los programas de computación.

32 En 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena, con vistas a la creación de un Mercado Común Andino. La adhesión de Venezuela se produjo en 1973; sin embargo, Chile se retiró en 1976 como resultado de importantes cambios políticos y en la actualidad participa en las reuniones como observador.

33 La Unión Aduanera se caracteriza por la supresión de tarifas aduaneras entre los países miembros y la adopción de un arancel común frente a terceros. No existe una eliminación absoluta de las fronteras económicas, pero constituye una forma avanzada de integración.

Igualmente, se aprobó la decisión 345, que establece un régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

En conclusión, podemos afirmar, en términos generales, que a partir de 1994, los países del Pacto Andino gozan de un régimen compatible, a nivel de derecho sustantivo, con los parámetros establecidos en el TLC y en el Acuerdo TRIPS.

3. *Grupo de los Tres*

El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México se firmó el pasado 15 de junio durante la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Una vez aprobado este Acuerdo por los respectivos poderes legislativos, entrará en vigor el 1 de enero de 1995. El mismo tiene como objetivo principal la eliminación completa de aranceles en un periodo de diez años.

Uno de los 26 capítulos del Acuerdo está dedicado a la propiedad intelectual, la mayoría de sus normas se aplican al ámbito de las marcas y casi no se han incluido disposiciones en materia de patentes. Ha existido una estrecha vinculación entre el proceso de negociaciones del Grupo de los Tres y el TLC. De forma indirecta, la compatibilidad normativa entre Colombia y Venezuela respecto a México implica a su vez conceder una protección similar a la que el TLC otorga en materia de propiedad intelectual. En este sentido, los ajustes necesarios que Colombia y Venezuela han decidido incorporar tendrán repercusiones en el ritmo con que los países del Pacto Andino adopten cambios en este ámbito.

4. *México y Chile*

El Acuerdo de Complementación Económica entre México y Chile adoptado en 1991, entró en vigor en enero de 1992. La Comisión Administradora, organismo responsable del adecuado funcionamiento de este instrumento comercial, está en la actualidad redimensionando el acuerdo con vistas a incluir nuevos capítulos en materia de inversión extranjera y propiedad intelectual.³⁴ Esta ampliación se puede considerar un trabajo preparatorio a la posible adhesión de Chile al TLC en un futuro próximo.

³⁴ Hernández, Genaro, "Breve revisión de los convenios comerciales de México con países latinoamericanos" (1994) 57 *México Internacional*, p. 10.

Cabe mencionar que Chile adoptó una nueva Ley de Propiedad Industrial en septiembre de 1991³⁵ y que, aunque dicha ley es compatible con la mayoría de los estándares internacionales, Estados Unidos ha expresado su preocupación respecto a ciertas disposiciones que limitan la protección de las patentes farmacéuticas y la duración de estas y las demás patentes, que es de quince años a partir del momento en que se otorga el título.

5. *Mercado Común Centroamericano*

En la década de los sesenta, mediante la firma del Convenio de Managua se crea el Mercado Común Centroamericano.³⁶ Asimismo, se crea el Banco de Integración Centroamericana. Dentro de ese proceso de integración, que cubre aspectos económicos y financieros, ha faltado la dimensión política que hubiese iniciado un proceso colectivo de democratización.³⁷ Como parte integrante de su programa de integración económica, en 1975 entró en vigor un Convenio sobre la Propiedad Industrial. En 1993 se decide encauzar esfuerzos con el objetivo de armonizar las legislaciones en materia de propiedad intelectual y de favorecer la cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual.³⁸

6. *México y Costa Rica*

El 5 de abril de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, y se estima que el mismo podrá entrar en vigor a principios de 1995. Es el Tratado más completo e integral firmado entre México y otro país de América Latina. En el mismo también se incluye el capítulo XIV en materia de propiedad intelectual.

La semejanza entre este capítulo y las disposiciones del TLC es sorprendente, pues incluye la cooperación entre México y Costa Rica para

35 Ley Núm. 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

36 Véase Gudiño, Patricia, "La disparition des frontieres en Amérique centrale: le role du droit dans le contexte du regionales économique", *CALACS Conference: Towards a Borderless America*, Ottawa, 1994.

37 Irvin, George & Stuart Holland, *Central America: the future of economic integration*, Westview Press, Boulder, 1989, p. 45.

38 Espinosa, Octavio, "Tendencias y cambios recientes en la protección de los derechos de propiedad industrial a nivel regional e internacional", *IV Reunión del Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Políticas sobre Propiedad Intelectual*, Caracas, 1994, SP/IV/FORO/PI/Di No 1.

eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual. El mensaje que de forma implícita se pretende transmitir con esta similitud es que este capítulo servirá de modelo, no sólo para los países que tengan relaciones bilaterales con México, sino también para aquellos que consideren adherirse al TLC.

7. *Mercado Común del Caribe (CARICOM)*

CARICOM, la organización regional del Caribe, inició sus operaciones en 1973 y estableció varias instituciones permanentes para asistir en los esfuerzos de integración. Con anterioridad al CARICOM ya se había creado, en 1969, el Banco del Caribe de Desarrollo. Cabe mencionar que el tratado de creación reconoce la necesidad de armonizar la legislación y prácticas administrativas en materia de patentes, marcas, diseños y derechos de autor.³⁹

8. *MERCOSUR*

En 1991, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, con vistas a la constitución de un mercado común⁴⁰ en diciembre de 1994. El subgrupo siete, encargado de la política industrial y tecnológica, tiene una comisión dedicada a la propiedad intelectual. Se han sometido dos propuestas, primero en el área de marcas y después en la de patentes, con el objetivo de armonizar las legislaciones nacionales en la materia. Las autoridades competentes consideran la posibilidad de crear instrumentos de naturaleza supranacional,⁴¹ similares a los ya existentes en el seno del Grupo Andino y de la Unión Europea.

En paralelo con las negociaciones del MERCOSUR, Brasil y Argentina están aportando cambios significativos a sus respectivos sistemas de propiedad industrial con el consecuente impacto en los países miembros del acuerdo de integración regional.

39 Artículo 42 del anexo. Inter-American Development Bank, *Ten Years of CARICOM*, IDB, Washington D.C., 1984, p. 238.

40 El mercado común se caracteriza no sólo por la supresión de aranceles aduaneros con vistas a favorecer el intercambio comercial entre los países miembros y por la adopción de una tarifa externa común frente a terceros, sino que además, se pueden abolir las restricciones a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esta fase también requiere del establecimiento de una política comercial común con importantes repercusiones en los esfuerzos de armonización en materia de propiedad intelectual.

41 Espinosa, O., *loc. cit.*

Un nuevo proyecto de ley⁴² se encuentra ante el Congreso brasileño. El mismo incorpora la protección de productos y procesos farmacéuticos por primera vez en 24 años, y reconoce las marcas notorias o *internationally famous trademarks*. Las modificaciones que son objeto de mayor controversia son las relativas a la patentabilidad de la biotecnología. La materia viva queda excluida con excepción de los microorganismos.

En el caso del proyecto de ley de patentes⁴³ de Argentina, el debate parlamentario se está centrando en torno a la patentabilidad de los productos y procesos farmacéuticos. La industria local en este campo controla más de la mitad del mercado nacional, utilizando el sistema de marcas para proteger por la vía comercial su parcela del mercado de productos farmacéuticos. La ausencia de patentes farmacéuticas constituye una enorme fuente de pérdidas para las industrias extranjeras; por este motivo, Estados Unidos ha ejercido presión para que el proyecto de ley se adopte cuanto antes; estos actos unilaterales han sido percibidos como una intromisión en la soberanía nacional.

9. ALADI

En 1980 el Tratado de Montevideo creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)⁴⁴ en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).⁴⁵ Además de los mecanismos para reducir las barreras al comercio, los objetivos de la ALADI incluyen la cooperación en el campo de la energía, transporte, turismo, educación, finanzas y tecnología.

La lenta evolución de la ALADI y de la anterior ALALC para alcanzar progresos en el ámbito de la integración económica, ha llevado a ciertos miembros a crear nuevos grupos subregionales, como el Pacto Andino y más recientemente el MERCOSUR y el Grupo de los Tres.

42 Proyecto de Lei No. 824-D, 1991. Una vez que sea adoptado reemplazará el actual Código de 1971.

43 Proyecto de ley sobre patentes y modelos de utilidad (P.E.-53/93), 7 de mayo de 1993.

44 Son miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los observadores oficiales son Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, la República Dominicana, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Suiza, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Comunidad Europea.

45 La diferencia fundamental es que la ALADI está basada en el bilateralismo, y la ALALC, desde su creación en 1961, operaba con una visión más multilateral.

El ser país miembro de varios acuerdos con distintos grados de integración económica puede suscitar la problemática de la posible incompatibilidad de algunas de las obligaciones asumidas. En este sentido, las partes firmantes del Tratado de Montevideo asumieron diversos compromisos, entre los que destaca el artículo 44, que señala la obligación de otorgar a los Estados miembros las mismas preferencias y beneficios que cualquiera de los once países integrantes llegará a negociar con un país o una región desarrollada. De acuerdo con este artículo, tendría que considerarse si México tiene que hacer extensivos los beneficios del TLC a los países de la ALADI.⁴⁶

10. Sistema Económico Latinoamericano (SELA)

El SELA fue creado el 17 de octubre de 1975 por el Convenio de Panamá. Su órgano superior es el Consejo Latinoamericano, y la Secretaría Permanente tiene su sede en Caracas. Desde su fundación, el SELA otorgó prioridad a la cooperación regional y a los procesos de integración, aportando una atención prioritaria al Caribe.⁴⁷ Cabe recalcar que sólo el SELA abarca a la totalidad de países latinoamericanos y del Caribe en comparación con otros foros como la ALADI⁴⁸ y las cumbres iberoamericanas.

El SELA se ha convertido, en los últimos años, en un marco privilegiado para el análisis de tendencias y cambios recientes en la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel regional y mundial. La Decisión 295⁴⁹ crea el Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Políticas de Propiedad Intelectual, con la finalidad de promover iniciativas regionales de consulta, coordinación y cooperación en esta materia, así como de promocionar las acciones necesarias para establecer un Sistema Latinoamericano de Patentes.

En abril de 1994 se celebró en Caracas la cuarta reunión del Foro con los representantes de los Estados miembros del SELA. Uno de los objetivos principales fue el de elaborar posiciones concertadas en materias como la implementación del Acuerdo TRIP's, el papel de la propiedad

46 Hernández, G., *op. cit.*, nota.

47 Alejo, Francisco Javier y Héctor Hurtado, *El SELA: un mecanismo para la acción*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 32.

48 Cerexhe, Etienne & Natan Elkin, *Nouvelles Perspectives de l'Intégration Latino-Américaine*, Bruxelles, Vander ED, 1980, p. 175.

49 Decisión 295, adoptada por el Consejo Latinoamericano el 2 de agosto de 1989.

intelectual en las negociaciones en el interior del Pacto Andino, MERCOSUR, Grupo de los Tres, TLC, y la cooperación entre las oficinas o institutos nacionales responsables de aplicar la legislación en la materia.

Se podría concluir que la tendencia a la integración comercial en el continente americano está dando lugar a nuevas oportunidades para la exportación, una creciente competitividad en las importaciones y un marco jurídico más seguro y transparente para las inversiones, para la protección de la propiedad intelectual y para la transferencia de tecnología; todo ello, con un coste social importante y sin los suficientes cambios a nivel político y estructural. Como veremos a continuación, existe una estrecha vinculación entre los cambios que se producen en América Latina y los contextos internacional (TRIPS) y regional (posible adhesión al TLC).

III. REPERCUSIONES EN AMÉRICA LATINA POR LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO TRIPS Y DE LA POSIBLE ADHESIÓN AL TLC

Al referirnos al capítulo XVII del TLC, cabe destacar el paralelismo en los aspectos temporales y de contenido con las negociaciones del Acuerdo TRIP'S. Varios autores afirman que el capítulo del TLC tiene un mayor alcance que TRIPS y que sus obligaciones reflejan una voluntad armonizadora que podría servir de modelo para un capítulo de similar alcance en otros acuerdos comerciales, como ha ocurrido con el Acuerdo entre México y Costa Rica, con el Grupo de los Tres, y hasta cierto punto en la reforma en el seno del Grupo Andino.

Teniendo en cuenta el paralelismo entre TRIPS y el capítulo XVII del TLC, vamos a mencionar dos repercusiones importantes que para los países de América Latina tendrá la entrada en vigor de TRIPS, prevista para el primero de enero de 1995.

En primer lugar, cabe mencionar que durante las negociaciones de TRIPS, la materia de derechos de autor fue el objeto de enfrentamientos Norte-Norte, en general entre Estados Unidos y las Comunidades Europeas; sin embargo, en materia de propiedad industrial, el enfrentamiento se dio en sentido Norte-Sur, entre países productores y receptores de tecnología.⁵⁰ En la actualidad, se puede afirmar que con la adopción de TRIPS se ha llegado a un acuerdo internacional respecto al contenido mínimo de protección en materia de propiedad intelectual. Dentro de este

50 Correa, C., *loc. cit.*

contexto, lo que va a otorgar una posición competitiva a un país de América Latina va a estar basado más en el aspecto *timing* que en el aspecto contenido. Es decir, que los países que con más rapidez adapten su marco jurídico e institucional y sus políticas comerciales y tecnológicas al nuevo sistema podrán mantener un cierto liderazgo en este ámbito. Los países de la región, en este periodo de implementación, pueden recurrir a la disposición del Acuerdo TRIPS que incorpora, bajo petición previa, la obligación de los países desarrollados de ofrecer asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo y menos desarrollados.⁵¹

En segundo lugar, el mecanismo multilateral de solución de controversias incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay,⁵² pone en tela de juicio la legitimidad de Estados Unidos para poder aplicar las medidas unilaterales recogidas en su Ley de Comercio. Los países de América Latina deben defenderse de las sanciones económicas de Estados Unidos en esta materia sometiendo la controversia al mecanismo multilateral del GATT. La problemática actual radica en saber cómo se aplicará la política exterior de Estados Unidos con América Latina durante el periodo transitorio hasta la entrada en vigor del acta final. Este tema cobra importancia si consideramos que varios países de América Latina se encuentran en la *Priority Watch List* (Venezuela, Argentina y Brasil, entre otros). A título ilustrativo, mencionaremos el caso de Brasil, quien tras la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones económicas a partir del 28 de febrero de 1994, llegó a un acuerdo en materia de propiedad intelectual, donde se incorporaban varias de las peticiones de Washington para mejorar la protección.

Otro tema que será objeto de debate serán las materias que no se incluyeron en TRIPS al no haberse llegado a un acuerdo en la Ronda de Uruguay; buen ejemplo de ello sería la postura en materia de agotamiento de los derechos conferidos a una patente o marca⁵³ y, en consecuencia, toda la problemática de las importaciones paralelas. Si existen disposiciones ambiguas o lagunas en el Acuerdo TRIPS, Estados Unidos podría aprovechar esos vacíos como pretexto para aplicar sus medidas unilaterales.

El TLC contiene el capítulo de propiedad intelectual con más amplia cobertura temática del continente americano, siendo éste el primero que se negoció entre un país en desarrollo y dos desarrollados. Su trascenden-

51 Artículo 67 del *Acuerdo TRIPS*.

52 Véase art. 64 del *Acuerdo TRIPS*, artículos 21 y 22 del *Acuerdo sobre solución de controversias*.

53 Artículo 6 del *Acuerdo TRIPS*.

cia como precedente y la posibilidad de que por su intermedio se avance hacia la armonización, justifica que se mencionen algunas de las repercusiones que la entrada en vigor del TLC puede tener en el resto de América Latina.

Cabe mencionar que en el debate en torno a la forma en que se debería compatibilizar el regionalismo (TLC) con el multilateralismo (GATT), la manera tradicional de armonizar estas dos corrientes ha sido recurrir al artículo XXIV del GATT (1947), que establece que el sistema multilateral del GATT es compatible con las zonas de libre comercio y otros procesos de integración económica. En este sentido, las obligaciones adquiridas en materia de propiedad intelectual por los países miembros del TLC son compatibles con el Acuerdo TRIPS. Sin embargo, los distintos periodos transitorios que TRIPS admite, para los países en desarrollo⁵⁴ y menos desarrollados⁵⁵ que lo soliciten, no serían aplicables en el caso de la posible adhesión de países de América Latina al TLC. En esta situación, habría que regirse por las obligaciones que se negociaran en cada caso para la adhesión y, en principio, es poco probable que se reduzcan las obligaciones más inmediatas recogidas en el capítulo XVII del TLC. Canadá y Estados Unidos concedieron a México breves periodos de transición en algunas materias, no sólo a nivel sustantivo, sino también respecto a los mecanismos de protección, como por ejemplo en referencia a la obligación de adoptar medidas cautelares, de otorgar indemnizaciones por daños y perjuicios y la protección de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

En el esfuerzo por identificar las implicaciones que el TLC puede tener en América Latina hay que distinguir la posición de México con respecto a la del resto de la región. México tiene la posición de país miembro del TLC. Este hecho consolida la orientación liberalizadora adoptada por dicho país de forma unilateral,⁵⁶ y refuerza el acceso de este país a su mercado

54 Artículos 65-67 del *Acuerdo TRIPS*.

55 Véase *Acuerdo TRIPS*, artículos 66.1 y el 66.2, en este último punto, se favorece la transferencia tecnológica de países desarrollados a los menos desarrollados.

56 Desde la década de los 80, la economía mexicana ha pasado por reformas estructurales de gran envergadura. La política económica caracterizada por una posición proteccionista e intervencionista se ha inclinado hacia una posición que favorece una economía abierta y competitiva. México es miembro del GATT desde 1986 y ha liberalizado unilateralmente su comercio desde esa fecha, reduciendo los aranceles y otros obstáculos al comercio. Entre otras medidas, México ha optado por la privatización de numerosas empresas estatales, ha liberalizado el régimen que controlaba las importaciones tecnológicas, adoptó una nueva ley que incrementa la protección otorgada a la propiedad industrial en 1991, y en 1993 se aprobó una nueva ley para las inversiones extranjeras. Las reformas

más importante, Estados Unidos. En lo que se refiere al resto de América Latina, a corto plazo podrían darse dos tendencias contradictorias:

La entrada en vigor del TLC puede actuar como catalizador, bajo la influencia de Estados Unidos, de nuevas reformas en la región y tener el efecto de reactivar los procesos de integración económica subregional cubriendo materias que ya han sido incorporadas en el TLC, como es el caso de la propiedad intelectual. De esta forma, estos países podrían protegerse contra las medidas unilaterales de Estados Unidos en esta materia.

La segunda tendencia es más problemática. Se trata de la probable desviación del comercio y la inversión hacia México, en detrimento del resto de países de América Latina. Si bien el grado de desviación variará de un país a otro, los estudios en esta materia indican que los efectos de la desviación del comercio serán muy leves.⁵⁷

Estas posibles tendencias dependerán en gran medida de cómo evolucione el Tratado. Es decir, de si se adoptará en la práctica una postura favorable a un TLC abierto o, por el contrario, a un TLC excluyente. Hay ciertos países que se encuentran en una situación más ventajosa para adherirse al TLC. Algunos de los elementos a considerar,⁵⁸ además del aumento de protección de la propiedad intelectual, podrían ser: la dirección de las corrientes comerciales, las reformas internas en materia de inversiones, la eliminación de barreras comerciales, el tamaño económico y el nivel de desarrollo, la cercanía al mercado y a los inversores del TLC, y la reacción de los países del TLC a la candidatura del país que solicitara su adhesión.

Varios países —Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina— han manifestado su intención de ser candidatos para formar parte del TLC. Sin embargo, el proceso podría prolongarse y dependiera en gran medida de la prioridad que se otorgue a este tema en la agenda de Estados Unidos. Considerando el plazo de tres años que concede el Congreso de Estados Unidos al presidente para negociar estos acuerdos, denominado *fast track*,

económicas han sido impresionantes en tan corto periodo que han provocado un elevado coste social. México ha sido recientemente invitado a ser miembro de la OCDE (Organización de Desarrollo y Cooperación Económica compuesta por los países industrializados).

⁵⁷ Cegan, *op. cit.*, p. 25, según el estudio de Braga (1992), la eliminación de aranceles entre los tres países del TLC se traducirá en una baja de alrededor de 0.7% de las exportaciones de América Latina y el Caribe a Estados Unidos (Lustig, 1993).

⁵⁸ Cegan, *op. cit.*, p. 26.

y la gran resistencia del Congreso para aprobar el TLC, se cree que, en principio, la candidatura chilena será la primera tenida en cuenta.

De lo descrito con anterioridad se puede derivar la observación de que las desigualdades entre los países de América Latina pueden agudizarse cuando se inicie el proceso de adhesión al TLC. Los países de la región seguirán avanzando en sus respectivas reformas económicas y cambios legislativos para buscar el mayor grado de compatibilidad con el TLC; ello distraerá la atención sobre los problemas que tienen las zonas más desfavorecidas de la región.

IV. REFLEXIONES FINALES

En el transcurso de este documento hemos seguido con interés el creciente papel que la propiedad intelectual está jugando en el nuevo marco de las relaciones internacionales. Dada la transformación que en este tema está aconteciendo en América Latina, consideramos oportuno realizar una serie de reflexiones finales orientadas a comprender mejor el desafío que comporta para la región asumir estos cambios.

Podemos indicar, en primer lugar, que el acuerdo sobre el alcance de la protección otorgada a los derechos de propiedad intelectual pone en evidencia los deficientes instrumentos jurídicos que el aparato estatal puede proporcionar para garantizar la protección otorgada.

Por otra parte y dentro de la reforma mencionada, los cambios en el marco legislativo aplicable a la propiedad intelectual, el aumento de la protección otorgada y la liberalización de los regímenes de transferencia tecnológica, tienen que ir acompañados con los correspondientes cambios en el marco institucional. Más aún si consideramos el reciente mandato legal que otorga amplias obligaciones a las oficinas de propiedad industrial en el ámbito de la divulgación de la información tecnológica.

Finalmente, cabe señalar, a modo de conclusión, cuáles son los retos a los que se enfrenta América Latina en el contexto regional e internacional presentado en este texto.

1. Mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual

Como anunciamos con anterioridad, el consenso alcanzado sobre el contenido mínimo de la protección, reflejado en el Acuerdo TRIPS, no resuelve todos los problemas, pues existen grandes lagunas o mecanismos deficientes para aplicar de forma efectiva estos cambios. Nos estamos re-

firiendo a los recursos en los procedimientos civiles y administrativos y a las medidas precautorias en defensa de la propiedad intelectual. A título ilustrativo, en muchos países de América Latina no existe la tradición jurídica de indemnizar por daños y perjuicios en el caso de pérdidas causadas por actos de piratería o falsificaciones.⁵⁹

En algunos países, como México, se había establecido una práctica jurídica de recurrir al derecho penal como primer remedio jurídico, con objeto de impedir la continuación de la violación de los derechos de los titulares. La dimensión punitiva de los remedios penales se aleja de la naturaleza comercial que caracteriza las infracciones en el ámbito de la propiedad intelectual, comportando ello que las soluciones jurídicas no ofrezcan remedios satisfactorios. Por ejemplo, la preocupación principal del titular de una marca que está siendo objeto de piratería, no es la de meter al infractor en la cárcel, sino la de obtener una indemnización por daños y perjuicios o de negociar una licencia de explotación favorable a los intereses económicos del titular y así legalizar la situación clandestina.

En este sentido, se ejercen presiones para que los países de América Latina adopten medidas rápidas de intervención, eficaces para controlar el tránsito, la fabricación o la importación de mercancías falsificadas; acciones tales como las medidas cautelares o precautorias autorizadas por las autoridades judiciales, o las medidas de supervisión en la frontera por las autoridades aduaneras. Este tema adquiere una importancia particular entre países donde se aumentan los intercambios comerciales o que se encuentran en un proceso de integración económica. Por este motivo, se busca que los regímenes de propiedad intelectual sean compatibles y los mecanismos de protección similares entre los diferentes países.⁶⁰

2. Cambios en el marco institucional

Cabe destacar, respecto a las instituciones responsables de la aplicación de las normas en propiedad intelectual, que existen las siguientes tendencias internacionales:

⁵⁹ En Brasil (1993), Microsoft ganó más de 10 millones de dólares en daños y perjuicios por las pérdidas causadas por una empresa brasileña. Es la cantidad más elevada acordada por una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

⁶⁰ A pesar de esta tendencia homogenizadora siguen existiendo diferencias: en la adopción de medidas en la frontera las autoridades judiciales canadienses tienen una amplia competencia, en cambio, en Estados Unidos las autoridades administrativas son las que poseen un mayor margen de actuación.

1) La ubicación de las oficinas de propiedad intelectual en el interior, o bajo la supervisión de los ministerios competentes no sólo en el campo de la industria, sino también en materia de comercio. Esta tendencia refleja la vinculación cada vez más importante entre intercambios comerciales, inversión extranjera y propiedad intelectual.

2) La creación de institutos autónomos, descentralizados, con patrimonio propio y personalidad jurídica. Los antiguos registros de propiedad industrial con sus tradicionales funciones de control y supervisión, asumen mayores responsabilidades respecto a la calidad de sus decisiones y servicios ofrecidos en lugar de la actitud burocrática de una simple oficina registral. Estos nuevos institutos, además de las atribuciones más tradicionales de otorgar derechos exclusivos (por ejemplo, patentes), con el consecuente monopolio que tienen los titulares para la explotación económica de tales derechos, asumen nuevas funciones encaminadas a la divulgación de la información tecnológica incorporada en las patentes para fomentar la innovación tecnológica del país. Otros servicios que ofrecen estos institutos son las investigaciones sobre el estado de la técnica, búsquedas sobre las patentes otorgadas en el país y en el extranjero, asesoría para obtener licencias, estudios sobre el derecho internacional en la materia, etcétera. En la actualidad, las nuevas funciones y el más amplio mandato legal de estas instituciones orientan su actividad a la mejora de los servicios que se otorgan al público. En este sentido, los procesos administrativos y legislativos están cambiando para evitar actividades y trámites inútiles. Y el caso de ser necesarias nuevas actividades o requisitos, deben consistir en un progreso o adelanto en la calidad de las decisiones o contribuir a una mayor transparencia y predictibilidad.

Con anterioridad, hemos identificado los orígenes, contexto y cambios fundamentales de la reforma actual del sistema de propiedad intelectual; a esta altura, se impone una reflexión respecto al interés que tienen los países de América Latina en proteger las patentes, si tenemos en cuenta que, en promedio, más de 90 % de las patentes otorgadas en la región pertenecen a extranjeros. En este punto, cobra importancia la segunda dimensión del contrato entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y la sociedad. El monopolio que se le otorga al titular de la patente tiene como contraprestación la divulgación de la información tecnológica contenida en la patente.

De un millón de solicitudes de patentes anuales en el mundo, sólo dos por ciento se generan en América Latina.⁶¹ Una vez otorgadas esas patentes, la información contenida en las mismas es del dominio público, después de que han sido publicadas en las gacetas o diarios oficiales de las oficinas de propiedad industrial de cada país. Si los institutos u oficinas de propiedad industrial se modernizan con instrumentos eficaces para intercambiar y facilitar la circulación de la información tecnológica, las oficinas nacionales podrían ofrecer servicios donde se divulgue la información de las patentes otorgadas a nacionales y a extranjeros en el país, pero además se tendría acceso a la información contenida en las patentes otorgadas por los demás países.

Una patente es, en potencia, un nuevo negocio que permite otorgar licencias para adaptarla a las necesidades locales, para continuar la innovación en ese campo, etcétera. Un estudio realizado por el Max-Planck-Institute⁶² reflejaba que más de 40 % de las actividades de investigación y desarrollo que se realizaba en Alemania coincidía con patentes que ya han sido otorgadas en el mundo o con otras invenciones que estaban en proceso de ser patentadas. Un sistema moderno de propiedad industrial tiene que fomentar las actividades de investigación y desarrollo, pero a su vez tiene que ofrecer mecanismos eficaces para conocer el estado de la técnica y evitar duplicaciones o reivenciones. Es importante señalar, como lo reflejan varios estudios,⁶³ que el gran valor de los documentos de patentes, como instrumento de información, adquiere un mayor énfasis por el hecho de que, aproximadamente, sólo 10% o 15% de los conocimientos técnicos contenidos en los mismos puede encontrarse en otra literatura técnica, en concreto, en periódicos técnicos.⁶⁴

En el seno de las reuniones del SELA se concluyó sobre la importancia de promover, fomentar y mejorar las actividades y servicios vincula-

61 Estadísticas de la OMPI. Véase Prat, Agustín, "La legislación de patentes y las nuevas tecnologías en América Latina y el Caribe", *IV Reunión del Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Políticas sobre Propiedad Intelectual*, Caracas, SELA, 1994, p. 7.

62 Este estudio, realizado en Alemania, indica que un sistema deficiente de patentes y de acceso a la información tecnológica constituye una fuente elevada de pérdidas generadas por las duplicaciones y reinenciones. Citado en Schliewen Rolf, *et al.*, *Canadian Patent Office Automation Plan*, vol. 1, p. 85, 1988.

63 Cf. Hausser, E., "Das Patentwesen als Spiegelbild technologische Leistungsfähigkeit", *Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine* (ed.), "Technologische Leistungsfähigkeit als Faktor wirtschaftlichen Wettbewerbs", 26 *et seq.* (Dusseldorf, 1978). y Greif, Siegfried, "Patents and Economic Growth", *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 18, núm. 2, abril, 1987, p. 196.

64 Estadísticas en A. Prat, SELA, *loc. cit.*

dos a la divulgación de la información tecnológica. Existe una estrecha vinculación entre el aumento de solicitudes de patentes en un país y el desarrollo económico del mismo, aun cuando la mayoría de las solicitudes provengan del extranjero. Ciertos autores⁶⁵ afirman que hay un nexo de causalidad entre el número de solicitudes extranjeras de patentes y el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB). Las estadísticas obtenidas en treita países en desarrollo concluyen que, cuanto mayor es el número de solicitudes de patentes extranjeras, mayor es el desarrollo económico del país. Si el aumento del PNB depende en gran medida de la capacidad de innovación tecnológica de un país, se podría concluir que las patentes juegan un papel esencial en la transferencia tecnológica y su desarrollo posterior. Los asistentes a la reunión del SELA mencionaron la necesidad de incrementar las tarifas para la obtención de los derechos de propiedad industrial, al existir una estrecha vinculación entre la calidad de las decisiones y las tasas que se cobran. La cuantía de las tasas tiene un impacto sobre la inversión que se realiza en la formación de los examinadores y en los instrumentos a su disposición para realizar sus búsquedas de las anterioridades en materia de patentes y marcas.⁶⁶

3. *Conclusión*

Las tendencias actuales se resumen en la liberalización de los regímenes de transferencia tecnológica, el aumento de la protección otorgada a la propiedad intelectual, la creación de institutos autónomos con patrimonio propio y con un importante mandato legal respecto a la divulgación de la información tecnológica.

Es importante que los cambios que se están adoptando en América Latina comporten soluciones jurídicas que garanticen el equilibrio de los distintos grupos de intereses involucrados:

Los de los titulares de los derechos y de los licenciatarios autorizados;

Los del Estado que persigue promover el desarrollo económico nacional mediante ciertos instrumentos como las políticas comerciales, industriales y tecnológicas;

65 Greif, S., *op. cit.*, p. 211.

66 Si el área de marcas constituye la fuente de ingresos más importante de una oficina, es la calidad de las decisiones en el área de patentes la que otorga credibilidad y prestigio internacional a la misma.

Los del grupo de países que conforman una alianza económica que favorece la integración, mediante la intensificación de los intercambios comerciales y la eliminación de obstáculos para la libre circulación de bienes y servicios;

Los de los consumidores con la adopción de medidas que les protejan contra las prácticas monopólicas o que eviten la confusión respecto a productos con apariencia similar, el acceso a precios competitivos sin que signifique un menoscabo en la calidad, garantías, o servicios incorporados en los productos que se encuentran en el mercado.

Los distintos sujetos mencionados tienen objetivos propios que se afectan e influyen recíprocamente, y dan lugar a consecuencias jurídico-económicas con importantes repercusiones en el desarrollo de un país y el bienestar social.

Podemos entender el desafío que supone para los países de América Latina el hecho de asimilar y adaptarse a la reforma actual teniendo en cuenta la brecha tecnológica que existe respecto a las grandes potencias económicas. No hay que minimizar los costes elevados y esfuerzos que supone:

Modernizar el marco institucional, oficinas o institutos de propiedad industrial;

Crear un marco adecuado para atraer las actividades de investigación y desarrollo y evitar que América Latina continúe siendo simple consumidora de la tecnología producida al exterior;

Establecer los mecanismos adecuados para identificar las necesidades del sector industrial nacional, universidades y centros de investigación para ofrecer servicios eficaces de divulgación de la información tecnológica;

Promover la capacidad de la innovación nacional, prestando una atención especial a la capacidad innovadora de las culturas autóctonas;

Favorecer la creación de una cultura de protección de la propiedad intelectual desde la formación de los jueces, abogados y funcionarios competentes en esta materia, hasta el público en general en el ejercicio de sus derechos y obligaciones como consumidores;

Y, finalmente, promover la planificación de estrategias empresariales en materia tecnológica, tanto para la adquisición, como para el desarrollo y explotación de la tecnología.

En el transcurso de este documento hemos señalado cómo las negociaciones y acuerdos comerciales con ciertos elementos de integración

económica afectan y coinciden con la reforma de los regímenes territoriales de propiedad intelectual en varios países de América Latina.

Si bien es cierto que los avances en el campo de la integración económica y de la propiedad intelectual constituyen un componente prioritario en las políticas comerciales de los países de América Latina, sin embargo, la pluralidad de foros donde se discuten y negocian éstos da lugar a la duplicidad de esfuerzos y obligaciones. En este sentido, los progresos integracionistas son vulnerables a los oportunismos políticos e intereses económicos divergentes. A modo ilustrativo, los distintos foros que últimamente han prestado atención a estas materias son la Organización de Estados Americanos (OEA),⁶⁷ el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Como hemos visto, también en las negociaciones para la posible adhesión de otros países de América Latina al TLC se aborda el tema.

En la reunión del SELA se reconocía la ausencia de una posición sólida de los países de América Latina en las negociaciones regionales e internacionales en el campo de la propiedad intelectual, y por este motivo existe una gran vulnerabilidad respecto a las presiones externas.

En definitiva, los países de América Latina deben valorar las consecuencias negativas de la ausencia o protección deficiente en materia de propiedad intelectual y las repercusiones de asumir obligaciones a nivel internacional sin la adopción de las medidas internas necesarias; más aún, si desean incorporarse de forma activa al proceso de globalización mundial y consideran la posible adhesión al TLC.

67 La reciente orientación dada por su nuevo secretario general, César Gaviria, otorga un lugar prioritario a la integración económica en el continente americano.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PATENTES Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Fernando SERRANO MIGALLÓN*

SUMARIO: I. *Regulación jurídica*. II. *Patentes*. III. *Solución de controversias*.

I. REGULACIÓN JURÍDICA

Si algo dinámico existe, es el hombre y su capacidad creadora, capacidad que aplica en todos los actos de su vida, como son el caso del desarrollo científico, la creación artística, la producción de bienes y servicios y su comercialización, en un mundo donde las fronteras comerciales se están ensanchando a pasos agigantados.

El derecho, como marco regulador de la actividad social, ha tenido que dar una especial atención a estos rubros dentro del campo de la propiedad intelectual. Nuestro país no ha sido ajeno a estas tendencias; ha evolucionado en su regulación de los derechos industriales y de autor, lo que la doctrina moderna califica actualmente como derechos intelectuales, a fin de globalizar, tanto los derechos por patentes, marcas, secreto industrial, diseño industrial, etcétera, así como los derechos de autor.

En México, en los años setenta se hizo palpable la necesidad de legislar, de adecuar nuestras leyes en materia de intangibles, tales como los derechos de patentes, marcas, transferencia de tecnología; lo anterior, en virtud de los importantes rubros económicos que se empezaron a generar en nuestra balanza comercial, por pagos al extranjero bajo estos conceptos, con una economía de fuga de divisas, por una parte y, por la otra, con unos proveedores de tecnología que vendían a altos precios sus, en ocasiones, obsoletos productos, situación que provocó una posición de defensa en el Estado y el derecho mexicanos.

* Actualmente es director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor.

En general, la propiedad industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de comercialización de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor.

Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto de los poderes federales se desprende del artículo 124 constitucional, es pertinente apuntar que el Congreso de la Unión posee facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial; asimismo, en el artículo 73, fracción XXIX-F, se establece la atribución de “expedir leyes tendientes a promover la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”.

En lo tocante a los derechos de autor, el artículo 28 de la Constitución vigente especifica claramente la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la nación los que considera indispensable para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función social; reconoce el derecho que tienen los autores, artistas e inventores, por determinado tiempo, de gozar de los privilegios que les den la producción de sus obras, sin que constituya monopolio. Este artículo se relaciona con el 89, fracción XV, que faculta al presidente de la República para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Los antecedentes legislativos comienzan con la Constitución española de Cádiz de 1812, que en su artículo 335 establecía como una atribución de las diputaciones provinciales, “[...] fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos [*sic*] descubrimientos en cualquiera de estos ramos”. Misma situación reguló la Constitución de 1857, que en su artículo 28 prohibía los monopolios y estancos a título de protección a la industria, exceptuando los relativos a la acuñación de moneda, correos y los privilegios que por tiempo limitado concediera la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Dentro de las leyes reguladoras de la materia en la historia de nuestro derecho positivo encontramos.

- a) Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria (7 de mayo de 1832). Protegía el derecho de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad; los derechos de patente

eran vigentes por diez años y las mejoras por seis; sin embargo, no señalaba derecho a renovar la patente.

- b) Ley de Marcas de Fábricas (28 de noviembre de 1889). Protegía las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país. La duración de la propiedad de la marca era indefinida.
- c) Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento (7 de junio de 1890). Protege el derecho de los inventores o perfeccionadores, nacional o extranjero de alguna industria o arte. La duración de la patente era por veinte años, con renovación de cinco, y podía ser expropiada por el Ejecutivo federal.
- d) Ley de Patentes de Invención (25 de agosto de 1903). Establece los privilegios de dar a terceros una licencia de explotación de lo patentado si en los tres primeros años el titular no lo hacía, con un pago al mismo.
- e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio (2 de septiembre de 1903). Define por primera vez lo que debe entenderse por marca, detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma.
- f) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (21 de junio de 1928). Los efectos del registro duraban veinte años y podía ser renovable en forma indefinida en periodos de diez años.
- g) Ley de Patentes de Invención (26 de junio de 1928). Consideraba como patentes de invención, un nuevo producto industrial o composición de materia, el empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial. La duración de la patente sigue siendo de veinte años y las de perfeccionamiento terminan con la principal. Ambas eran improrrogables.
- h) Ley de Propiedad Industrial (31 de diciembre de 1942). Establece la patentabilidad por quince años improrrogable.
- i) Ley de Invenciones y Marcas (31 de diciembre de 1975). Regulaba las patentes de invención, de mejoras; certificados de invención, registro de modelos, dibujos industriales. La vigencia de la patente se establece en 14 años improrrogables.

La situación cambia, y para 1991, la legislación, a fin de adecuarse a la nueva política del Estado mexicano, en relación con la globalización de la economía mundial y con el proyecto de unión comercial con Nor-

teamérica, se crea una nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), con una postura de mayor apertura, la que, una vez concluidos satisfactoriamente los trabajos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sigue la tendencia hacia la liberalización y llevar a niveles similares de los prevalecientes en la legislación mundial. En 1994 fue reformada la LFPPI, y entre otros aspectos cambió su nombre para quedar como Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

II. PATENTES

Cuando una persona realiza algún invento, ella misma o su causahabiente, que es la persona que adquiere el derecho de aquélla en relación con la invención, por herencia, enajenación o cualquier otro título legal, tienen derecho exclusivo de explotarlo en su provecho. Esta explotación podrá hacerse siempre y cuando se respeten las normas establecidas al efecto en la ley, y bajo las condiciones que ésta fije, con la sola limitación del tiempo establecido.

El derecho que se concede por el Estado al autor de una invención, persona física o moral, se conoce con el nombre de “patente”. No cualquier invento es patentable sino que depende de varias características que contendrá, entre ellas las más importantes son novedad y aplicabilidad.

La novedad podrá presentarse también en el hecho de constituir una mejora a un invento preexistente; el carácter de novedad de un invento puede ser cuestionado bajo diferentes supuestos. El más significativo de ellos es el caso de que el “inventor” haya tenido cierta publicidad que permitió su ejecución. En este caso se considera que no es nueva y por lo tanto no patentable, a menos que la publicidad o divulgación se haya realizado en una exposición internacional oficial, habiendo presentado previamente a la autoridad correspondiente los documentos necesarios para el trámite y que la solicitud se presente a más tardar en los cuatro meses posteriores a la clausura de la exposición.

La otra característica que exige la ley es su posible aplicación industrial. Es importante que el invento guarde una estrecha relación con la industria, y que pueda aplicarse en la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, la ley enumera cinco casos específicos: *a)* cuestiones doctrinales de alguna disciplina, como los principios teóricos; *b)* la actitud consistente en divulgar situaciones preexistentes aunque desconocidas; *c)* dar a conocer procesos o técnicas para mejoramientos operativos, como los

sistemas o planes comerciales; *d*) las creaciones artísticas o literarias, y *e*) métodos aplicados en la medicina con fines de tratamiento quirúrgico o terapéutico.

El trámite para el otorgamiento de una patente se inicia con la presentación de una solicitud ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (impide una solicitud ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que contenga los datos que permitan identificar tanto al solicitante como al inventor o causahabiente, para personas físicas, o al representante común, para personas morales; la solicitud tiene un apartado de especial importancia, como lo es el señalamiento de las características del invento; presentada la solicitud, el IMPI realiza un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se aclaren o subsanen omisiones, para lo que el solicitante tendrá dos meses. Si no lo hace, la solicitud se considera abandonada.

La regla general en la materia es que la patente se otorga sobre una sola invención; sin embargo, el invento puede estar integrado de diferentes maneras o fases; para tal efecto se han previsto reglas en función de las diferentes hipótesis. En caso de que un procedimiento y su producto estén dentro de la regla general se otorgará una sola patente, salvo que se necesiten otros procedimientos para su obtención, en cuyo caso se requerirá más de una patente.

Se hará una publicación de la solicitud de la patente en trámite, la que tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación; en caso de prioridad reconocida, a petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del plazo señalado; una vez publicada la solicitud de patente, la Secretaría hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 15 de la Ley.

Para la realización de los exámenes de fondo, el IMPI puede solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados; podrá aceptar, igualmente, el examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras, en los términos que establezca el reglamento de la Ley. Si durante el examen de fondo se encuentra que existe la posible invasión de derechos adquiridos por terceros, que carece de novedad o que necesita datos o documentación adicionales, se requerirá, con un nuevo plazo de dos meses, al solicitante para su cumplimiento de informes o documentos; en caso de no satisfacer el requerimiento, se entiende por abandonada la solicitud.

La decisión del IMPI que otorga o niega la patente de invención debe ser fundada y motivada, y se trata de una decisión contra la cual se admite el recurso de reconsideración administrativa, ante la misma instancia, dentro de los treinta días de notificada la negativa.¹

Una patente confiere a su titular diversos derechos: el principal es la posibilidad de explotación exclusiva por parte de aquél. Este derecho es transferible, total o parcialmente, e incluso podrá el titular conceder licencia para su explotación por medio de un convenio, para lo cual se exigirá su inscripción en el IMPI, o bien la transmisión podrá hacerse por vía testamentaria. Cabe precisar que el conceder una licencia no excluye de manera total la posibilidad de que su titular pueda explotarla de manera directa, salvo que se haya pactado otra cosa entre las partes.

El artículo 23 de la LPI establece la duración improrrogable de la patente en veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y está sujeta al pago de derechos que señale la ley.

La patente o el registro serán nulos en los casos siguientes:

a) Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales; a) Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales; b) cuando el otorgamiento se realice en contravención a las disposiciones de la ley vigente; c) cuando durante el trámite se haya incurrido en abandono de la solicitud, y d) cuando el otorgamiento se encuentre viciado por error o inadvertencia graves.

Las acciones de nulidad pueden ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la *Gaceta*.

La declaración de nulidad se hará administrativamente por el IMPI; de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público federal cuando tenga algún interés la Federación; esta declaración destruye retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o del registro respectivos.²

Las patentes caducan, y los derechos que amparan caen en el dominio público en los casos siguientes: a) al vencimiento de su vigencia; b) por no cubrir el pago de derechos a que están sujetos, en el tiempo que fije

1 Artículos 38 a 61 y 200 de la Ley de Propiedad Industrial.

2 Artículo 79 de la LPI.

la ley, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, y c) transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el IMPI podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si el titular de ésta no comprueba su explotación o la existencia de causa justificada a juicio del IMPI.

III. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para que una legislación sea eficiente, no basta con que sea un conjunto moderno de normas jurídicas, sino debe ser acompañada por un correcto y adecuado equipo administrativo para facilitar el cumplimiento de las leyes y, por otra parte, de la adecuada e inevitable existencia de los órganos de poder encargados de dar solución a las controversias en materia de propiedad intelectual, para sancionar las infracciones y los delitos, en el caso que nos ocupa.

Reprimir la violación de los derechos intelectuales es una de las cuestiones que más preocupan actualmente en México, pues dentro del esquema general adoptado por otros países, los litigios en esta materia se generan primordialmente con demandadas de tipo económico, en las cuales el propietario de la patente solicita un resarcimiento, el cual es más lucrativo, en ocasiones, que la innovación en sí misma. Ello ha dado origen a un auge sin precedente de abogados especializados en estas ramas, que significa para los propietarios de este tipo de derechos una nueva fuente de ingresos, derivados de los litigios, que normalmente terminan en acuerdos económicos previos y en elevados montos.

Por otra parte, otras legislaciones tienen igualmente una estructura de castigo para estas formas de infracción o delito, que imponen altas multas en contra de ligeras penas corporales; como ejemplo, veamos el caso de los derechos de autor, para lo cual, se prevén recursos penales, los que se aplican contra la persona que conscientemente fabrique, venda, distribuya, exhiba en público o importe copias no autorizadas, etcétera, a estos supuestos corresponde una sanción de multa máxima que puede llegar a cifras millonarias en dólares, o a varios años de prisión alternativamente.

En tanto que nuestra legislación, que se hizo más severa a fin de castigar actos de piratería, contempla como penas máximas para las conductas infractoras o delictivas, sanciones económicas por un monto máximo de 50,000 dólares o hasta 150,000 para casos de reincidencia, y las penas corporales de dos a seis años como tope máximo.

Dentro del procedimiento litigioso deberemos distinguir entre: *a)* procedimiento ante la autoridad para obtener la titularidad de patentes y registros; *b)* procedimiento ante terceros a fin de proteger dicha titularidad.

Entre los procedimientos ante las autoridades administrativas, la alternativa que tiene el particular para solucionar la controversia por la negación de una patente, existe el recurso de reconsideración, contemplado por el artículo 200 de la Ley, que debe ser interpuesto ante el IMPI en un plazo de treinta días contados a partir de la notificación de la resolución definitiva, acompañando la documentación pertinente que acredite la procedencia del recurso; la parte solicitante, en caso de recibir una nueva negativa, tendrá como última alternativa la de acudir a la justicia federal en vía de amparo.

Las patentes pueden ser afectadas de nulidad y caducidad; la nulidad que procede para el caso de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales puede ser interpuesta de oficio por el IMPI, a petición de la parte afectada o por el Ministerio Público. La declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente a los registros respectivos.³

En cuanto a la caducidad, ésta opera en los casos previstos por la ley: al vencimiento de su vigencia, por no cubrir el pago de derechos, o transcurridos dos años a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, si el titular de la patente no comprueba su explotación o causa justificada, a juicio del IMPI, por no haberlo hecho; se puede solicitar la rehabilitación de patentes caducas por falta de pago oportuno de derecho, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia.⁴

Para las marcas, contra la negativa de su otorgamiento o su cancelación y contra las resoluciones de nulidad y caducidad administrativas no existe recurso alguno, salvo la vía de amparo.

El procedimiento está regido en forma supletoria por el Código Federal de Procedimientos Civiles y se simplifica por la LPI, al establecer en su artículo 195 la prohibición de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, que podrían servir para alargar innecesariamente los procesos; igualmente, se prohíbe la prueba testimonial, la confesional y las pruebas contra la moral y el derecho.⁵

3 Artículos 78 a 80 de la LPI.

4 Artículos 80 y 81 de la LPI.

5 Artículo 192 de la LPI.

Los procedimientos frente a terceros, por las autoridades que lo resuelven, se dividen en: administrativos; de carácter civil, y de carácter penal.

Dentro de los procedimientos que se sustancian por la autoridad administrativa, el IMPI está facultado para solicitar información a cualquier persona física o moral, informes que deberán ser contestados en un término de 15 días, a fin de comprobar el cumplimiento o no de las diversas personas involucradas en el manejo de los derechos industriales; también puede realizar visitas de inspección y ejercer vigilancia a casos concisos. Todo lo anterior deberá realizarlo mediante ordenamiento escrito, y las visitas de inspección serán en días y horas hábiles, por personal autorizado por el IMPI, previa identificación y exhibición del oficio de comisión; en caso de una fehaciente comprobación de una infracción o de delitos, “el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos”; si se presume la comisión de un delito, la Secretaría dará cuenta al Ministerio Público federal de los hechos y pondrá a su disposición los artículos asegurados.⁶

Sin embargo, las anteriores facultades de asegurar bienes a los particulares son contrarias a la Constitución, pues ésta señala en su artículo 14 que nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante juicio seguido en los tribunales y, en el 16, en su párrafo noveno, que no faculta a la autoridad administrativa para el aseguramiento de bienes.

El artículo 213 de la Ley señala, en veintiséis incisos, las actitudes que constituyen infracciones en esta materia. Las sanciones que corresponderán a éstas podrán ser: multas, hasta el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; adicional hasta por el importe de quinientos salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción, no llegando nunca a más del triple del máximo señalado; clausura, que puede ser temporal hasta por noventa días o definitiva, y arresto administrativo hasta por 36 horas.

Las anteriores sanciones, sin perjuicio de las que se impongan por vía civil por daños y perjuicios a favor de los propietarios de las patentes.⁷

Por lo que toca a los procedimientos civiles, la LFPPI establece la posibilidad de demandar la reparación y el pago de daños y perjuicios por la violación de los derechos de la propiedad intelectual. Además, la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la

6 Artículo 203 a 212 de la LPI.

7 Artículos 214, 218 y 221, 221 bis de la LPI.

violación de los derechos que confiere la LPI, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de la venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial.⁸

Los delitos por violación de derechos de propiedad intelectual que tipifica la Ley se establecen en cinco fracciones del artículo 223; las sanciones que corresponden a estas conductas tipificadas van de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Las penas impuestas no rebasan en ningún caso el término medio aritmético de cinco años que la legislación penal exige para que los implicados obtengan su libertad bajo caución o fianza, por lo que podrán verse fuera de la prisión en un máximo de cuatro a cinco días durante la sustanciación del proceso.

La averiguación previa la iniciará el Ministerio Público federal, y dentro de ella se pueden dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal se requiere contar con el dictamen técnico que al efecto emita el IMPI, en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan; independientemente de la acción penal, el propietario del derecho ofendido puede demandar el pago de daños y perjuicios sufridos por dichos delitos.⁹

El panorama en la Ley Federal de Derechos de Autor¹⁰ no varía mucho. En general, trata de evitar los largos procedimientos, muchas veces amañados por abogados especialistas, en las no resoluciones que benefician a su cliente y en detrimento de los intereses del actor, que en ocasiones abandona el litigio; su fin es presionar para lograr la solución de los conflictos.

8 Artículos 221 y 221 bis de la LPI.

9 Artículos 225 y 226 de la LPI.

10 En diciembre de 1996 se publicó una nueva Ley Federal del Derecho de Autor (*D.O.F.*, 24 de diciembre de 1996).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LA APLICACIÓN COERCITIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Julio Javier CRISTIANI*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual*. III. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

Hablar de los signos distintivos en materia del derecho de la propiedad industrial implica abordar uno de los aspectos de más importancia en la actividad comercial e industrial, puesto que sin la existencia de estos signos distintivos, el público consumidor se vería imposibilitado de poder seleccionar adecuadamente los bienes y servicios que destine a satisfacer sus necesidades.

Dentro del texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y particularmente en el capítulo XVII relativo a la propiedad intelectual, existen dos preceptos que fundamentalmente hacen alusión a dichos signos distintivos: el artículo 1708, relativo a las marcas, y el artículo 1712, correspondiente a las indicaciones geográficas.

1. *Marcas*

En la doctrina jurídica mexicana se ha definido a la marca como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.¹

* Miembro de la Coordinadora de Organismos Empresariales en Materia de Comercio Exterior (COECE) e integrante de la Mesa de Propiedad Intelectual del mismo organismo, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

1 Véase, Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, México, Editorial Libros de México, 1960, pp. 153-169.

En el artículo 1708.1 del TLC se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque.

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente en México, que es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), su artículo 90, fracción V, establece que no se registrarán como marca, las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Del contraste entre ambos preceptos, es evidente que se requerirá de una adecuación legislativa a la LFPPI, a fin de poder considerar la posibilidad de registrar como marcas, las letras, números y colores aislados conforme lo que previene el artículo 1708.1 del TLC.

El mismo precepto del TLC faculta a las partes a fin de poder establecer como condición para el registro de las marcas, que los signos que las constituyan sean visibles, haciendo notar que sobre el particular, el artículo 89, fracción I, de la LFPPI dispone que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, lo que nos lleva a considerar que al exigir la LFPPI que el signo marcario sea visible, excluye de manera tajante la posibilidad de registrar marcas olfativas, sonoras o inclusive gustativas, como acontece en otras legislaciones.²

En el artículo 1708.3 del TLC se conviene que las partes podrán sueditar la posibilidad del registro de una marca al uso; sin embargo, la mera presentación de la solicitud de registro ante las autoridades competentes no estará sujeta a la condición de uso efectivo de la marca.

En el artículo 1708.4 del TLC se establecen los criterios y requisitos mínimos que deben satisfacer los procedimientos administrativos para el registro de una marca, en cada uno de los países firmantes, requisitos y lineamientos que en lo conducente y aplicable ya están incorporados en la legislación mexicana.

2 En Estados Unidos de América, recientemente se registró la primera marca olfativa. Ver Elías, Bettina, "Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragrances", *The Trademark Reporter*, United States Trademark Association, vol. 82, julio-agosto 1992, núm. 4, p. 475.

Como una innovación importante y para proteger adecuadamente a las marcas notoriamente conocidas, en términos del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, es de destacarse lo previsto en el artículo 1708.6 del TLC, que dispone que para establecer la notoriedad de una marca, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del público consumidor, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de la publicidad y promoción de la marca. Esto implica, por ejemplo, que si se trata de una marca que identifica esquíes, no se requiere que ésta sea conocida por todo el público consumidor, sino tan sólo por el sector consumidor de estos bienes, que serían los esquiadores.

Se dispone que las Partes exigirán el uso de la marca como condición para conservar el registro concedido, pudiéndose cancelar éste por falta de uso, únicamente cuando transcurra, por lo menos, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años y el titular del registro no pueda justificar las razones de la ausencia del uso.

Igualmente, se establece que no existirán licencias obligatorias para el uso de marcas, esto es, licencias en las que el titular del correspondiente registro marcario no exprese su consentimiento para concederlas y el poder público se sustituya en la voluntad del titular del registro marcario, además de que se previene que el titular de una marca registrada podrá transmitirla o cederla con transmisión o sin la transmisión de la empresa relacionada con la marca (artículo 1708.11, TLC).

Como un aspecto de gran importancia e interés para los exportadores mexicanos, se acordó en el artículo 1708.13 del TLC, que las Partes prohibirán el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia de este acuerdo estriba en que en ocasiones los exportadores mexicanos hacia Estados Unidos de América, principalmente, enfrentaban barreras no arancelarias para la exportación, consistentes en que algún ciudadano o residente en dicho país había registrado como marca, el nombre genérico en español, de determinado producto, y cuando algún fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía, al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico, que un tercero ya había registrado como marca.

A fin de preservar la identidad nacional y tradiciones de los países contratantes, además de proteger al público consumidor, se acordó que cada una de las partes negará el registro a las marcas que contengan o

consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación (artículo 1708.4 del TLC).

2. *Indicaciones geográficas*

En el ámbito de la teoría del derecho de la propiedad industrial, ha existido una notable confusión entre lo que se debe entender como “indicaciones geográficas” y su relación con los conceptos de “denominación de origen” y de “indicación de procedencia”. Sobre el particular, habría que aclarar que cuando se alude a las “indicaciones geográficas”, se comprende tanto a las denominaciones de origen, como a las indicaciones de procedencia, siendo la primera una modalidad de la propiedad industrial y la última no lo es, no obstante su importancia comercial.³

El artículo 1712.1 del TLC establece que las partes dispondrán los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto, así como cualquier otro uso que implique un acto de competencia desleal, como lo considera el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Las partes, de oficio o a petición de una parte interesada, de acuerdo con lo que cada legislación prevea sobre el particular, se negarán a registrar o anularán el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca a error al público, en cuanto al verdadero origen geográfico del producto (artículo 1712.2 del TLC).

En general, el artículo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan los derechos adquiridos por el uso previo de una indicación geo-

3 Chavanne, Albert y Burst, Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 10a. ed., París, Précis Dalloz, 1980.

gráfica, además de establecer los mecanismos de impedir su uso y cancelar el eventual registro de la indicación geográfica.

Sobre este tema, he de destacar la importancia que tuvo una adecuada negociación, a fin de lograr la protección a la denominación de origen mexicana “Tequila”, misma que nuestro país tiene debidamente protegida y registrada conforme al Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa).

El Arreglo de Lisboa, suscrito originalmente en 1958, ha sido revisado en 1967 y 1979. México se rige por el texto de 1958, que en su artículo 2o. define a la denominación de origen como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Actualmente forman parte del Arreglo de Lisboa, 16 países, entre los cuales no se cuentan ni los Estados Unidos de América ni Canadá, por lo que la importancia de lograr la protección a la denominación de origen “Tequila” quedaba fuera de cualquier duda.

Sobre el particular, he de señalar que las negociaciones para proteger a dicha denominación de origen se llevaron al cabo en la Mesa de Propiedad Intelectual. Los Estados Unidos de América y Canadá estaban de acuerdo en proteger y respetar la denominación de origen “Tequila”, pero con base en un temor infundado de que al quedar comprendidos los acuerdos en el capítulo de propiedad intelectual, ello pudiera implicar una aceptación tácita del Arreglo de Lisboa, los acuerdos logrados se trasladaron al capítulo de acceso a mercados, donde las partes han reconocido como privativas de los productos exclusivamente fabricados en sus territorios, las denominaciones “Canadian Whiskey”, “Bourbon Whiskey”, “Tennessee Whiskey”, “Tequila” y “Mezcal”.⁴

Por su importancia para nuestro país, procedo a transcribir el anexo 309.3, que textualmente establece:

Estados Unidos y Canadá reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de México. En consecuencia, Estados Unidos y Canadá no permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos

4 Capítulo III, “Comercio de bienes, trato nacional y acceso a mercados”, anexo 314, artículo 309, TLC.

que se hayan elaborado en México de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de México relativas a la elaboración de tequila y mezcal. Esta disposición se aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, o 90 días después de la fecha en que el gobierno de México haga obligatoria la norma oficial para este producto, lo que ocurra más tarde.

Sobre el particular, cabe señalar que el “mezcal”, no obstante ser un producto típico de muchas regiones de nuestro país, su denominación no debe considerarse como denominación de origen al tenor de lo que sobre el particular define el Arreglo de Lisboa, ni tampoco puede considerarse como una indicación de procedencia, por lo que independientemente de la importancia agrícola, industrial o comercial que pueda tener, desde un punto de vista jurídico ortodoxo, el aspecto de la protección al nombre “mezcal” no tendría cabida alguna en materia de propiedad intelectual, al tratarse de una denominación genérica, aplicada a un aguardiente.

II. APLICACIÓN COERCITIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los artículos 1714 al 1718 del TLC se refieren a la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual, y el título de cada uno de los artículos es descriptivo de su contenido, a saber:

Artículo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales;

Artículo 1715. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos;

Artículo 1716. Medidas precautorias;

Artículo 1717. Procedimientos y sanciones penales, y

Artículo 1718. Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Esta parte del capítulo de propiedad intelectual, probablemente es la de mayor trascendencia e importancia, toda vez que los significativos acuerdos alcanzados en la protección sustantiva de la propiedad intelectual serían inútiles o infructuosos sin un adecuado marco legal para hacer efectivos esos derechos de exclusividad, en casos de usurpación por un tercero.

Muchos de los acuerdos logrados en materia de protección sustantiva ya estaban incorporados en nuestra legislación positiva; sin embargo, por tratarse del aspecto de la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual, es indispensable hacer adecuaciones legislativas con el propósito de lograr una mayor precisión y sistematización en las normas legales en materia de propiedad intelectual, no obstante que algunos de sus principios ya han sido recogidos en los códigos federales procesales mexicanos.

De hecho, esta parte del capítulo fue negociada y confeccionada conforme a los lineamientos establecidos en TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que a su vez constituye el capítulo de propiedad intelectual de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT); sin embargo, el texto del TLC es mucho más claro en muchos conceptos, además de contar con una mejor redacción.

El artículo 1716.1 dispone que cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces con el fin de evitar una infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales, incluso qué medidas se deben tomar para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal. También se podrán decretar medidas precautorias para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con las presuntas infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 384 al 399, y el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 123, 181 y 182, ya contemplan la adopción de medidas precautorias o cautelares en relación con procedimientos civiles y penales; no obstante, sería conveniente, con objeto de lograr una mayor precisión, que las medidas precautorias a que se refiere el artículo 1716 del TLC se incorporaran de manera concreta y detallada en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como en la Ley Federal de Derechos de Autor.

En relación con el artículo 1716.8 del TLC, que dispone que cuando se ordene una medida precautoria como consecuencia de un procedimiento administrativo, dicha orden se ajustará a los principios equivalentes establecidos en relación con las medidas precautorias dictadas por las autoridades judiciales, he de destacar que el artículo 211 de la LFPPI permite el aseguramiento cautelar de productos con los cuales o al través de los

cuales se cometen delitos o infracciones administrativas, que es llevado al cabo por los inspectores comisionados de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin que el precepto en cuestión contenga, de manera detallada, los principios que el texto del artículo 1716 del TLC previene para dichas medidas precautorias, por lo que en todo caso, deberían incorporarse de manera expresa y no dejarlos a la aplicación analógica por parte de las autoridades administrativas, con apoyo en lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, como ordenamiento supletorio.

El TLC impone a las partes la obligación de adoptar procedimientos para impedir la entrada al territorio de las mismas, de mercancías fabricadas o marcadas de manera ilícita, suspendiendo la autoridad aduanera la libre circulación de dichas mercancías, previa solicitud escrita formulada por el titular del derecho ante las autoridades administrativas o judiciales competentes.

Dichas disposiciones ya se encuentran previstas en los artículos 9 a 10 ter, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en el artículo 16 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias, que forman parte del derecho positivo mexicano; sin embargo, al no existir una reglamentación específica en los ordenamientos en materia de propiedad intelectual, hasta la fecha no se ha logrado la aplicación efectiva de las mismas, por lo que valdría la pena incorporarlas de manera concreta a los ordenamientos correspondientes al través de las modificaciones legislativas pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en el anexo 1718.14 del TLC, nuestro país realizará todo el esfuerzo necesario para cumplir con estas obligaciones tan pronto como sea posible, y a más tardar en un plazo que no exceda de tres años a partir de la fecha de firma del TLC. Lo anterior obedece a que se requiere dotar a las aduanas mexicanas de la infraestructura informática necesaria para tal finalidad, además de capacitar a los funcionarios de las mismas, en los temas relacionados con la propiedad intelectual.

III. CONCLUSIONES

Las posibles ventajas obtenidas por México durante las negociaciones del TLC, en materia de propiedad intelectual, no son ciertamente espectaculares, puesto que en 1991 nuestro país adecuó su legislación en materia de propiedad intelectual, con motivo de la publicación y puesta en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y

las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; sin embargo, el capítulo 17 del TLC aclara, precisa y delimita el ámbito de protección de la propiedad intelectual, incorporando nuevas instituciones.

Sin lugar a dudas, la adopción de medidas en la frontera para evitar la importación de mercancía falsificada a nuestro país, independientemente de la importancia que encierran desde el punto de vista estricto de la propiedad intelectual, contribuirán a una mayor protección al consumidor mexicano.

Resulta evidente de lo antes expuesto, la necesidad de emprender las reformas legislativas del caso a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor, a fin de regular, desde el punto de vista interno, específicamente y de manera sistemática, las diversas situaciones convenidas con motivo del TLC.

Finalmente, deseo señalar que los resultados de la negociación en materia de propiedad intelectual pueden ser considerados como satisfactorios para los tres países, y espero que la legislación derivada del mismo tome en cuenta esos resultados, a fin de contar con un mejor sistema de propiedad intelectual en América del Norte.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

Manuel BECERRA RAMÍREZ*

SUMARIO: I. *Introducción.* II. *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).* III. *Los diferentes sistemas de protección en la legislación mexicana.* IV. *¿Cuáles son las infracciones de carácter administrativo?* V. *Sanciones administrativas.* VI. *El resarcimiento de los daños y perjuicios.* VII. *Procedimientos de declaración administrativa.* VIII. *Medidas provisionales a adoptar en caso de declaración administrativa de violación.* IX. *La inspección.* X. *Destino de los bienes asegurados.* XI. *¿Cuáles son las infracciones de carácter penal?* XII. *Requisito de dictamen técnico.* XIII. *Arbitraje mexicano.* XIV. *Nuevos tribunales.* XV. *Conclusiones.*

I. INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que, como sabemos, en su capítulo XVII establece normas concretas sobre propiedad intelectual y se refiere también a la propiedad industrial, contiene medidas de carácter adjetivo. Lo mismo sucede en el caso de las disposiciones sobre propiedad industrial del TRIPs, por lo cual ambos instrumentos jurídicos son consideradas como una innovación en los tratados internacionales de carácter multilateral.

México, después de cambiar su legislación en 1991 en sus aspectos sustantivos, ha tenido que modificar nuevamente su legislación en 1994 para adecuar su normatividad fundamentalmente en materia adjetiva. En efecto, el gran problema es la falta de mecanismos o de efectividad en el cumplimiento de la legislación sobre propiedad industrial; aunque tam-

* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

bién podemos decir que eso no es privativo de México, sino de muchos países que han incorporado nuevas legislaciones sobre la materia dentro de su sistema jurídico.

En efecto, la inexistencia o la falla de los mecanismos de represión de la violación de los derechos de la propiedad industrial parece que es el “talón de Aquiles” del sistema mexicano, que cuenta con una nueva normatividad tendiente a la mayor protección, pero que en muchos casos queda en letra muerta.

México es, a simple vista, un “paraíso” de la piratería de propiedad industrial. Basta simplemente con caminar por ciertos barrios comerciales de la ciudad y uno se puede encontrar con material pirata; algunos de ellos en forma soberbia ostentan la leyenda “Di sí a la piratería”, parodiando la propaganda oficial que reza lo contrario: “Di no a la piratería”. Información periodística menciona que es tal la magnitud de la piratería que “en 1995 dejó ganancias superiores a 500 millones de dólares”,¹ aunque es difícil cuantificar lo que se produce en un mercado que es fundamentalmente informal, motivo por lo cual es difícil medir su impacto en cifras claras.

Con eso, aunque no tenemos pruebas, intuitivamente podemos inferir que el desconocimiento de la materia es nulo o casi nulo en las instancias judiciales, en virtud de que el personal judicial no está preparado en esta área, en constante movilidad. Por otra parte, las universidades, que puede ser el factor preparador, con excepciones, no imparten cursos sobre la materia.

Pero, no hay duda de que el factor fundamental en la transformación de nuestro marco jurídico en materia de propiedad industrial ha sido la apertura de México al comercio exterior, lo cual ha empujado a transformar su sistema de propiedad industrial. Entonces, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y concretamente su capítulo XVII, son la referencia obligada a nuestro sistema de protección de la propiedad industrial.

II. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

En forma innovadora, el TLCAN contiene normas adjetivas (artículos 1714 al 1718) destinadas a la defensa de los derechos de la propiedad intelectual. Es un marco jurídico que aunque está expresado en forma indi-

1 “El Distrito Federal, paraíso de lo falso”, *La Jornada*, 28 de diciembre, 1996.

cativa (por ejemplo, “las partes dispondrán [...]”, “las partes garantizarán [...]”)) y además que lo que se disponga en esta sección no se “interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual [...]”,² indudablemente, ha influenciado la transformación de la regulación mexicana en materia de propiedad industrial, en sus aspectos tanto adjetivos como sustanciales.

En términos generales, el TLCAN propone que las partes adopten recursos de protección de la propiedad industrial. Los recursos pueden ser de carácter judicial o administrativo. Sin embargo, hay que notar que aquí hay una diferencia notoria con la legislación mexicana: la Ley de 1991, aunque reconoce los recursos administrativos y judiciales, pone su acento en la función del IMPI, en sus enormes facultades de fiscalización y de sanción, y dejándose a segundo plano la vía judicial.

La diferencia de enfoques quizá se deba a que los legisladores mexicanos no confiaron en su sistema judicial, que si bien cumple teóricamente con los requisitos que veremos a continuación, convenidos en el TLCAN, en la práctica presenta muchas debilidades.

El TLCAN, en términos generales, establece el compromiso para las partes de crear procedimientos de defensa de los derechos de la propiedad industrial y que cumplan los siguientes requisitos:

- que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual a que se refiera el capítulo XVII del TLCAN;
- que se incluyan recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones;
- que la aplicación de esos procedimientos sea de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos;
- que los procedimientos sean “justos y equitativos”;³
- que las resoluciones sobre el fondo, tanto en los procedimientos de carácter administrativo como judiciales, preferentemente se formulen por escrito, sean razonados, se den a conocer sin demo-

2 Artículo 1714-5.

3 Evidentemente, esto es una y quizás se deba a una traducción literal del texto en inglés del TLCAN: “Each Party ensure its procedures for the enforcement of intellectual property rights are fair and equitable [...].”

ras indebidas y se funden en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a las partes la garantía de audiencia;

- que se otorguen recursos de revisión⁴, y
- que los procedimientos incluyen medios para identificar y proteger la información confidencial.⁵

Así, el TLCAN dispone una serie de patrones sobre los procedimientos de protección de la propiedad industrial, como los que hemos mencionado, y otros más, inclusive más detallados. Vemos, por ejemplo, que se obliga a establecer procedimientos civiles en los que se contenga una notificación oportuna por escrito; que las partes cuenten con un abogado independiente que no tenga los requisitos excesivos de comparecencia personal forzosa;⁶ el pago de compensaciones por parte del infractor, el retiro y la destrucción de las mercancías objeto de la infracción.

Asimismo, lo que se refiere a los materiales e instrumentos con los que se hayan producido las mercancías infractoras; medidas precautorias, que deben ser “rápidas y eficaces”; pero esta obligación, el cumplimiento de todas estas funciones se destina al Poder Judicial. Es el Poder Judicial el eje principal de protección de la propiedad industrial. Aunque hay que notar también una excepción, que es lo que se refiere a que es posible la reparación de naturaleza civil por una vía administrativa, siempre y cuando el procedimiento administrativo “se ajuste a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo”.⁷

Medidas precautorias

Un aspecto esencial de las medidas de protección de la propiedad industrial es el de las medidas precautorias. Aquí, otra vez, la idea es que el Poder Judicial las implemente y las aplique. Las características fundamentales que deben tener son que sean rápidas y eficaces.⁸ Es quizás éste el meollo del asunto. Se busca que las medidas sean rápidas y eficaces, pero la realidad del sistema jurídico mexicano dice todo lo contrario, pues

4 Artículo 1714 del TLCAN.

5 Artículo 1715-e del TLCAN.

6 *Ibidem*.

7 Artículo 1715-8 del TLCAN textualmente dice: “Cada una de las partes preverá que, cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo”.

8 Artículo 1716 del TLCAN.

en términos generales las medidas no reúnen esas características, Es quizás la preferencia a medidas dictadas por un órgano administrativo.

III. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

La legislación base sobre la protección de la propiedad es la Ley de Propiedad Industrial (LPI), y de acuerdo con esta ley codificadora de las disposiciones de propiedad industrial, el órgano más importante en la lucha contra la violación de las disposiciones sobre su protección de la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Precisamente, este organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene amplias facultades de acuerdo con la LPI,⁹ tales como realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

Pero eso no es todo. Como lo veremos más adelante, la LPI convierte al IMPI en el eje fundamental de protección de la propiedad industrial al concederle una serie de facultades en ese sentido. Por ejemplo, no procede una averiguación previa ante el Ministerio Público sin que antes el IMPI haya emitido un dictamen técnico.

La LPI contempla diferentes vías: la administrativa, que —como decíamos— es la más importante de acuerdo con sus reformas de agosto de 1994, la penal y la civil. También, el IMPI tiene facultades de árbitro. Asimismo, no hay que dejar de soslayar esas otras facultades que la nueva Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA) de 1996 concede al IMPI. En efecto, en una disposición, harto polémica, la LFDA¹⁰ remite al IMPI algunas de las “cargas” o facultades, como la aplicación de multas; la aplicación de medidas precautorias; la realización de investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.¹¹

9 Artículo 6-V de la LPI.

10 La LFDA en forma original otorga esas facultades al IMPI sin que se haya reformado la LPI, que es la que da origen y facultades al IMPI (ver Pan P., “El IMPI y los derechos de autor”, *Urania*, número 15, enero-febrero 1997).

11 El artículo 234 de la LFDA dice:

“El Instituto Mexicano de la propiedad Industrial sancionará las infracciones materia de comercio

¿A qué se debe esta medida, por demás original? Las hipótesis son: primera, que el legislador, ante la premura por poner en vigencia una ley nueva, la cual todo el mundo esperaba, se decidió por el camino más corto: utilizar la infraestructura y la experiencia del IMPI; o bien, la segunda hipótesis que suena más interesante, desde el punto de vista del desarrollo de la materia de la propiedad industrial, que este es un primer paso hacia la convergencia de las materias de la propiedad industrial y del derecho de autor, fenómeno que merece un análisis teórico más acucioso.

IV. ¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO?

Originalmente, la Ley de 1991 contenía un artículo 213 que se refería a las infracciones de carácter administrativo.¹² Sin embargo, en 1994 el artículo 213 sufrió modificaciones que tienen que ver con las nuevas tendencias en materia de protección de la propiedad industrial; es decir, con la tendencia hacia la despenalización de las infracciones del derecho de la propiedad industrial.

De acuerdo con el artículo 213 vigente se enumeran 23 tipos de infracciones.¹³ En la última, en forma muy amplia y vaga, a manera de un

con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial”.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

12 El cual a su vez correspondía, o tenía su equivalente en el artículo 210 de la ley de 1976.

13 “I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

saco o costal en el que pueden caber muchas cosas, se menciona que también son infracciones administrativas: “las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos”. De estos 23 tipos de infracción, la ley de 1991 en su versión original solamente reconocía 11.

VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar en giro;

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, y
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error, en cuanto al origen geográfico del producto;

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva;

XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII. Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

Las violaciones marcadas con los números romanos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI son “nuevas” en este lugar; digo en “este lugar” porque antes el legislador las tenía colocadas en el artículo 223 y eran consideradas como delitos. Esto significa que la ley se inclina más a aplicar medidas preventivas y de reparación de daño que a la aplicación de medidas punitivas. Enfoque que tiene que ver con la tendencia, de alguna manera traída por el TLCAN, en donde la esencia es la sanción económica y el mantenimiento de los lazos comerciales más que la sanción de carácter corporal, como sería en el caso de la sanción penal.

Además, hay que notar que este tipo de infracciones también están sancionadas por la legislación en materia de protección al consumidor. En efecto, la Ley Federal de Protección al Consumidor sanciona también este tipo de infracciones.¹⁴

V. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Los elementos con que cuenta el IMPI, es decir, sus “dientes” para sancionar la violación de las normas sustantivas de protección de la propiedad industrial, son multas, clausuras, y el arresto administrativo. Así, de conformidad con la LPI, las sanciones en caso de las infracciones administrativas son las siguientes:

I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III. Clausura temporal hasta por noventa días;

IV. Clausura definitiva, y

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.¹⁵

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y

XXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

14 Ver el capítulo III de la Ley Federal de Protección al Consumidor, “De la información y publicidad”.

15 Artículo 214 de la LPI.

Aquí hay que anotar que las reformas a la LPI, en agosto de 1994, incrementan el monto de la multa a pagar, de diez mil días de salario mínimo a veinte mil días de salario mínimo, que es como actualmente se encuentra. La imposición de estas sanciones por parte del IMPI se hace en un marco aparentemente limitado, de conformidad con la LPI. Es decir, en la imposición de las sanciones antes mencionadas, el IMPI debe tomar en consideración los siguientes elementos: el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; las condiciones económicas del infractor, y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.¹⁶

Aparentemente, esto constituye una limitación; sin embargo, no lo es tanto ya que los elementos que se acaban de reproducir, de alguna manera son subjetivos (por ejemplo “el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción”) por lo que al no estar claramente delimitados conceden a la autoridad administrativa, es decir, al IMPI, un amplio margen de discrecionalidad que, por supuesto, aumenta su poder.

El IMPI realiza la investigación de las infracciones administrativas de oficio, o bien a petición de parte interesada.¹⁷ Para eso, sí es necesario realizar una visita de inspección. En caso de que no lo sea, se inicia el procedimiento; el IMPI, con los elementos con que cuente y las pruebas que sustente la presunta infracción, corre traslado al presunto infractor para que conteste y presente pruebas en el plazo de diez días.¹⁸ Después de lo cual, con los elementos con que cuente, dicta su resolución.¹⁹

De acuerdo con el derecho mexicano, sobre esta resolución definitiva que dicte el IMPI, procede el juicio de amparo, lo que puede alargar todavía más la resolución de un asunto y puede llevar a más abusos por parte de los infractores.²⁰

16 Artículo 220 de la LPI.

17 Artículo 215 de la LPI.

18 Artículo 216 de la LPI.

19 Artículo 217 de la LPI.

20 Por ejemplo, la prensa da cuenta de un asunto en donde una empresa mexicana, Sebring T.S.E., SA de CV, demandó el 30 de mayo de 1996 ante el IMPI a la empresa Chrysler por la utilización sin ningún derecho de la marca “Sebring”. El IMPI impuso a la poderosa empresa estadounidense, Chrysler, una multa de 20,000 días de salario, la cual fue interrumpida por la interposición de un amparo. Es interesante notar que ante esta situación la estrategia de la empresa Sebring para hacer valer sus derechos no es sólo la continuación del procedimiento judicial, sino la invocación (por medio de un desplegado en la prensa) de la intervención del secretario de Comercio y Fomento Industrial, desdeñando al Poder Judicial. Ver Carta pública del licenciado Alejandro Ostos de la Garza, publicada en el periódico *Reforma*, el 10 de marzo de 1997.

Por otra parte, la ley sanciona en forma más severa la reincidencia,²¹ ya que en esos casos se duplicarán las multas impuestas anteriormente o bien con la clausura definitiva, si anteriormente, en el lapso de dos años, se hubiera clausurado temporalmente por dos veces,²² independientemente de que la reincidencia se tipifica como delito, como veremos posteriormente.

Ahora bien, las multas tienen como consecuencia el aumento de la recaudación del gobierno; por su parte, la clausura y el arresto tienen por objetivo evitar que el infractor se mantenga en su actividad violatoria. Pero esto no sería suficiente para el titular de un derecho de la propiedad industrial que, en términos generales, le interesa más la cuestión económica, es decir, explotar su bien protegido y recibir ingresos por esa explotación, lo que no se logra con multas y arrestos. Es por eso que independientemente de esas sanciones, de carácter administrativo, la ley habla del resarcimiento de daños y perjuicios.

VI. EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

La LPI menciona que las sanciones antes descritas se aplican independientemente de lo que pudiera resultar por la indemnización a los afectados mediante el pago de daños y perjuicios.²³

Por supuesto, el pago de los daños y perjuicios se debe hacer valer ante los tribunales federales en materia civil. En virtud de que el pago de daños y perjuicios en muchos casos es difícil de probar, ya que no se tiene parámetros, el legislador mexicano introdujo una fórmula que consiste en el establecimiento de un mínimo:

la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de la venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.²⁴

21 Se entiende por reincidencia: “cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción” (artículo 218 de la LPI).

22 Artículos 218 y 219 de la LPI.

23 Artículo 221 de la LPI.

24 Artículo 221 bis de la LPI.

Esta disposición es nueva, y tiene su razón de ser en el hecho de que anteriormente se cuestionaba la efectividad del derecho potencial a la indemnización de los daños y perjuicios. Eso también significa que no hay mucha confianza en los procedimientos civiles en el sistema mexicano, a pesar de lo cual es necesario señalar que independientemente de lo anterior, es posible recurrir en forma supletoria a lo dispuesto en los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil para el D. F., supletorio en materia federal y que se refieren a la definición de daño y perjuicio.

VII. PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

La LPIM establece diferentes tipos de procedimiento contra las infracciones de carácter administrativo, y toma como ordenamiento supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles.²⁵ En efecto, el capítulo II se refiere al procedimiento de declaración administrativa, que puede ser de diferentes tipos: nulidad, caducidad y cancelación e infracción administrativa.

Dicho procedimiento se inicia de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico, y se sustancia ante el IMPI.²⁶ Además, la ley da una serie de reglas destinadas a los requisitos de forma: cuál debe ser el contenido de la solicitud de la declaración,²⁷ y los documentos que servirán como prueba;²⁸

Una vez que sea admitida la declaración se tomarán dos caminos: en lo que respecta a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto notificará al afectado para que conteste en un mes; en el caso del procedimiento de declaración administrativa de infracción, que es el que aquí nos interesa, el procedimiento es diferente. Veamos por qué. La ley manda²⁹ que, en caso de que así lo amerite, se realice una visita de inspección; si no lo amerita, entonces el IMPI correrá traslado al presunto infractor, concediéndole un plazo de diez días para

25 El artículo 187 de la LPI dice: "Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles".

26 Artículo 188 de la LPI.

27 Artículo 189 de la LPI.

28 Artículos 190, 191, 192, 192 bis de la LPI.

29 Artículo 209- IX de la LPI.

que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.³⁰

Después de eso, con los elementos que cuente, el IMPI dictará resolución.

Durante el procedimiento, y con la evidente finalidad de evitar las demoras en su tramitación, no se admitirán los procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.³¹ Es posible conceder un plazo adicional de quince días para presentación de las pruebas en el caso de que se encuentren en el extranjero y así lo manifieste en su escrito de ofrecimiento.

VIII. MEDIDAS PROVISIONALES A ADOPTAR EN CASO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE VIOLACIÓN

En materia de protección de la propiedad industrial, las medidas provisionales juegan un papel muy importante, porque se trata de medidas rápidas, de sencilla tramitación y, por supuesto, efectivas, para detener, corregir la violación de los derechos de la propiedad industrial. Generalmente, esas medidas, en diferentes sistemas (por ejemplo en el sistema canadiense y estadounidense), recaen en el área de competencia del Poder Judicial, en la institución de la *injunction*. Sin embargo, el sistema mexicano prefirió confiar esas atribuciones al IMPI, en el cual se encuentran las facultades en materia de medidas provisionales. Aunque hay que notar que tiene limitaciones si pensamos que el resarcimiento de daños y perjuicios no se hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la vía civil para lograrlo.

En materia de medidas precautorias, el IMPI, de conformidad con la LPI, podrá adoptar las siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos

30 Artículo 216 de la LPI.

31 Artículo 195 de la LPI.

tutelados por esta Ley, y d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.³²

Por supuesto, estas medidas precautorias se ejercitan dentro de un marco jurídico específico, ya que se sustancian mediante un procedimiento en donde el promovente deberá probar varios extremos, la existencia de una violación a su derecho: que la violación a su derecho sea inminente; la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren; además, otorgar fianza y la información necesaria.³³ Por su parte, el presunto infractor tiene derecho a otorgar contrafianza.³⁴

En todo momento, el IMPI tiene una función de carácter conciliatoria, lo que aumenta sus facultades,³⁵ o bien sus responsabilidades en materia de propiedad industrial.

IX. LA INSPECCIÓN

Dentro de las amplias funciones del IMPI también están las de realizar inspecciones y la requisición de datos. Esta figura de la inspección no es nueva en la legislación mexicana, ya que también estaba regulada en la ley de 1976, y, en este caso, correspondía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la facultad de aplicarla.

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialicen productos o en que se presten servicios con objeto de examinar los pro-

32 Artículo 199 bis de la LPI.

33 Artículo 199 bis 1.

34 Artículos 199 bis 1-199 bis 4.

35 En efecto, el artículo 199 bis establece: "En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados".

ductos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.³⁶ La visita de inspección, cuyo procedimiento se establece detalladamente en la LPI,³⁷ en caso de que haya infracciones de carácter administrativo (a que se refiere el artículo 213, o algún delito a que se refiere el artículo 223) puede desembarcar en un aseguramiento cautelar, dice el artículo 211: si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el IMPI.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el mismo IMPI lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

X. DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS

La LPIM contiene también reglas precisas sobre la disposición de los bienes asegurados, lo cual es muy acertado, ya que llena un vacío que contenía la legislación anterior, con lo cual se da seguridad y transparencia jurídicas. Nos estamos refiriendo al caso en que el IMPI dicte una resolución definitiva, declarando que se ha cometido una infracción administrativa. En este caso el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

1. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

2. Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

36 Artículo 207 de la LPI.

37 Título séptimo, capítulo I, de la LPIM.

3. Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que sobre el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;

4. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

5. Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

6. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones 1 a 3 anteriores, dentro del plazo de noventa días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público, o

b) La destrucción de los mismos.³⁸

XI. ¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES DE CARÁCTER PENAL?

Como dijimos anteriormente, la vía penal en la legislación de 1991 se ve disminuida con las reformas de 1994. En principio de cuentas, los delitos se persiguen por querrela de parte ofendida. Esto tiene consecuencias. Veamos por qué. Anteriormente mencionamos que el IMPI, como resultado de la inspección, puede encontrar hechos que posiblemente son constitutivos de delitos. En ese caso el IMPI “lo hará constar en la resolución que emita al efecto”, pero eso no significa que el IMPI tenga la obligación de querrellarse. Entonces, la querrela está limitada para los ofendidos, lo que evidentemente limita la actuación de las autoridades. A esto aunemos el hecho de que en materia federal “el ofendido no tiene carác-

38 Artículo 212, bis, 2.

ter de parte en el procedimiento penal”, lo que, por supuesto, limita su capacidad de acción.

El artículo 223 de la LPI enumera los delitos que el infractor puede cometer: “I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme”.

Hay que hacer notar que en lo que se refiere a la reincidencia (recordemos que la misma ley en su artículo 218 define lo que se entiende por reincidencia). Para que ésta proceda es necesario que “la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme”, lo cual dilata el ejercicio de la querrela. Esto es trascendente, pues no se pueden echar a andar todos los mecanismos que se derivan de la acción penal. Como ejemplo, en materia penal existen medidas cautelares, las cuales, evidentemente, no podrán ponerse en acción mientras no exista una resolución firme. Ahora bien, la exigencia de la “resolución firme” también nos lleva al cuestionamiento de si existe tal resolución en el caso de que la parte demandada interponga una demanda de amparo.

Por último, de acuerdo con este artículo, el hecho de “realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula”³⁹ siempre será considerado como una infracción de carácter administrativo aun cuando se realice en forma reiterativa.

“II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;”

De acuerdo con esto, no es suficiente falsificar una marca; es necesario, además, que la falsificación sea dolosa y a escala comercial. Dos requisitos bastante vagos. En principio, habría que ver quién de buena fe, u ocasionalmente falsifica una marca. Además, ¿qué es eso de “escala comercial”?; ¿lo de “escala” significa una cierta cantidad? En realidad, son conceptos imprecisos que pueden dar motivo a que abogados hábiles e inescrupulosos se aprovechen de ello para evadir la protección a la propiedad industrial.

III. Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico

39 A que se refiere la fracción I del artículo 213.

para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo y revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

V. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Estas tres últimas fracciones son lo que constituyen el complemento a la protección que el título tercero de la LPI hace a los secretos industriales, es decir, se le otorga sanción. Hay que hacer notar que el legislador prefirió la sanción de carácter penal antes que la administrativa.

Ahora bien, las sanciones por la comisión de tales delitos son las siguientes: dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (artículo 224). La sanción de prisión es menor a la media aritmética de cinco años, por lo que quien lo comete tiene derecho a salir bajo fianza.

XII. REQUISITO DE DICTAMEN TÉCNICO

El ejercicio de la acción penal está limitado a la emisión de un dictamen técnico por parte del IMPI en dos casos concretos: primero, cuando se reincida en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley (es decir, en la comisión de infracciones administrativas), una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme; y dos, en caso de falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial (225).

La existencia del dictamen técnico en la LPI da motivos a una serie de cuestionamientos por parte de la doctrina. Sobre todo el cuestionamiento gira alrededor de la naturaleza jurídica del dictamen técnico; esto es, ¿qué fuerza jurídica tiene dicho dictamen?, es decir, ¿tiene fuerza vincu-

latoria? Por ejemplo, el especialista en materia de propiedad industrial Sergio Vela Treviño puntualiza una serie de aspectos alrededor del dictamen técnico que están sin resolver:

- quién tiene capacidad para emitir el dictamen técnico;
- es necesario respetar la garantía de audiencia durante la tramitación y emisión del dictamen técnico;
- es impugnabile por recurso administrativo al través del juicio de amparo el contenido del dictamen técnico.⁴⁰

De esta manera, se cuestiona la legalidad del dictamen técnico y se pone en entredicho la idea de que existan “recursos expeditos para prevenir las infracciones [...]” a que se refiere el TLCAN en su artículo 174.

Independientemente del multicitado dictamen técnico, es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones civil, penal y de las medidas de declaración administrativa de violación, que los objetos de la violación contengan las leyendas de “patente en trámite”, o “patente otorgada”, o “marca registrada” o “M. R.” o “R”.⁴¹

Por otra parte, independientemente de los delitos en que se incurra, el perjudicado por tales delitos podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de los mencionados delitos. En lo que se refiere a la jurisdicción, son competentes para conocer de los delitos y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPIM, los tribunales federales; sin embargo, la ley también prevé que en caso de que las controversias afecten sólo intereses particulares “podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje”.⁴²

XIII. ARBITRAJE MEXICANO

Una de las soluciones a un procedimiento largo e incierto en cuanto a la calidad del juicio, por la posible carencia de preparación del juzgador, es el arbitraje. En los años de 1989 y 1993 el viejo Código de Comercio

40 Vela Treviño, Sergio, “La averiguación previa relacionada con los delitos en contra de la propiedad industrial. Integración y medidas cautelares”, *Estudios de propiedad industrial*, México, 1992, p. 96.

41 Artículo 229 de la LPI.

42 Artículo 227 de la LPI.

mexicano que data de 1890 fue reformado para crear un capítulo que moderniza y pone al día el juicio arbitral. Con las reformas de 1993, prácticamente se incorporan al Código de Comercio las partes sustanciales de la Ley Modelo del UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional.⁴³ Esta puede ser una opción adecuada para las contrataciones sobre transferencia de tecnología, es decir, en donde exista una contratación. Sin embargo, dado el carácter voluntario del arbitraje, esta solución no funciona cuando se trata de una actividad de pirataje, en donde no exista la intención de someterse al arbitraje.

XIV. NUEVOS TRIBUNALES

La idea de creación de tribunales especializados en materia de propiedad intelectual es muy atractiva. Además, es una opción que ya han probado algunos países, como la Gran Bretaña y Alemania, y otros más, como Rusia, lo contemplan en su legislación, aunque no han dado el paso definitivo hacia su creación. Sin embargo, la realidad es otra, en cuanto a costos de creación y operación. Creo que no sería un problema de carácter jurídico el establecimiento de este tipo de tribunales; más bien sería un problema económico. Aquí se puede referir la experiencia canadiense. Pero es posible encontrar soluciones intermedias, como la creación de jueces especializados dentro del sistema general; nivel de apelación; contar con jueces o salas especializadas, y tener asesores en la materia.

XV. CONCLUSIONES

A diferencia de lo dispuesto en el TLCAN, la LPI se inclina por una solución de carácter administrativo al confiar, preferentemente, en el poderoso IMPI, la persecución y sanción de las violaciones a la propiedad industrial en México. Tan poderoso es que la nueva Ley de Derechos de Autor se apoya en este organismo descentralizado para perseguir y sancionar a los violadores de estos derechos. Ahora bien, ¿qué tan trascendente es esta situación? En principio, con la situación planteada por la LPI se está desdeñando al Poder Judicial poniéndolo en segundo plano; después, con acciones rápidas dictadas por un organismo especializado,

43 Ver Siqueiros, José Luis, "Mexican Arbitration-the New Statute", *Texas International Law Journal*, vol. 30, número 2, primavera, 1995, p. 229.

se corre el peligro de dictar actos que pueden ser muy cuestionables dentro del orden constitucional, como por ejemplo en el caso de los dictámenes técnicos que entran en las facultades del IMPI, como vimos, su naturaleza y alcances son muy cuestionables.

La pregunta que surge entonces es ¿por qué no se trasladan al Poder Judicial esas facultades que ahora se encuentran en la órbita del IMPI? Muchas legislaciones extranjeras siguen esa corriente; por ejemplo, la legislación española,⁴⁴ o bien de conformidad con lo dispuesto por el TLCAN. La respuesta podría ser que el Poder Judicial no cuenta con personal especializado en la materia, además de que los procedimientos judiciales son engorrosos.

El IMPI es un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, pero forma parte de la administración pública; tan es así que la SECOFI es cabeza de sector y miembro de los órganos de gobierno. Esto, por supuesto, le resta independencia. Demos un ejemplo: el IMPI ¿puede dictar una medida extrema sancionatoria contra una poderosa empresa transnacional en virtud de una violación a los derechos de propiedad industrial, cuando la sanción podría tener una respuesta de dicha empresa de salirse del país o bien suspender su actividad, en detrimento de la necesaria creación de empleos? Lógicamente, al estar el IMPI en la esfera de competencia de la SECOFI, cuya función es también la creación de empleos, lo pensará mucho antes de dar una resolución de este tipo; cosa diferente si el Poder Judicial, como poder independiente, toma en sus funciones la persecución de los violadores de la propiedad industrial.

Entonces, la salida al dilema que se plantea (una vía administrativa cuestionable frente a un sistema judicial deficiente) podría ser una vía alternativa o intermedia: el arbitraje unido a una reforma judicial que podría implicar la creación de tribunales o salas especializadas en la materia.

44 Transcribimos el artículo 62 de la Ley de 20 marzo 1986 sobre patentes de invención y modelos de utilidad: "El titular de una patente podrá ejercitar ante los *órganos de la jurisdicción ordinaria*, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las mediadas necesarias para su salvaguardia" (el cursivo es nuestro). De acuerdo con esto, las medidas precautorias, la cesación de los actos que violen los derechos, la indemnización de daños y perjuicios, etcétera, se ventilan ante el Poder Judicial.

UNA ESTIMACIÓN DEL FUTURO CYBERESPACIO: LA INTERNET*

Daniel POULIN**

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *La internet, la autopista actual de la información*. III. *El potencial de internet para los juristas*. IV. *Los recursos en derecho en internet*. V. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los últimos años, una multitud de reportajes, de emisiones televisadas y de conferencias, han contribuido a crear un interés considerable sobre diferentes proyectos de autopistas electrónicas. En su conjunto, estos proyectos han recibido una cobertura extremadamente positiva.¹ El entusiasmo, a veces excesivo, ligado notablemente al descubrimiento por el gran público de la *internet*, comienza a amainar, y estamos seguros que la información que recibiremos a partir de este momento será menos exuberante, pero al mismo tiempo más realista.

El entusiasmo inicial se explica fácilmente. En el transcurso de los últimos diez años, el teléfono, la televisión, y la red informática se han transformado sin que se le haya dado mucha atención. El efecto acumulativo de esos cambios no ha sido muy visible. No es sino hasta 1994 cuando aparece la idea de un mundo electrónico virtual, de una autopista de la información, y esto en virtud de que súbitamente se tomó conciencia de las consecuencias globales de la digitalización producida en la telefonía, de la naturaleza más interactiva del medio de la cabledifusión, de la digitalización sistemática de las obras musicales y audiovisuales, así como del crecimiento fulgurante de la *internet*. Ahora ha aparecido la visión de una

* Título original "Un aperçu du cyberspace à venir: l'Internet".

** Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal, Canadá.

1 Los reportajes positivos son muy numerosos. Sólo, recientemente han comenzado a aparecer puntos de vista críticos. Por ejemplo, ver Churbyck, David C., "Internet-overhyping the Internet: Where the beef?", *Forbes Magazine*, enero 1995, p. 100.

autopista virtual, de un ciberespacio, en donde se encontrarían centros vídeos, de la videofonía y de innumerables servicios, públicos y comerciales, virtuales. Esta autopista de la información que se perfila ahora en el horizonte, nos prometería el acceso, al mismo tiempo, a todo lo que nos ofrece ahora nuestro sistema estereofónico, nuestra televisión, nuestro teléfono, nuestra microcomputadora y mucho más. Nada de sorprendente tiene que esta perspectiva haya dado lugar a cierto entusiasmo irreflexivo.

El hecho de que muchas industrias rivalicen por ofrecer esta autopista no contribuye a refrenar el entusiasmo, sino al contrario. Cada una de estas industrias intenta presentar un proyecto mejor que el de las demás. En efecto, nos encontramos en presencia no de uno, sino de muchos proyectos de autopista de la información. A pesar de esta multitud de proyectos de autopista, presenciemos la constitución de una red global de comunicaciones electrónicas. Los proyectos actuales nos vienen de industrias existentes: de la telefonía, de la cabledifusión y del desarrollo de la *internet*, esa inmensa red de computadoras, cuya ramificación cubre el planeta entero. Sin embargo, en los años que vienen, todo indica que estas diversas redes evolucionarán de una manera convergente y que ellas se amalgaman en un mundo electrónico único y multiforme.

De tres proyectos de autopista actualmente propuestos, es sobre todo el de *internet* el que ha llamado la atención. Lo cual no sorprende, ya que se trata del proyecto más avanzado. Este proyecto existe desde hace 25 años, y en él podemos avizorar, de la mejor manera posible, lo que será el mundo electrónico del futuro, con sus ventajas y también sus problemas. La *internet* es una red, una organización, es casi una sociedad. En virtud de sus diversas facetas, no es fácil de describirlo o comprenderlo en algunas páginas. Una demostración, una "visita" es, sin duda, la mejor manera de comenzar su estudio.

En las próximas líneas, el *internet* ocupará nuestra atención. Lo analizaremos desde diferentes ángulos complementarios, con la esperanza de que estas diferentes perspectivas, una vez reagrupadas, nos den una idea más clara de los lugares electrónicos en emergencia. Primero, abordaremos la historia de la *internet*, después nos detendremos en su funcionamiento, en el plano administrativo y financiero. En fin, describiremos los servicios que puede ofrecer a sus usuarios al respecto, tomando en cuenta el punto de vista del usuario que es jurista. En conclusión, ilustraremos sobre el impacto de estos nuevos medios electrónicos, mostrando cómo

pueden transformar la circulación de la información, que es la esencia de la vida jurídica.

II. LA INTERNET, LA AUTOPISTA ACTUAL DE LA INFORMACIÓN

En el mundo hiperplanificado y reglamentado de las telecomunicaciones, la *internet* es una excepción. En vano se buscaría un plan de desarrollo para el futuro. También sería infructuosa la búsqueda de una reglamentación rigurosa. En efecto, ya que él reagrupa actualmente más de 20 millones de usuarios, las reglas que regulan su funcionamiento cotidiano no son fáciles de encontrar, y muchos piensan que ellas no existen. Asimismo, el estatuto de la *internet*, su lugar dentro del mundo de las telecomunicaciones, no es fácil de apreciar, se requiere estudiar su historia. Ella explica en buena parte lo que *internet* ha llegado a ser ahora. La organización de *internet* a nivel internacional y de diferentes Estados nacionales es igualmente útil para discernir su naturaleza. Finalmente, es necesario elucidar su modo de financiamiento, ya que muchos misterios de las cosas se han aclarado al ver sus aspectos financieros.

Una de las características dominantes de la internet es su descentralización. Esta extremada descentralización está ligada a la tecnología utilizada, la cual, al mismo tiempo, está ligada a los objetivos iniciales del antecesor de la *internet*, la red ARPANET. Ésta fue planeada por el Departamento de Defensa Estados Unidos (DD) con fines de investigación militar. Estas investigaciones visualizarían notablemente la concepción de redes capaces de funcionar tanto en caso de destrucciones parciales como en caso de destrucciones que provinieran de un bombardeo nuclear. En este contexto, la red se suponía incierta, es decir, que en todo momento sus elementos podían no funcionar. Los protocolos de comunicación entre computadoras que se elaboraron, el *Transmission Control Protocol* (TCP) y el *Internet Protocol* (IP) que se conocen habitualmente por el acrónimo TCP/IP debían, por tanto, ser concebidos para funcionar con poca información tanto en la máquina donde se conectara como en aquella de donde provendría la conexión. Esta limitación del protocolo de comunicación permitiría adicionar, unir computadoras de diferentes fuerzas, dependiendo de la naturaleza de la máquina y del *software*. Además, el funcionamiento de la red no debería depender de la supervisión de ningún control central. La arquitectura, por otra parte, debía ser extensible, de tan

manera que permitiera su crecimiento. Finalmente, los costos deberían ser repartibles entre los usuarios.

Entonces, la red fue organizada desde sus orígenes para que las diferentes computadoras interconectadas fueran, ellas mismas, responsables de establecer sus conexiones, y en consecuencia la información pudiera ser enviada de una computadora a otra con sólo indicar su origen y destino. En retrospectiva, se puede decir, sin temor a equivocarse, que el conjunto de protocolos elaborados, los protocolos TCP/IP, cumplieron, suficientemente, su cometido.² Si estos protocolos eran buenos para el ARPANET, ellos también lo eran para para otros, en particular para aquellos que deseaban instalar redes locales heterogéneas. Numerosas universidades y centros de investigación organizaron, poco a poco, sus propias redes de computadoras alrededor de los protocolos TCP/IP. Paralelamente, por la misma época, la fundación americana *National Science Foundation* (NSF) se propuso meter en una red las supercomputadoras que ella financiaba a fin de que estas costosísimas máquinas fueran accesibles al mayor número de investigadores. Naturalmente, la NSF decidió construir su propia red utilizando la tecnología del ARPANET. Es decir, una vez más, los protocolos TCP/IP. Por razones prácticas y porque lo permitían los protocolos, la red fue construida conectando los diferentes campos por su proximidad; en otras palabras, cada red fue conectada a sus vecinos. Poco a poco, éstos se conectaron a otro de los centros dotados de famosos supercomputadores. Como éstos estaban al mismo tiempo interconectados, ello dio como resultado una conexión global. En poco tiempo, todas las universidades de cierta importancia se unieron a esta red, mucho más rápido que si la NSF financiara sus uniones.

Estas conexiones darían a los universitarios un acceso a los recursos informáticos especializados de la NSF, pero ellos a su vez darían acceso a todas las demás redes que aglomeran progresivamente a esta inmensa red que ha tomado el nombre de *internet*. Este método de conexión por vecindad, sin control central, financiado localmente, ha contribuido, suficientemente, a dar a *internet* el carácter descentralizado que le conocemos.

2 Para otra información histórica sobre el *internet*, ver Basque, Guy, "Introducción al *internet*", *Les autoroutes électroniques: usages et promesses*, D. Poulin, P. Trudel et E. Mackaay (dir.), éditions Yvon Blais Inc., 1995. Ver también el RFC 1462. Las diferentes RFC (Request for comments) pueden ser encontradas en las direcciones: "<http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc>" o "<ftp://nic.nordu.net/rfc>".

Este movimiento de encadenamiento poco a poco ha traspasado las fronteras estadounidenses. Por ejemplo, las grandes universidades canadienses se han encadenado rápidamente a las grandes redes estadounidenses. Los grandes centros de investigación le han seguido el paso, a tal grado que a principios de los años noventa, la *internet* estaba constituida de varias decenas de millones de redes locales interconectadas para funcionar como una red global. A pesar de su globalidad, la red continúa siendo manejada localmente. En efecto, prácticamente las redes locales de una universidad, de un centro de investigación, se encadenan a las entidades regionales. Ellas mismas se reagrupan a nivel nacional, después a nivel internacional. Las ligas entre las redes nacionales se establecen por acuerdos bilaterales entre las redes interesadas. Más aún, recientemente a la infraestructura esencialmente universitaria y de investigación, se unen las *internet* privadas como una respuesta a las necesidades de las empresas comerciales. Sólo por mencionar algunas, en Estados Unidos tenemos las *PSInet*, *SprintLink*, así como *Alternet*. En Canadá, la empresa *fONOROLA* ofrece un servicio parecido. Así es como, con un origen militar, después especializado para la investigación, la *internet* poco a poco, ha llegado a convertirse en la red global y de uso múltiple que utilizamos ahora.

Notemos, por otra parte, que en el curso de su evolución, la *internet* sufre una metamorfosis para reagrupar, a partir de ahora, a muchas más empresas que instituciones de enseñanza. En el transcurso de los últimos meses, la aparición de *software* de uso extremadamente cómodo ha contribuido a transformar, nuevamente, la *internet*. De ser una curiosidad, después un fenómeno de los medios de comunicación masiva, él está a punto de convertirse en el espacio público electrónico. Las nuevas generaciones de *software* de acceso, tales como Gopher y Mosaico, al permitir a todos la utilización de la red de manera intuitiva, aceleran, otra vez, su crecimiento. De esta manera, tenemos en curso otra transformación, que es el resultado de miles de conexiones individuales, un público enorme.³ Frente a esto, muchos prevén que *internet* se convertirá, a vuelta de siglo, en una red de casi cien millones de computadoras.

3 A título de ilustración mencionemos que una empresa de carácter no lucrativo, de Montreal, Communications Accessibles Montréal, ha visto su número de suscriptores pasar de sólo algunos a más de 1,600 en, solamente, menos de un año. Y lo que es más importante, es que la llegada de compañías telefónicas como revendedoras de servicios de *internet*, promete acelerar estas uniones individuales. Después de SaskTel y NBTEL, Québec Téléphone anunció que ofrecerá estas conexiones a bajo costo, en los próximos meses (*Le Devoir*, 2 de febrero de 1995). A fines de 1995, Bell Canadá se propone hacer lo mismo.

III. EL POTENCIAL DE *INTERNET* PARA LOS JURISTAS

Los servicios que puede ofrecer *internet* son muy numerosos. Para mostrar el interés de esta autopista embrionaria de información es suficiente detenerse en aquellos servicios que más le interesan a la comunidad jurídica. Estos servicios se reagrupan de manera natural en tres grandes categorías: los servicios de comunicación o de intercambio, aquellos relacionados con el acceso a los recursos disponibles sobre la red y las actividades comerciales. Veremos sucesivamente tres dimensiones: comunicación, documentación y comercio.

1. *La internet, medio de comunicación*

A. *El correo electrónico*

El correo electrónico poco a poco toma su lugar junto al correo tradicional, el teléfono o el fax. En Estados Unidos, según un estudio realizado por la American Bar Association, en 1993, 21% de las medianas y el 86% de las grandes oficinas de abogados utilizan el correo electrónico. Además, entre las grandes oficinas, 20% tiene acceso al *internet* y 80% dispone de un acceso a *compuserve*.⁴ Este estudio se reimprimió en 1994, y en éste se ven cambios considerables, 60% de las grandes oficinas actualmente cuentan con acceso a *internet*.⁵ Esta nueva conexión multiplica el interés del correo electrónico.

El correo electrónico se describe simplemente. Se trata esencialmente de enviar mensajes a partir de la computadora. Lo que la autopista electrónica adicionará al correo electrónico, como medio de comunicación, será que ella permitirá, si es suficientemente utilizada, encontrar prácticamente cualquier relación de negocios o lo que sea, en el mundo. Al respecto, no es ocioso recordar que el correo electrónico presenta ventajas considerables frente al correo, al teléfono y al fax. En principio, en el plan económico, la utilización del correo electrónico es, sin duda, la manera de correspondencia, la menos costosa; por ejemplo, permite intercambiar instantáneamente documentos electrónicos voluminosos con personas situadas en Europa o en Japón o en la oficina vecina. Además,

4 Shield, Staud R., "Chicago-Kent 1993 Large Firm Survey: An Overview", *Program Book, Chicago-Kent Trak, 1994 ABA Techshow*, Chicago, marzo 17-19, 1994.

5 Chester, Simon, ponencia presentada en la Seconde Conférence Annuelle de l' AQDIJ, Hôtel Intercontinental, Montréal, le 25 novembre 1994.

facilita el trabajo en equipo y el funcionamiento de comités al permitir el intercambio, día tras día, aun hora tras hora, entre los diversos miembros de un grupo.

La utilización del correo electrónico es todavía poco extendida en el mundo jurídico quebequense. Un gran número de oficinas y ciertos departamentos legales ya lo utilizan para sus fines internos. Una parte significativa de las facultades de derecho también lo hacen, pero ese modo de comunicación está todavía lejos de rendir lo mejor de sus frutos. En efecto, los mayores beneficios de esta tecnología no se podrán obtener hasta que las redes locales de las empresas y las universidades estén interconectadas a la red global que es la *internet* o a la futura autopista de la información. Solamente, hasta ese momento, el intercambio diario de documentos entre colegas y con los clientes, y aun con la burocracia y los tribunales, será posible por vía electrónica. Particularmente, las diferentes formas de transacción jurídica electrónicas, como el DI jurídico, serán más simplificadas.

En relación con el correo electrónico, es necesario darse cuenta que no se trata de perspectivas distantes; los clientes de múltiples empresas jurídicas quebequenses reclaman ya este tipo de acceso a sus consejeros. Pero aún más, sin tomar en cuenta los beneficios relacionados con la clientela jurídica, el interés de interconectar nuestros sistemas de correo electrónico se impone por sí mismo, y la conexión con *internet* se presenta como la mejor manera de lograrlo.

B. *Las listas de distribución*

Las listas de distribución electrónica permiten a los usuarios de la *internet* participar en las discusiones, suscribirse a sistemas de distribución de información y formar grupos de interés dotados de un medio de intercambio colectivo. Estas listas se administran con la ayuda de programas especializados, capaces de administrar las suscripciones, la circulación de mensajes y, eventualmente, la suspensión de las suscripciones. Las listas proliferan en *internet*, por lo cual no es posible enumerarlas.

Sólo en el área jurídica, la lista de listas compilada por Lyonette Louis-Jacques contiene no menos de 430 títulos a partir de su última edición en diciembre de 1994.⁶ Estas listas, en derecho, se refieren a diversas

6 Versión del 23 de diciembre de 1994, Lyonette Louis-Jacques, "Law List". Se puede encontrar esta lista en la dirección: "gopher://lawnext.uchicago.edu:70/00/internetfiles/law lists".

cuestiones que pueden interesar a la comunidad jurídica. Una de ellas, *TEKNOIDS*, reagrupa a aquellas interesadas en la utilización de la tecnología en las facultades de derecho. Ella cuenta con más de 600 suscriptores y, después de empezar a funcionar (hace año y medio) más de 6,000 mensajes han sido intercambiados. Otras listas se refieren al derecho comercial, a la propiedad intelectual, etcétera. Hay pocas materias jurídicas que no tienen su lista particular. En Canadá se puede encontrar una lista para las bibliotecas jurídicas (*CALL-L* o *Canadian Academic Law Libraries List*), una lista que se refiere a la información y al derecho (*COM-LAW-L* Computers y la Educación Legal), mantenida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberta, y la lista *JURINET-L* instalada por el Centro de Investigación en Derecho Público para anunciar las publicaciones de las decisiones de la Suprema Corte de Canadá sobre sus servicios de información pública.⁷

En otras de estas listas especializadas para el derecho se encontrará una serie de listas de interés más general. Algunas de ellas contienen miles de suscriptores. Por ejemplo, la lista *TOPTEN* (David Letterman's Top-10) comprende 27,212, la lista *INDIA-D* (*The India News & Discussion*) 19,960, la lista *CNDPSU-L* (*China New Digets*) 10,300. En efecto, entre las 40 listas más populares, una docena se interesa a la difusión de noticias relativas a China. Estas listas crean espacios democráticos muy amplios que no se detienen en las fronteras nacionales. Esta desaparición de barreras interestatales tiene el mérito de contribuir a abortar censura, no sin crear controversias. Simplemente, recordemos la existencia de la lista que recientemente se puso en circulación para dar a conocer la informaron disponible en Estados Unidos sobre el asunto Homulka, que era el objeto en Canadá de un interdicto de publicación.

Las listas de distribución de la *internet* juegan diferentes papeles. Algunas sólo se utilizan como apartados de información sin permitir intercambio. Es el caso, por ejemplo, de la lista *JURINET-L*. Sus suscriptores sólo reciben la información que difunde su gestor, el Centre de Recherche de Droit Public. Otras tienden a algo más, a permitir la discusión y la ayuda mutua, como la lista *TEKNOIDES*. Cada día los suscriptores de

7 Se puede suscribirse a estas listas: para *JURINET-L* (lista moderada del CRDP) envíe a "listsproc@cc.umontreal.ca" el mensaje "suscribe juriNet-L su nombre", por *CALL-L* (Canadian Academic Law Libraries list) envíe a "listserv@unb.ca" el mensaje "subscribe listser@vm.ucs.ualberta.ca" el mensaje "subscribe comlaw-L su nombre". En esos mensajes "su nombre" debe ser reemplazado por su verdadero nombre.

esta lista ponen a la atención de sus colegas ciertos problemas técnicos a los que ellos se enfrentan, y es muy raro que en el seno de 600 suscriptores no se encuentre a uno o varios que propongan una solución. Otras listas también prevén la discusión, pero en el seno de un grupo de suscriptores restringidos aceptados por sus gestores; aquí se habla de listas arbitradas. La lista *LAWDEANS-L* es de este tipo; ella está reservada a los directores de las diferentes facultades de derecho. Una última fórmula debe ser otra vez mencionada, este mecanismo de lista, arbitrada o no, es frecuentemente utilizado para la realización de conferencias electrónicas. En este caso, un moderador dirige la discusión y regularmente se preparan síntesis para beneficio de los participantes.

Colectivamente, las listas constituyen una de las mejores vías de intercambio de información sobre la *internet*. Los contactos que ellas permiten suscitan la emergencia de comunidades. En efecto, habitualmente se viene a conocer suficientemente bien a los individuos que aprecian o detestan la toma de posiciones. Frecuentemente, después de estar asociados electrónicamente, durante un cierto tiempo, dos participantes de una lista escogen entrar en contacto directamente, por sus direcciones electrónicas personales, más que por vía de la lista común, y de esa manera se establecen nuevos contactos privilegiados.

Sin embargo, la utilización de una lista exige la suscripción, y para algunos eso constituye su desventaja. En efecto, es mucho más interesante parar la oreja ocasionalmente en una discusión, que comprometerse. Los *Usenet News*, el parloteo electrónico público de la *internet*, juega ese papel complementario.

C. *Los Usenet News*

Después del correo electrónico y las listas de distribución, las *News* constituyen el tercer modo importante de comunicación sobre la *internet*. Las listas y los grupos de *News* tienen muchos puntos comunes. En los dos casos se trata de medios de comunicación pública y colectiva por oposición al correo electrónico más privado e individual. Como las listas, los grupos de *News* están estructurados alrededor de las materias particulares que constituyen el punto de atención del intercambio. Como las listas, aunque probablemente en menor medida, los grupos de *News* favorecen la creación de comunidades de interés. Sin embargo, estos mecanismos de comunicación se distinguen en que los grupos de *News* se comparan a parloteos públicos o a las páginas de lectores de un gran

diario, mientras que las listas de distribución se parecen a las páginas de boletines de una asociación. En otros términos, los grupos de *News* están allí y todos tienen libertad de ocurrir sin haberse suscrito.

La consulta de *News* se realiza con la ayuda de programas especializados que se encargan de contactar el servidor de *News* y de presentar los diversos mensajes para el usuario. La mayoría de estos programas están equipados de mecanismos para ayudar a la consulta de *News*. Hay miles de grupos de *News* diferentes. En muchos de estos grupos se puede tener muchas decenas de mensajes por día. Es por eso que los *software* de consulta de los *News* habitualmente son capaces de administrar para el usuario la lista de grupos que le interesan. Estos *software* también pueden retener el punto de lectura, de tal manera que a la siguiente vez que el usuario consulte las *News* podrá retomarlo en donde se quedó. Notemos, finalmente que si se consulta un mensaje hay posibilidad de responder. En efecto, no importa que se escriba en las *News*, los nuevos artículos son emitidos a todos lados en donde se distribuye ese grupo.

Los grupos de *News* están estructurados jerárquicamente. Por ejemplo, ellos se reagrupan según si pertenecen a la informática (*COMP*), a la difusión de informaciones (*NEWS*), a las ciencias (*SCI*), a las cuestiones sociales (*SOC*). Puede tratarse de lugares de intercambio de carácter menos estructurado (*TALK*) o francamente, de espacios lúdicos (*REC*). Cada una de estas grandes categorías se subdivide en muchos niveles. Por ejemplo, los grupos relativos a la informática se contienen según sea el interés, a diversos tipos de computadoras (*COMP.SYS*), a diferentes lenguajes informáticos (*COMP.LANG*) a organizaciones informáticas (*COMP.ORG*) u otras. A su vez, cada una de estas secciones se divide; por ejemplo la sección (*COMP.SYS*) se separa en (*COMP.SYS.MAC*), (*COMP.SYS.IBM*), (*COMP.SYS.HP*), etcétera. Las subsecciones (*COMP.SYS.IBM*) se dividen a su vez en 36 grupos particulares. Se entenderá que estos grupos pueden ser muy específicos.

Los mensajes de diversos grupos de *News* circulan por medio de una transferencia de un servidor de *News* al otro. Los mismos servidores permiten a los usuarios que ellos se sirvan consultar los mensajes de los grupos *News*. Las grandes jerarquías de *News* mencionadas anteriormente son ampliamente distribuidas y fácilmente accesibles. Sin embargo, las otras jerarquías, ya sea porque son de interés local o son consideradas menos esenciales al funcionamiento de las organizaciones que forman el *internet*, tienen una influencia menos limitada. Por ejemplo, existen jerar-

quías de *News* universitarias, regionales, y de acuerdo con su jerarquía no son distribuidas a través del mundo. Otras jerarquías no son distribuidas en todos lados en razón a la naturaleza controversial de su contenido. Es notable el caso de la inmensa jerarquía ALT que, más abierto que la jerarquía tradicional mencionada anteriormente, reagrupa muchos miles de grupos de *News*, en cuyo seno se mezclan grupos de un gran interés científico y social, pero también grupos completamente “bruscos”, entre otros, de mal gusto o pornográficos.⁸

Ya que los grupos de *News* no son estáticos, sucede frecuentemente que algunas preguntas elementales son hechas de manera repetitiva. Frente a lo cual, los participantes de numerosos grupos de *News* han desarrollado, progresivamente, documentos de información que contienen respuestas a las cuestiones más frecuentes. Estos documentos han tomado el nombre de *FAQ* (*Frequently Asked Questions*). Poco a poco, actualmente, se encuentran tales *FAQs* en todos los temas imaginables. Colectivamente, estas *FAQs* se pueden ver como una enciclopedia viva. En efecto, para quien accede *internet*, estas *FAQs* constituyen un excelente punto de partida para toda investigación sobre la red. A fin de encontrar respuesta a sus interrogantes, el usuario descubrirá, en esas *FAQs*, la lista de lugares documentales de la *internet*, importantes para lo que le interesa.

2. La internet como fuente de documentación

Con el transcurso de los años, el *internet* poco a poco ha llegado a ser una red indispensable en la investigación documental. Estos fondos documentales públicos han comenzado a constituirse en la *internet* en el curso de la segunda mitad de los años ochenta. Actualmente, la *internet* ya es un lugar privilegiado de intercambio para numerosas comunidades científicas. Los investigadores están dotados de listas de distribución y de grupos de *News* y el contenido de esos intercambios está ya numerado y disponible con un apoyo informático, lo cual permite archivarlos fácilmente. Aún más, un protocolo de transferencia de ficheros, el *File Transfer Protocol* (*FTP*), podría servir para hacer accesible estos diversos archivos. Es-

8 A pesar de que una parte baja de la información que se encuentra en *internet* es del tipo que puede prestarse a controversias, el fenómeno ya no es marginal. Según Kadie, los lectores combinados de los grupos ALT.SEX serían 350,000 lectores. Ver Kadie, Karl M., *Sex, Censorship and the internet*, disponible en la dirección: “<http://www.eff.org/CAF/cafiuc.html#Outline>”.

tos sitios de archivos *FTP* son los ancestros de inmensos recursos documentales que actualmente nos encontramos en la *internet*.

En los siguientes párrafos veremos los diversos tipos de servicios actualmente utilizados para publicar los conjuntos documentales sobre la *internet*. Ilustraremos estos servicios con la ayuda de ejemplos tomados del mundo jurídico. Al respecto, veremos los sitios *FTP* y los servicios *TELNET*. Después, pasaremos a los protocolos más modernos, aquellos que han transformado recientemente la *internet*, los servidores *Gopher* y el *World-Wide Web* (WWW).

A. Los servidores *FTP* anónimos

El protocolo *FTP* pertenece a la familia *TCP/IP*. Como su nombre lo sugiere, los *software FTP* permiten la transferencia de ficheros entre dos computadoras dotadas de dirección *internet*. En principio, el establecimiento de una conexión *FTP* exige que el iniciador de la conexión disponga de un contador de usuarios sobre la máquina donde él se desea conectar y recuperar los ficheros. En efecto, el protocolo se concibió inicialmente para permitir la transferencia de ficheros privados. De cualquiera manera, en el transcurso de los años ochenta, muchos administradores de sitios *internet* comenzaron a utilizar más el protocolo *FTP*, en particular, para instalar servicios públicos de archivos. Para hacerlo, los servidores *FTP* han estado arreglados para aceptar todas las demandas de conexión, de donde vengan, a condición de que el usuario, al demandar la conexión, utilice un nombre de usuario convenido *anónimo*.⁹ Para estas conexiones, es permisible a los gestores del sitio *FTP* anónimos restringir los privilegios del usuario anónimo a intercambiar los ficheros acumulados en el repertorio específico.

El proyecto Hermes, uno de los primeros proyectos de difusión de información jurídica sobre la *internet*, utilizó y utiliza otra vez la tecnología de conexión *FTP* anónimos.¹⁰ El estado de California utiliza la misma técnica para difundir ampliamente sus códigos y sus leyes.¹¹ La puesta en

9 Al usar un servidor *FTP* anónimo, el protocolo requiere, después de haber procurado el nombre anónimo, que se inscriba la propia dirección electrónica como letra de pase.

10 Se puede consultar el sitio *FTP* de la Case Western Reserve University en donde se encuentran las recientes decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos en la siguiente dirección: "FTP://ftp.cwru.edu/hermes".

11 La ley AB 1624 (Chapter 1235/Statutes of 1993) obliga al estado a poner la legislación (en un formato electrónico accesible) a disposición de la más grande red electrónica pública, es decir, la *internet*. Se puede acceder a ese sitio *FTP* de California en la dirección: "ftp://leginfo.public.ca.gov/".

marcha de los servidores *FTP* que aceptan las conexiones anónimas es siempre una solución interesante, ya que es la que le cuesta menos trabajo al difusor. Sin embargo, poco a poco este enfoque se ha abandonado en beneficio de las técnicas más recientes de tipo Gopher y WWW. Las razones de este progresivo abandono del enfoque *FTP* son: los servidores *FTP* están completamente desprovistos de mecanismos de referencia, y la información sólo se presenta por el nombre del fichero en donde reside. En consecuencia, los servidores *FTP* son sistemas documentales extremadamente rudimentarios.¹² Al respecto, notemos que es posible concebir vitrinas que utilizan otras tecnologías, como la de los servidores WWW para ofrecer un acceso simplificado a la información que se encuentre en un servidor *FTP*. El Legal Information Institute de la Universidad de Cornell ha concebido una ventana WWW que permite tener acceso a las decisiones de la Suprema Corte estadounidense que reside sobre un servidor *FTP* en Case Western Reserve University. Un ventana de ese mismo tipo ha sido desarrollada por los *Codes* californianos.¹³

B. *Los servicios Telnet*

El protocolo *Telnet* data de la misma época que el protocolo *FTP*. Se trata de uno de los primeros servicios ofrecidos por *internet*. Tanto como el protocolo *FTP* como el que permite el correo electrónico (*SMTP*), él constituye una de las piezas esenciales para permitir que se comparta los recursos informáticos distantes. Sólo recientemente *Telnet* ha sido utilizado con fines de difundir la información.

El protocolo *Telnet* permite enlazarse a una computadora distante y utilizarla. De cierta manera, el protocolo *FTP* permite también enlazarse a una computadora ausente, pero la conexión *FTP* sólo permite la transferencia de ficheros, en tanto que la establecida con *Telnet* permite utilizar la computadora distante como si estuviera instalada a su consola.

12 El único mecanismo de referencia disponible para los servidores *FTP*, desde hace tiempo, es *ARCHI*. Las bases *ARCHI* pueden ser consultadas para referirse a un servidor *FTP* o a un repertorio sobre un servidor. Sin embargo, lo que está indexado con *ARCHI*, no es el contenido de un fichero sino su título. Para consultar el servidor *ARCHI* de la *UQAM* (Universidad de Quebec en Montreal, nota del traductor) se utiliza la dirección: "telnet://archie.uqam.ca".

13 La ventana a las decisiones de la Suprema Corte norteamericana puede ser consultada en la dirección: "http://www.law.cornell.edu:80/supct.table.html". Ken Shirriff (shirriff@cs.Berkeley.EDU) ha desarrollado la ventana para los códigos californianos. Su sistema puede ser consultado en el lugar de la Indiana Law School en la siguiente dirección: "http://www.law.indiana.edu/codes/ca/codes.html".

Para la clientela jurídica de la *internet*, el protocolo *Telnet* se utiliza de tres maneras. En principio, permite consultar los catálogos de las grandes bibliotecas universitarias a distancia. En particular, los catálogos de todas las bibliotecas universitarias canadienses y estadounidenses son accesibles por *Telnet*.¹⁴

En segundo lugar, el protocolo *Telnet* permite atrapar por *internet* los grandes bancos de información como el *Westlaw*, *Lexis* y *QuickLaw*. Estas empresas comerciales, que ya ofrecen servicios de información accesible por las redes públicas de tipo *DATAPAC*, recientemente han decidido permitir el acceso por *Telnet* a partir de *internet*. En consecuencia, es posible ahora acceder a los servicios de *QuickLaw* en *internet*.¹⁵

Las conexiones *Telnet*, igualmente, son interesantes para los teletrabajos. Si una empresa dispone de servidores que acepten las conexiones *Telnet*, es posible de enlazarse, a cuenta del usuario, no importando cuántos millones de computadoras estén agregadas a la *internet*. Por ejemplo, en un congreso en San Francisco, un usuario puede acceder a su computadora de Montreal para consultar su correo electrónico y sus archivos.

Los servicios hasta aquí vistos, el correo electrónico, los servicios *FTP* y los servicios *Telnet*, tienen la misma edad de la *internet*, es decir, cerca de veinticinco años. Estos servicios estaban concebidos en función de los primeros usuarios de la *internet*: los investigadores, y no es sino hasta recientemente cuando han sido desviados de su uso inicial para establecer servicios de difusión. Totalmente al contrario, los servicios que nos resta por describir aparecieron en los últimos años y ellos han sido concebidos desde sus orígenes en función de amplias clientelas sin formación técnica. Por lo tanto, no es sorprendente que se hayan impuesto muy rápidamente.

Los servicios *Gopher* y *World-Wide* han transformado la *internet*. De un universo relativamente complejo para el usuario, se ha convertido en un ambiente cordial, agradable para el viajero. Por lo tanto, ahora mi-

14 Las direcciones de las bibliotecas de las universidades quebequenses son las siguientes: La Universidad de Montreal: "telnet://public@atrium.bib.umontreal.ca:23/", la Universidad de Laval: "telnet://ariane@ariane.ulaval.ca:23/", la Universidad de Sherbrooke: "telnet://qsheru@catalo.biblio.usher.ca:23/", la Universidad de McGill: "telnet://muse@mvs.emgill.ca:23/" y la Universidad de Québec en Montreal: "telnet://sigird.uqam.ca:23/".

15 Sin embargo, notemos que el modo de utilización de los servicios de *QuickLaw* no cambia; cuando la computadora de *QuickLaw* responde, el usuario debe proporcionar su nombre y la palabra de acceso que *QuickLaw* le ha dado. La facturación de los servicios utilizados se hace de la misma manera, como si hubiera utilizado los medios tradicionales de acceso.

lones de usuarios sin formación técnica, hasta ahora ajenos a las redes informáticas, pueden unirse a la *internet*.

C. Los servidores Gopher

El protocolo *Gopher* ha sido desarrollado por la Universidad de Minnesota para servir de sistema de información a la comunidad universitaria local. Como el protocolo *FTP*, al que reemplaza, *Gopher* es un protocolo que permite transferir ficheros, y siempre, como el *FTP*, se compone de un *software* cliente, para el usuario, y de un *software* servidor, para el difusor de la información, pero todo lo demás cambia.

En principio, ya que los servidores *FTP* no ofrecen el acceso más que a los ficheros binarios, en los cuales no se puede ver el contenido hasta que se reciban en su máquina propia y a condición de disponer de *software* de lectura apropiada, los servidores *Gopher* hacen accesibles una gran variedad de tipos de ficheros, los cuales, la mayor parte, pueden ser consultados sin que ellos hayan sido telecargados. Entre los tipos de ficheros que manejan los *software Gopher* es necesario mencionar los formatos frecuentemente utilizados por los *software* de microcomputadoras, como *Ms-word* y *WordPerfect*, los ficheros texto (ASCII), las líneas hacia otros servicios sobre *internet* (*Gopher*, *FTP*, *Usenet News* y *Telnet*) y diversos formatos gráficos. Después de que el protocolo *Gopher* ha sido disponible en *internet*, los *software* invitados han aparecido para todos los tipos de computadoras imaginables.

A diferencia de los anteriores sistemas de acceso a la información, la utilización del sistema *Gopher* es muy simple. Desde sus orígenes, el *software Gopher* presenta al usuario una lista de elementos que corresponden a aquellos ofrecidos por un servidor *Gopher* predeterminado. Este servidor de inicio puede ser cambiado en todo momento, para corresponder a los intereses del usuario. El servidor de inicio no siempre tiene mucha importancia, ya que, como lo veremos, es extremadamente fácil pasearse, es decir, pasar de un servidor a otro. Para el resto, la utilización de un *software Gopher* exige únicamente que se haga la selección dentro de los menús que se nos propone. La selección efectuada puede conducir a un nuevo menú, más específico, o mostrar el contenido de los elementos escogidos en la pantalla. El usuario jamás debe proporcionar una dirección o un nombre de fichero.

Este funcionamiento por menús junto a la variedad de elementos usados por los *software Gopher* ha creado posibilidades de navegación completamente nuevas en la *internet*. En principio, los elementos del menú presentados por el *software Gopher* pueden corresponder a los servidores situados en todo el mundo, sin importar dónde. La selección de uno de estos elementos hará que el *software Gopher* del usuario envíe un mensaje a un servidor determinado. Éste, en respuesta, enviará una lista de los elementos de su menú de acceso. El usuario podrá escoger entre ellos a aquel que lo lleve a consultar un fichero, a acceder a un submenú o enlazarse con un tercer servidor, etcétera. Como el usuario no conoce con anticipación las direcciones de *internet*, puede dejarse guiar por las líneas que se le proponen, recorrer el mundo y acumular en el camino los ficheros que le interesan. Nada comparable era posible antes de la aparición del *software Gopher*. Para utilizar los servidores *FTP*, el usuario debería conocer el nombre de los ficheros que le interesaban y la dirección de los servidores donde estos ficheros residen.

Además, al igual que los sitios *FTP*, los servidores *Telnet*, los servidores de *News*, pueden ser propuestos como elementos para un servidor *Gopher*, el cual facilita la integración de una buena parte de los servicios disponibles sobre la *internet*, en un ambiente único. Además, es factible dotar a los servidores *Gopher* con mecanismos de localización. En efecto, en 1992, al mismo tiempo que aparecía el protocolo *Gopher*, se propuso otro protocolo de distribución de información, *WAIS*, dotado de mecanismos de localización. Por primera vez, en *internet*, un mecanismo de indexación excedería la sola indexación de los nombres de los ficheros. Actualmente, queda poca cosa de *WAIS* como sistema de información, pero los mecanismos de indexación que posee son ahora, más que nunca, utilizados para permitir la localización dentro del ambiente *Gopher* y *WWW*. La combinación de *Gopher* y de *WAIS* permite al usuario formular solicitudes ajustadas al contenido de los ficheros. Para la difusión de la documentación jurídica en *internet*, la llegada de estos protocolos de distribución y de indexación ha tenido una gran importancia. Los sitios difíciles de utilización, como el servidor *FTP* de la Case Western Reserve University cedieron su lugar a una nueva generación de servidor documental como el que instaló la Cornell Law School.

Ahora bien, si tomamos en cuenta las ventajas que hemos venido enumerando, no nos sorprenderá el crecimiento de servidores *Gopher*, que ha sido notable. En dos años, más de tres mil servidores han sido instalados en

casi todo los lugares imaginables. En particular, un gran número de servidores han sido instalados en el dominio jurídico. La Cornell Law School ha sido la primera en hacerlo. A ella le siguieron la Indiana Law School, Villanova Law School y algunas otras; en Canadá, el Centre de Recherche en Droit. Actualmente, se cuenta con varios cientos de servidores *Gopher* especializados en materia jurídica. Sin embargo, a pesar de que no ha habido servidores *Gopher* francamente abandonados, la tendencia es a no seguir invirtiendo en la instalación de ellos. La mayoría de *speakers* activos en el dominio estiman que la tecnología *World Wide Web* (*WWW*) es ampliamente superior, y en este lado se han logrado los desarrollos más importantes.

D. *Los servidores World-Wide Web (WWW)*

A sólo dos años de su aparición, cuando los servicios de tipo *Gopher* comenzaron a ser ampliamente disponibles y conocidos, su crecimiento fue reemplazado por una tecnología que se consideró superior: los servicios de tipo *World Wide Web*.¹⁶ Desarrollado en el Conseil European pour la Recherche Nucleaire (CERN) por un equipo dirigido por Tim Berners-Lee, el protocolo *WWW* tenía por objetivo inicial permitir a los físicos diseminados en diferentes laboratorios, intercambiar información.¹⁷ Muy rápidamente se evidenció que la tecnología desarrollada permitiría no solamente la distribución y el intercambio de los trabajos relacionados con la física, sino que también la de cualquier documento numerable.

Para el usuario, *WWW* contiene dos innovaciones capitales. En primer lugar, los documentos difundidos cuentan con conexiones hipertextos.¹⁸ Así, es posible viajar a través de inmensos conjuntos documentales diseminados en cualquier lado del mundo, aunque directamente interrelacionados. La segunda característica de los servidores *WWW* es probablemente aquella que juega el papel más importante para transformar la *in-*

16 Los servicios *WWW* se basan en tres nuevos estándares o protocolos. El protocolo *HTTP* (*Hypertext Transport Protocol*) permite la comunicación con los servidores *World Wide Web*. Un segundo protocolo permite unificar el "enviador" de diferentes recursos de la *internet*, se trata del formato URL (*Uniform Resource Locator*). Finalmente, el lenguaje descriptivo de los documentos *HTML* permite la concepción de páginas con una rica tipografía, y, aún más importante, de conexiones con hipertextos. Ver la nota 29.

17 Se encontrará una buena descripción del *World-Wide Web* en: Berners-Lee, *et al.*, Tim, *The World-Wide Web*, *CACM*, 37(8), agosto, 1994, pp. 76-82.

18 Una conexión hipertexto permite a un usuario saltar a otro punto de un texto, o de un conjunto documental, al activar un término marcado, por ejemplo el *click* con un "ratón".

ternet en fenómeno de masas. Los servidores *WWW* vierten su contenido en páginas provistas de gráficas. Diseñadores profesionales y aficionados talentosos han concebido sitios de formación, los cuales han materializado, como nunca antes, la riqueza del contenido disponible en la *internet*.¹⁹ Globalmente, estas características, junto con aquellas relacionadas con los servidores *GOPHER*, cuya arquitectura cliente-servidor y la abundancia de programas *software* gratuitos o poco costosos, han transformado profundamente la *internet*. De una red que reservaba sus miles de recursos a los técnicos especializados o a los apasionados de la informática, en dos años hemos pasado a una red que todos, aun aquellos que no tienen conocimiento de la informática, pueden utilizar. El crecimiento de los servicios *WWW* ha sido determinante (ver figura 1). Aparecida a fines de 1992, la tecnología de los servidores *WWW* ha sido utilizada para la instalación de 300 servidores a principios del 1994. Seis meses más tarde, se contaba con más de 3,000 y se adicionan más de una docena por día. Según pronósticos habrá cerca de 30,000 para el verano de 1995. Actualmente, en febrero de 1995, cerca de 200 nuevos servicios y servidores se agregan a *Web*.

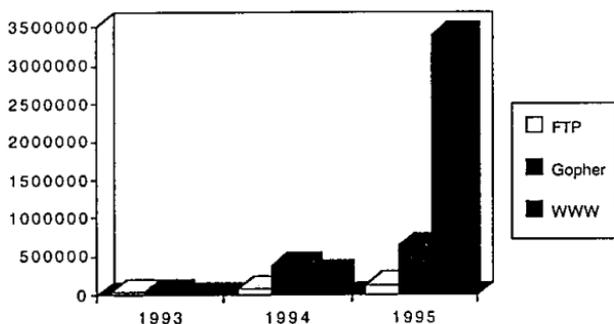


Figura 1: El crecimiento del número de megaoctets transportados sobre la NSFNET, según el tipo de información para febrero de 1993, 1994, 1995.²⁰

¹⁹ NCSA *Mosaic* es el *software* que ha hecho posible descubrir el *World-Wide Web* y la *internet* por el gran público. El fue uno de los primeros que permitieron la utilización del protocolo *HTTP* sobre las computadoras comunes. Este *software* ha tenido tal éxito, ha sido el objeto de tal entusiasmo, que aun cuando haya sido rebasado por *software* más eficaces, todavía se designa frecuentemente al conjunto de la tecnología *WWW* con el nombre de *Mosaic*.

²⁰ NSFNET Traffic Distribution Highlights 1993, 1994, 1995. Disponible en la dirección: "gopher://nic.merit.edu:7043/11/statistics/nsfnet".

Una buena manera de mostrar la riqueza de los servicios que aparecieron en la *Web*, es sin duda describir rápidamente dos de esos sitios que guardan un interés particular para los juristas canadienses. Nos referimos a la Cornell Law School y Centre de Recherche en Droit Public de la Universidad de Montreal. Para el resto será suficiente mencionar ciertos índices que contienen los recursos de *internet*. Pero previamente nos referiremos en forma breve al tercer tipo de utilización de la *internet*, su uso comercial, en particular para las empresas jurídicas.

3. *La llegada de las empresas jurídicas a la internet*

La *internet*, poco a poco, ha llegado a ser un lugar en donde los juristas pueden y deben visitar, particularmente si tienen ambiciones nacionales o internacionales. El establecimiento de interconexiones para el correo electrónico es el primer paso en esa dirección; sin embargo, hay otras posibilidades, como la instalación de vitrinas electrónicas de tipo *World-Wide Web* (WWW) para presentar su empresa y sus servicios. Las oficinas estadounidenses *Venable, Baetjer, Howard and Civiletti* y *Pepper and Corrazzini* han sido las primeras en instalar dichas vitrinas.²¹ Actualmente, hay cerca de cuarenta servidores WWW que presentan los servicios de las grandes oficinas, en general estadounidenses.²² En este contexto, no es sorprendente que ciertas grandes oficinas de Montreal prevean hacer lo mismo.

La utilización comercial de la *internet* irá creciendo en la medida en que esta inmensa red tome el papel de autopista de la información pública. No es difícil prever que, apenas en algunos años, los servicios jurídicos serán consultados por medio de la *internet* como ya sucede para las universidades.

IV. LOS RECURSOS EN DERECHO EN INTERNET

1. *Los servidores de información de las facultades de derecho*

Dos profesores de la Cornell Law School, Peter Martin y Tom Bruce, han sido los primeros en avizorar la importancia de la *internet* para la di-

21 Venable, Baetjer y Howard tienen su dirección en: "<http://venble.com/vbh.htm>" y Civiletti, Pepper and Corrazzini se encuentran en: "<http://www.commlaw.com/pepper/>".

22 Se puede encontrar una lista al día de las oficinas en *internet*, en la dirección: "<http://www.law.indiana.edu/law/lawother.html>".

fusión de la información jurídica. En 1992 ellos se propusieron instalar servidores *GOPHER* y *WWW* para la comunidad jurídica. A partir de ese momento, los servidores de información jurídica de la Cornell Law School ocupan un lugar privilegiado en el ciberespacio; ellos son los modelos y la inspiración de otros proyectos similares. Sus servidores ofrecen actualmente la colección más completa de documentos jurídicos en el medio universitario.

La Cornell Law School ofrece el acceso a una gran variedad de documentos jurídicos. En el plano de las decisiones judiciales, ofrece un acceso de tipo hipertexto a las decisiones recientes de la Suprema Corte de Estados Unidos, así como de la Corte de Apelación de Nueva York. Por lo que se refiere a los textos legislativos, da el acceso a todos los códigos de Estados Unidos y a una amplia colección de textos legislativos estadounidenses o de organismos internacionales en propiedad intelectual. Ocuparíamos mucho tiempo en la enumeración de los recursos disponibles. Para los fines de este trabajo, nos limitamos a invitar al lector a consultar los amplios índices del Legal Information Institute de la Cornell Law School que están formados para clasificar el derecho por materias²³ y por tipo de fuentes.²⁴

De manera similar, como sucede con los colegas de la Universidad de Cornell, un equipo del Centre de Recherche et Droit Civil ha tomado la iniciativa, a inicios de 1993, de desarrollar los servicios jurídicos en la *internet* para la comunidad jurídica canadiense. Los servidores *FTP*, *GOPHER* y *WWW* que han sido instalados en el *CRDP*, ofrecen el acceso a las decisiones recientes de la Suprema Corte de Canadá, a una versión electrónica del Código Civil de Canadá, y a un gran número de otros documentos que interesan a los juristas canadienses.

23 El índice reagrupa el *corpus* documental en *internet* relativo a los campos de derecho estadounidense siguiente: Constitutional Law, Administrative Law, Environmental Law, Disability, Health Law, Intellectual Property, Law Dealing with Technology and Networked Communication, Commercial Law, Families, Feminist Jurisprudence, Criminal Justice, Civil Procedure, Evidence, Legal and Judicial Ethics, Legal Research and Writing, Law of Finance and Business, Tax Law and Sports Law.

24 El índice reagrupa los *corpus* documentales jurídicos en la *internet* organizada, según el tipo de fuente: Foreign and International Law, North America (Canada, Quebec), South America (Peru and Others), Asia (Japanese Legal Material), Europe (Germany, Italy, Northern Ireland, Russia, EC Documents), Africa (South África), International Law, U.S. Law (Federal and State Constitutions, Statutes, Codes and Related Legislative Material, Judicial Opinions (inclusive las recientes decisiones de la Suprema Corte), Administrative Rules, Policies and Procedures, Federal Government Agencies (Information, Reports, Studies), The White House, State Agencies (Information, Reports, Studies), Commentary on Various Fields of Law, Law Library Catalogs.

Sin embargo, no son los únicos que aparecen en *internet* relacionados con el derecho. Actualmente, según la compilación mantenida por la Indiana Law School, se cuenta con no menos de 350 servidores directamente utilizables para la comunidad jurídica en *internet*. Además de los servicios desarrollados por la facultad de derecho, el índice de la Indiana Law School elabora la lista de los servidores (más de 150) instalados por los estados americanos y por 50 servidores del gobierno federal.

En Canadá, la difusión de la documentación jurídica en *internet* es mucho menos avanzada que en la de nuestros vecinos. Hay que constatar que está seriamente obstaculizada por la existencia y el ejercicio efectivo del derecho de autor de la Corona sobre los documentos legislativos y judiciales. Aunque este derecho es objeto de importantes controversias, por el momento es más difícil en Canadá que en Estados Unidos hacer accesible los textos fundamentales de nuestro derecho. Sin embargo, ciertos servicios canadienses ya comienzan a aparecer en *internet*. Además de los servidores del *CRDP* que ya mencionamos, la Universidad de Alberta ha instalado un servidor *WWW*.²⁵

El gobierno federal y muchos organismos federales participan en el proyecto *government accesible (OpenGov)*²⁶ y se encuentran algunas colecciones de textos dignos de interés. Es el caso de la sección desarrollada por la *CRTC*.²⁷ Pero nada comparable con la difusión que hacen nuestros vecinos estadounidenses.

2. Los puntos de partida para la exploración de la internet

Los servidores de información y también los servidores de información jurídica son ya tan numerosos en la *internet* que es difícil enlistarlos, aunque podemos presentar una breve lista de los mejores índices de localización de la información en *internet*. Existe un buen número de índices generales organizados por materias en *internet*. En la primera tabla se presenta una lista breve, lo más completa (ver tabla 1). Una segunda tabla se refiere a la lista de índices generales equipados con mecanismos de localización (ver la tabla 2). Finalmente, en la tercera tabla aparecen algunos de los mejores índices específicos en derecho (ver la tabla 3).

25 La dirección del servidor *www* de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberta es: "<http://gpu.srv.ualberta.ca/~bpoohkay/law.html>".

26 Este servidor puede ser consultado en la dirección: "<http://www.droit.umontreal.ca/open-gov/homef.html>".

27 La dirección del *CTRTC* es: "<http://www.crtc.gc.ca/>".

La “WWW Virtual Library”:

“<http://info.cer.ch/hypertext/DataSources/bySubject/Overview.html>”

La “Online Whole Internet Catalog”: “<http://www.digital.com/gnn/wic/>”
 el proyecto “Distributedly Administered Categorical List Of Documents (DA-CLOD)”: “<http://schiller.wustl.edu/DACLOD/dacloclod?tree=categories>”

El “Globewide Network Academy”:

“<http://sturgeon.mit.edu:8001/uu-nna/meta-library/index.html>”

Tabla 1: índice de interés general.

Le meilleur entre tous: “Lycos - The Catalog of the Internet”:<http://lycos.cs.cmu.edu/>

CUI W3 Catalog: <http://cuiwww.unige.ch/w3catalogIndex> en droit:

EINet Galaxy:

<http://www.einet.net/galaxy.html> (Éste índice contiene mecanismos de referencia)

Planet Earth Home Page:

<http://godric.nosc.mil/planet-earth/library.html> (Éste índice contiene mecanismos de referencia)

Yahoo - A Guide to WWW: <http://www.yahoo.com/>

Information Bank WWW : <http://www.clark.net/pub/global/front.html>

Tabla 2: índice de interés general con mecanismo de localización

The WWW Virtual Library - Law maintenu par l’Indiana Law School:

<http://www.law.indiana.edu/law/lawindex.html>

THE SEAMLESS WEBSITE: <http://seamless.com>

Cornell Law School

Index par sujets en droit american: <http://www.law.cornell.edu/tropical.html>

Index par types de source: <http://www.law.cornell.edu/source.html>

The Legal Domain Network : <http://www.kentlaw.edu/lawnet/lawnet.html>

The University of Waikato (NZ), School of Law : <http://www2.waikato.ac.nz/law/lawrelated.html>

Emory University School of Law : <http://law.emory.edu/LAW/refdesk/intl.html>

Tabla 3: índice de servidores jurídicos en Internet

V. CONCLUSIONES

Así vistos diversos proyectos de autopista de información, lo menos que se puede hacer es pasear, explorarlos, y visitarlos. La *internet*, lejos de ser un proyecto prometedor e incierto, es ya una realidad, y sería malo posponer por largo tiempo el momento de abordarlo. Actualmente la *internet* une millones de computadoras y de usuarios, decenas de miles de servidores de información. La lista impresionante de estas múltiples dimensiones podría continuarse. Aquí, una conclusión se impone: el cyberespacio existe.

El interés real, inmediato, para la comunidad jurídica, es también irrefutable. Para aquel que se interese en la propiedad intelectual, objeto de la presente conferencia, la *internet* es el lugar donde se discuten las cuestiones actuales. Para estar en condiciones de fijar las reglas del mundo virtual en donde se establecen estas nuevas cuestiones jurídicas, es necesario conocerlo, y para ello es necesario acceder a su ambiente electrónico.

Además, las autopistas de la información transformarán el mundo de la circulación de la información en la sociedad canadiense. Las profesiones jurídicas, que dependen del acceso a la información, serán particularmente afectadas. Muchas realidades incuestionables de la vida moderna (pensemos por ejemplo en la contaminación industrial), han creado una cierta suspicacia en relación con las nuevas tecnologías. Sin embargo, frecuentemente es posible estructurar y orientar el cambio tecnológico hacia nuestros objetivos, para mejorar nuestras condiciones en lo que se refiere a los planos médico, social y político. En relación con el proyecto de la autopista de la información, las profesiones jurídicas han tenido la posibilidad de influir, y si se toman las disposiciones adecuadas, este nuevo medio ambiente electrónico puede contribuir a mejorar las sociedades canadienses quebequenses. Algunos beneficios concretos están al alcance de la mano.

En principio, la autopista de la información tiene el potencial de aumentar considerablemente el acceso a la información jurídica. Los recientes desarrollos en Estados Unidos estimulan fuertemente este punto de vista. Nuevos servicios, difícilmente imaginables hace apenas algunos años, han sido instalados para hacer más accesibles que nunca sus procesos políticos, legislativos y administrativos. Los servidores gratuitos han sido instalados por casi todas las grandes agencias federales estadounidenses. Los costos de administración de la justicia, la producción de los

servicios jurídicos serán abatidos por esta circulación más rápida y eficaz de la información jurídica. ¿Qué pasará en Canadá y en Quebec? ¿Nuestros gobiernos crearán las nuevas posibilidades de información jurídica para permitir un acceso efectivo a las leyes, reglamentos y a las decisiones judiciales? Sólo la comunidad jurídica puede intervenir para orientar los cambios a esta dirección.

El mundo electrónico que se está formando tendrá otros impactos en la vida jurídica. Dentro de poco será posible intercambiar electrónicamente, instantánea y cotidianamente, los documentos de los procesos legales. Cuando los empleados en los tribunales, los despachos de abogados, las empresas, y aun los ciudadanos tengan acceso al ambiente electrónico, podremos verdaderamente hablar de intercambio de documentos jurídicos informativos o de EDI jurídico. Esta perspectiva no es lejana. Todos los planes actuales de desarrollo de la autopista de la información prevén esta globalización de los intercambios electrónicos hacia el fin del siglo. Las profesiones de derecho deben, sin demora, aprovechar estas posibilidades. Además, es más importante la globalización del mercado de servicios jurídicos a nivel norteamericano que a nivel mundial. Nuestros juristas deben estar presentes en estas nuevas fronteras económicas que toman la forma de un universo electrónico.

Finalmente, el desarrollo de las autopistas de la información se acompaña de nuevas preocupaciones jurídicas. Aparte de los nuevos retos en propiedad intelectual son importantes otras cuestiones jurídicas que también deben ser consideradas. Por ejemplo, cuando se desdibujan las fronteras ¿cómo serán tratados los derechos y las obligaciones de los que intervienen en el *cyberspace*? ¿Cómo se asegurará la protección de la vida privada? ¿Cuál será el marco de las transacciones realizadas en ese medio ambiente “inmaterial”? Todas esas cuestiones, y otras más, comienzan a ser discutidas. Su respuesta óptima depende de la competencia y la sabiduría colectiva de la comunidad jurídica canadiense. En suma, la autopista de la información puede mejorar nuestras vidas, nuestras prácticas profesionales, pero también puede dañarlas. A nosotros nos toca tomar todo esto en cuenta.

MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL DE MAQUILADORAS A COPRODUCCIÓN BAJO EL TLC

Mónica GAMBRILL*

Nos invitaron para hablar este día de la modernización industrial que, en el contexto del Tratado de Libre Comercio (TLC), representa el principal reto que enfrenta el país. Si se van a solucionar los problemas más sentidos, tales como el desempleo y la creciente pobreza, la distribución cada vez más desigual del ingreso, el desplazamiento del campo de los mono-productores de maíz, la absorción de un millón doscientos mil jóvenes que quieren entrar a la fuerza de trabajo cada año, tiene que ser sobre la base de la modernización industrial, no sólo de la gran industria nacional y extranjera sino sobre todo de las micro, pequeñas y medianas industrias mexicanas. ¿Es posible avanzar en este sentido en el contexto del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la modernización a marcha forzada que exige?

El propósito del TLC no es sólo expandir el tamaño del mercado en el cual compiten empresas de México, Canadá y Estados Unidos sino, sobre todo, acelerar el desarrollo de formas de producción conjunta entre empresas de los tres países miembros. Esta coproducción permite aprovechar las ventajas de cada país, no sólo para racionalizar la producción dentro de la región, sino sobre todo para mejorar la competitividad de los productos regionales y así penetrar nuevos mercados fuera del área de libre comercio norteamericana.

Es importante destacar esta cualidad de cooperación regional para hacer frente a la competencia en el mercado mundial, porque, si no fuera por ello, la suma de beneficios al nivel regional sería cero. Si no fuera por la dimensión cooperativa del TLC y un mercado en expansión, las ganancias de empresarios de un miembro se lograrían sólo a expensas de pérdidas de los demás; la inversión directa en un país implicaría necesariamente

* Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

la cancelación de oportunidades en el lugar de origen del capital; la mejora en la balanza de pagos de un país se podría lograr sólo con el deterioro de los demás socios; los sindicatos estadounidenses tendrían razón al calificar la transferencia de procesos de trabajo a México como un “robo”, ya que implicaría una pérdida neta de empleos para ellos. De hecho, muchas personas ven el TLC así, como un juego “suma-cero” en que los tres países tienen algo que perder.

La situación actual parece confirmar esa interpretación. Para dar nada más un ejemplo de México, 62 por ciento de los microempresarios del sector industrial y comercial dicen que no realizarán cambios importantes en sus operaciones en lo que resta de 1994, lo cual les deja indefensos frente a la creciente competencia; 12 por ciento ya están considerando la posibilidad de cambiar de actividad o de emplearse como asalariados; sólo 11 por ciento ven factible inyectar recursos frescos a sus negocios, y cerca de 10 por ciento adicional piensan conveniente ampliar su línea de productos; finalmente, un porcentaje casi nulo advierte alguna posibilidad de aumentar el número de trabajadores en los próximos meses.¹ Si esto se generalizara al resto de la industria y el comercio, sería desastroso; con apenas 21 por ciento de las industrias dispuestas a hacer la lucha por modernizarse, el país no va a salir de la crisis.

No negamos los costos que la competencia implica, para México y también para Estados Unidos y Canadá; queremos, sin embargo, hablar de las posibilidades de cooperación entre socios del TLC, como una posible solución para algunas de aquellas empresas cuyos productos no pueden enfrentar la competencia, ni siquiera en el mercado nacional, porque ya es parte del mercado mundial. Las empresas grandes saben la importancia de las alianzas estratégicas o *joint-ventures* para enfrentar, conjuntamente con empresas de otros países, las nuevas condiciones de competencia mundial; sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras parecen desconocer esta alternativa que tienen de integrarse en un esquema cooperativo como subcontratistas de procesos industriales para grandes empresas mexicanas, estadounidenses y canadienses.

Un subcontratista es el que utiliza su capacidad instalada (maquinaria, tecnología y mano de obra) para fabricar partes o subensambles u

1 Resultados de una investigación del área de análisis económico de *El Financiero* (basada en datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y datos del Banco Nacional de México sobre la actividad productiva y las utilidades en micronegocios); reportado en *El Financiero*, 15 de abril de 1994.

ofrecer un servicio a alguna empresa contratista; puede hacerlo paralelamente a la elaboración de su propia línea de productos o puede dedicarse por completo a uno o varios contratos de trabajo. Puede empezar con un proceso de ensamble sencillo e ir agregando más valor, mediante procesos más complejos, la incorporación de insumos propios e incluso con innovaciones tecnológicas propias.² La subcontratación es una estrategia para racionalizar la producción, que se hace cada vez más necesaria conforme avance la globalización; actualmente, 85 por ciento de las empresas estadounidenses usa o está pensando en usar algún tipo de servicios de subcontratación.³

Esta práctica se ha extendido al ámbito internacional, por distintas razones. En México, las “maquiladoras” ensamblan componentes extranjeros; lo que aportan al proceso es básicamente mano de obra barata. En los países del sudeste asiático se subcontrata la fabricación de partes y piezas industriales a empresas locales; el proceso no se limita a ensamble, y la mano de obra no es calificada sino que, en algunos casos, se les subcontrata la fabricación del producto entero con todos sus componentes. También, está creciendo la subcontratación de servicios, sencillos o especializados, por el menor costo de la mano de obra, o por el mayor conocimiento técnico y eficiencia del subcontratista.

El librecambismo, sin duda, acelera esta globalización de la producción. Entre menores sean los aranceles, más marcada es la tendencia a transferir producción de Estados Unidos hacia sitios más competitivos, vía inversión extranjera directa o vía subcontratación de servicios productivos con empresas locales. México es un sitio idóneo para todas estas variantes de producción globalizada, por su cercanía a los Estados Unidos, por el bajo costo de su mano de obra, y por la eliminación de aranceles y otras reglas del TLC. También, hace que empresas mexicanas tengan que iniciar el proceso de globalización de su propia producción, mediante la incorporación de insumos importados o la subcontratación de procesos productivos en el extranjero.

Hasta ahora, esta producción global ha crecido en México principalmente mediante la inversión extranjera directa, dentro del programa de la Industria Maquiladora de Exportación (IME), que empezó en 1965; y,

2 Hrzastelj, Antos, “Production Sharing model concept contributing to the globalization of consumer markets”, *Journal of the Flagstaff Institute*, vol. XVI, núm. 1, feb. 1992, pp. 1-28.

3 Resumen de un informe de “The Conference Board”, *El Financiero*, México, 11 de abril de 1994, p. 17.

dentro de la industria nacional, en el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF), el Programa de Importación Temporal para Exportación (PITEX), y posteriormente del Programa para Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que facilitaron la incorporación de insumos extranjeros en los productos mexicanos.

Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez hablan de la convergencia de maquiladoras con la industria nacional que utiliza insumos extranjeros. Calculan que, en 1989, aproximadamente 75 por ciento de las importaciones a México consistían en bienes intermedios, utilizados en el ensamblaje o la manufactura de bienes finales, y 80 por ciento de las exportaciones manufactureras de México provinieron de empresas que participan en programas de importación temporal, como IME, PIF, PITEX, ALTEX y la subcontratación en el programa automotriz. En relación con la industria nacional, estas importaciones temporales de bienes intermedios tienen un valor de 13,000 millones de dólares, equivalente al 22 por ciento del producto interno bruto manufacturero; y, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, representan 40 por ciento de los flujos totales.⁴

Lo que ha faltado desarrollar en México es la producción de estos insumos industriales, mediante la subcontratación de empresas mexicanas por empresas transnacionales o mediante su producción autónoma en empresas locales. ¿Por qué este eslabón productivo está ausente en el caso mexicano, cuando en Asia es lo que más abunda? Se debate mucho sobre los factores que han determinado que la subcontratación internacional se desarrollara de manera tan distinta en México y el sudeste asiático; una de las principales variables es el cambio en la política de comercio exterior, de “sustitución de importaciones”, a libre comercio.⁵

Con el TLC, todas las formas de coproducción van a crecer mucho más, incluyendo la subcontratación de empresas nacionales por empresas transnacionales que ha sido tan lento en desarrollarse hasta ahora. Empresas de capital mexicanas pueden integrarse a la producción global, mediante la exportación indirecta de servicios productivos o insumos industriales a empresas maquiladoras u otras empresas exportadoras, o como exportadores directos de productos subcontratados. Hay una amplísima

4 González-Aréchiga, Bernardo, José Carlos Ramírez y Fanny Aguas Gómez, “Estructura contra estrategia: abasto de insumos nacionales a empresas exportadoras” (comp.), *Subcontratación y empresas transnacionales: apertura y reestructuración en la maquiladora*, México, El Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, 1990, p. 242.

5 Véase, por ejemplo, Gereffi, Gary and Donald Wyman, *Manufacturing, Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia*, Princeton University Press, 1990.

gama de posibles actividades, desde el ensamblaje simple hasta la fabricación de productos de alta tecnología, para producir insumos industriales o productos finales que comercializa por el contratista bajo su marca propia.

La subcontratación de empresas de capital nacional tiene mayor potencial de desarrollo de lo que ha sido en el pasado la típica maquiladora de capital extranjero. La experiencia muestra que, mientras las maquiladoras extranjeras tienden a importar la totalidad de sus insumos industriales, las maquiladoras de capital mexicano subcontratadoras tienden a incorporar más contenido nacional;⁶ además, en la medida en que los gerentes que manejan los procesos técnicos sean mexicanos, es más probable que se dé una efectiva transferencia de tecnología, como acumulación de experiencia que permite la creciente complejidad de los procesos subcontratados, innovaciones tecnológicas en las mismas, y la creciente independencia de la empresa contratista.

Queremos explicar cómo la pequeña y mediana industrias pueden aprovechar las condiciones de libre comercio para desarrollar más esta nueva modalidad productiva. Entraremos en cierto detalle, primero, en algunos aspectos legales de la industria maquiladora, y luego, en las reglas del TLC que norman tanto el funcionamiento de la industria maquiladora como el programa PITEX. Empezamos con algunos antecedentes de la industria maquiladora porque, como fue el primer intento de conformar un esquema de coproducción entre empresas estadounidenses y mexicanas, de alguna manera es el modelo de los demás esquemas globalizados de la producción que vinieron después.

El programa de la industria maquiladora se ha ido conformando con base en tres diferentes decretos, cuya esencia sigue siendo un permiso de importación temporal de insumos industriales con pago diferido de aranceles. Cuando estos insumos retornan al extranjero, la deuda en la aduana se cancela. En el programa mexicano no existe ninguna restricción sobre la naturaleza del proceso productivo a realizarse con estos insumos en la maquiladora, aunque es proteccionista a su modo porque impone barreras arancelarias y no arancelarias a la importación definitiva de los productos de las maquiladoras al mercado nacional.

En el caso de Estados Unidos, al retornar al territorio aduanal estadounidense las partes exportadas temporalmente, sólo se pagan aranceles

6 Wilson, Patricia, "Maquiladoras and Local Linkages: Building Transaction Networks in Guadalajara", *Working Papers of the Graduate Program in Community and Regional Planning*, University of Texas at Austin, March 1990.

sobre el valor agregado en el extranjero; las partes estadounidenses regresan al mercado interno de Estados Unidos libres de gravamen si sólo fueron ensambladas en el extranjero. Bajo la Ley Aduanal de Estados Unidos,⁷ los insumos estadounidenses regresan a su país de origen libres de aranceles sólo si el agente aduanal los puede identificar como las mismas partes y piezas previamente exportados; para que esto ocurra, dichas partes no pueden haber sido transformadas por algún proceso industrial en el extranjero, sino solamente ensambladas. Si las piezas estadounidenses no son reconocibles a simple vista, se cobra el arancel sobre el valor total del producto, incluyendo las partes estadounidenses.

El punto es que la Ley Aduanal estadounidense restringe el proceso técnico de producción en las maquiladoras a simple ensamblaje mediante un arancel de castigo que se cobra en caso de transformación sustancial en el extranjero; aun el arancel más bajo puede constituir una barrera comercial infranqueable si se cobra sobre la totalidad del valor del producto, esto es, sobre el valor agregado en el extranjero más los insumos estadounidenses. Un ejemplo hipotético de cómo funcionaría este arancel de castigo podría ser el siguiente: si el valor total de una remesa de productos electrónicos es de 10.000,000 de dólares, del cual 9.500,000 corresponden a los insumos estadounidenses y 500,000 al valor agregado en México por concepto de la mano de obra, y si el arancel de 3.5 por ciento se cobra sobre el valor total del producto, se pagaría 350,000 pesos en impuestos arancelarios. ¡Esto representa una tasa efectiva de 70 por ciento sobre el valor agregado en México!

Naturalmente, para evitar pagar aranceles sobre los insumos estadounidenses, las maquiladoras se limitan nada más a ensamblarlos, para que puedan regresar a Estados Unidos sin pagar arancel alguno. Si bien este esquema regulatorio de la maquila internacional en Estados Unidos ha permitido una forma incipiente de globalización de la producción, también ha limitado el alcance de la internacionalización de la producción; las fuerzas del mercado, por sí solas y con el tiempo, hubieran trasladado una buena parte de la manufactura básica de Estados Unidos a las zonas de menores costos en el extranjero, pero la legislación estadounidense lo inhibe. Así se explica que después de veinticinco años de existencia, la industria maquiladora sigue siendo esencialmente un servicio administrativo de procesos laborales, no una industria manufacturera.

7 Código 9802.00.80 del USHTS.

Esto cambiará radicalmente bajo el TLC. En el calendario de desgravación de productos que establece el TLC, 81 por ciento de las exportaciones de las maquiladoras mexicanas entran a los Estados Unidos libres de aranceles desde el 1 de enero de 1994, y 7 por ciento adicional ya estaba libre desde antes; sólo 12 por ciento de los productos exportados por las maquiladoras en 1992 tardarán todavía de cinco a diez años en desgravarse completamente en Estados Unidos.⁸ Esto significa que las maquiladoras pueden exportar sus productos a Estados Unidos bajo las preferencias del TLC, sin arancel alguno, si se conforman con las reglas de origen, y sin las restricciones sobre el proceso productivo que significa actualmente operar bajo la Ley Aduanal estadounidense.

Pensamos que esto es muy importante. No se trata de eliminar el ensamble, pero sí de fomentar la transferencia de procesos de manufactura a la industria maquiladora; tendrá efecto semejante en otras empresas nacionales, tipo PITEX, que exportan a Estados Unidos bajo el mismo código aduanal. La manufactura básica es más deseable que el puro ensamble porque requiere de una mano de obra calificada o semicalificada que, a su vez, debería ser mejor remunerada que en las maquiladoras tradicionales que se limitan al trabajo no calificado de ensamble.

Otro posible beneficio de realizar procesos de manufactura en maquiladoras mexicanas es que se acercaría más el sitio de la producción global a los productores nacionales, alejándolo más de sus proveedores tradicionales en Estados Unidos, creando oportunidades para desarrollar nuevas relaciones de subcontratación entre estas empresas transnacionales y empresas nacionales, en las cuales se podría incorporar insumos mexicanos. No estamos sugiriendo que esta meta va a ser realizada fácilmente, por el simple hecho de firmar el TLC. Si jamás se ha podido incorporar más de dos por ciento de contenido nacional en los productos de la industria maquiladora, no podrá cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, en la medida en que se transfiera más producción a México, se incrementan las posibilidades de utilizar insumos del país.

También, la extrema presión que la crisis y la competencia del TLC ejercen sobre los empresarios mexicanos, de cambiar o quebrar, podría

⁸ Estas cifras provienen de una investigación realizada por la autora, con la asistencia técnica de la Lic. Marcela Osnaya del CISAN/UNAM. Están basados en dos fuentes originales: 1) la lista de productos exportados por las maquiladoras durante 1992, proveniente de Banco de México, Departamento de Investigación Económica, con fecha de agosto de 1993, y 2) los anexos de aranceles del TLC para los mismos productos. En el caso de Estados Unidos, se escogió una muestra de productos que representan 50 por ciento del valor total de estas exportaciones.

ser motivo suficiente para hacerles revolucionar sus prácticas tradicionales de producción y forzarles a hacer lo que no han tenido que hacer en el pasado. Ahora, en vez de producir bajos volúmenes con altas ganancias, van a tener que producir grandes volúmenes de productos muy especializados, según estrictas especificaciones técnicas, y entregados “justo a tiempo” a la empresa maquiladora. Implicaría para la industria nacional una reconversión de un régimen de producción a otro totalmente diferente.

El gobierno no puede ayudar a sus empresarios como lo hacía en el pasado, exigiendo a las compañías extranjeras que incorporan una “x” cantidad de insumos nacionales a cambio de su acceso al mercado nacional. Esta política, utilizada en la industria automotriz, farmacéutica y electrónica durante años, ya está prohibida por el TLC. Lo único que el gobierno puede seguir utilizando son programas de fomento de la industria nacional. El mismo programa maquilador, según el nuevo decreto de 1989,⁹ contiene una serie de modalidades legales que sirven para promover la subcontratación entre empresas maquiladoras y empresas mexicanas, de esa manera indirectamente estimulando la incorporación de insumos mexicanos a la producción global. Nos referiremos específicamente a dos nuevas modalidades: la “maquiladora de capacidad ociosa”, que parece más orientada a la empresa mexicana mediana o grande; y la “submaquila”, que parece ser más apropiada para la pequeña o mediana industria.

La “maquiladora por capacidad ociosa” es una empresa normal y una maquiladora al mismo tiempo, que utiliza su capacidad ociosa para subcontratar productos de las empresas maquiladoras. Son las únicas maquiladoras que tienden a utilizar cantidades importantes de insumos nacionales en su producto final,¹⁰ ya que tienen sus propias líneas de producción y una fuerte motivación para venderlo a la parte maquiladora. En cambio, la “submaquila” es una extensión del mismo trabajo que la maquiladora hace rutinariamente; no es un proveedor típico que fabrica un insumo, sino que es una empresa paralela a la maquiladora que desempeña segmentos del mismo trabajo, reintegrándolo al producto final. Los motivos de la submaquila son semejantes a los de la maquila internacional: lograr

9 Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, *Diario Oficial*, 22 de diciembre de 1989.

10 Véase las estadísticas sobre la industria maquiladora de exportación, que revelan porcentajes importantes de insumos nacionales al nivel de los municipios; así como el trabajo de Patricia Wilson, *op. cit.*

una mayor división del trabajo en la empresa, subcontratando los procesos más sencillos y más eventuales, transfiriéndolos a otra localidad donde los costos son menores.

Ambas modalidades se apoyan en el concepto de “operaciones de transferencia”, que permite a la maquiladora principal, transferir a la maquiladora de capacidad ociosa o a la submaquila, absolutamente todo cuanto necesita para producir maquinaria, aparatos, equipo de telecomunicaciones y cómputo, materias primas, componentes, envases, trailers y contenedores. Todas las importaciones temporales de la maquiladora pueden venderse, arrendarse o transferirse en comodato dentro del mercado nacional (previo permiso de la SHCP), no sólo a otras maquiladoras o proveedores nacionales de la maquila sino a cualquier persona moral o física que quiere subcontratar procesos de trabajo o productos a las maquiladoras. Estas ventas se consideran “exportaciones indirectas” porque se realizan en moneda extranjera y porque el comprador adquiere la obligación de sacarlos eventualmente del país; mientras tanto, la maquiladora es responsable solidaria de su eventual exportación.

Habría que preguntarse por qué una empresa maquiladora quisiera proveerle a una empresa nacional con todo lo arriba descrito para que trabaje. La respuesta la encontramos en las mismas fuerzas que desde hace décadas están promoviendo la subcontratación, tanto dentro de un país como internacionalmente. Es una estrategia para reducir costos, para hacer eficiente la producción, para competir en un mercado mundial cada día más competitivo. Por ejemplo, las empresas maquiladoras prácticamente han agotado la fuerza de trabajo en la frontera norte; desde sus oficinas allí, podrían empezar a submaquilar procesos de trabajo en el interior del país y subcontratar la producción de algunos de sus insumos en empresas mexicanas.

La subcontratación de empresas mexicanas seguirá creciendo en el futuro, sobre todo en el caso de maquiladoras de origen asiático y canadienses, porque las disposiciones del TLC privilegian el uso de insumos de la región. El TLC, si bien permite que el programa maquilador continúe sin ningún cambio durante siete años, después de enero de 2001 impondrá restricciones sobre las importaciones temporales provenientes de países no miembros del TLC. Esto afecta, sobre todo, a las maquiladoras asiáticas que, a partir de esta fecha, tendrán que pagar los aranceles al ingresar a México cuando bajo el programa de maquiladoras las importaciones temporales de estos países han sido exentas de aranceles. Esto, au-

nado a las reglas de origen que exigen diferentes porcentajes mínimos de contenido regional, ya sea mexicano, estadounidense o canadiense, para así calificar su producto como norteamericano y recibir los beneficios del TLC, constituye un incentivo para subcontratar la producción de insumos industriales en México.

La subcontratación entre empresas mexicanas y canadienses también puede crecer aceleradamente, produciendo un resultado favorable a México. Canadá también va a aprovechar las ventajas de México para, en una relación de coproducción regional, hacer más competitivos sus productos, de manera semejante que Estados Unidos y algunos de los países asiáticos. El problema de Canadá es diferente del que enfrentan los países asiáticos, ya que Canadá es miembro del TLC. Su problema no es el libre acceso de sus insumos a México sino la posibilidad de que las mismas compañías canadienses podrían trasladar su parte de la coproducción (las partes y piezas, maquinaria y equipo) a Estados Unidos, quedándose Canadá sin nada. Para evitar esto, Canadá ha incorporado en el TLC una preferencia arancelaria para productos provenientes de maquiladoras que utilizan contenido canadiense y mexicano. En caso de requerir contenido estadounidense para cumplir con la regla de origen, Canadá cobre aranceles por lo menos cinco por ciento más altos sobre estos productos al entrar a su mercado nacional.

Son ejemplos de cómo, dentro del TLC, hay espacios para la cooperación; si bien las empresas transnacionales son líderes en la coproducción, hay espacios para las pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas. Este tipo de producción compartida con las grandes empresas estadounidenses-canadienses se desarrolla paralelamente con la creciente globalización de las empresas mexicanas, con líneas de producción propia, pero incorporando porcentajes importantes de insumos importados, para asegurar su competitividad en el mercado mundial. No se trata de escoger una alternativa u otra, la competencia frontal o la cooperación subordinada; ambas estrategias coexisten e incluso empiezan a convergir en un nuevo modelo de producción que es cualitativamente distinto de los modelos anteriores.

LA DISEMINACIÓN: UNA FORMA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA AMPLIADA A LA MEDIDA DE LAS PREOCUPACIONES CONTEMPORÁNEAS*

Creutzer MATHURIN**

SUMARIO: I. *Introducción: problemas y perspectivas.* II. *Las circunstancias de la evolución del problema de la diseminación.* III. *Las posturas actuales de la diseminación.* IV. *Objeto y contenido de la diseminación.* V. *Los componentes de una actividad de diseminación.* VI. *Las funciones de la diseminación.* VII. *Las etapas de la diseminación.* VIII. *Los obstáculos a la diseminación.* IX. *La diseminación y la difusión científica.* X. *Conclusión: perspectivas de la diseminación.*

I. INTRODUCCIÓN: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS¹

Los aspectos contenidos dentro del tema de la diseminación forman una amplia literatura y en donde su comprensión, en conjunto, todavía es fragmentaria, a pesar del gran interés que se le ha otorgado en los últimos años. Además, limitada generalmente a su acepción restringida, la de transferencia de conocimiento, el término se resume, en el mejor de los casos, a los problemas de comunicación entre los investigadores y los que conciben las políticas, o entre investigadores y profesionales de la práctica en lo que se refiere a la utilización de los resultados de la investiga-

* Título original "La dissémination: une forme de diffusion scientifique élargie à la mesure des préoccupations contemporaines". Este texto se inspira en gran medida en el reporte de investigación "La difusión de los resultados de la investigación: el papel de la diseminación de la información científica", que hemos redactado en octubre de 1995, en virtud de una petición expresa del Programa de investigación sobre la autonomía de los mayorazgos de la División sobre envejecimiento de los mayorazgos del Ministerio de la Salud de Canadá.

** Sociólogo canadiense especialista en los problemas de la divulgación científica.

1 En el marco de esta investigación nos hemos beneficiado enormemente de múltiples discusiones con Frédéric Lesemann que nos han permitido aprender la amplitud de debates sobre el tema de la diseminación. Se lo agradecemos cordialmente.

ción. Tales interpretaciones no permiten definir el significado global de la temática incluyendo el concepto de la diseminación. Esta es precisamente la dificultad que es necesario superar.

Además, las nociones de diseminación y de difusión frecuentemente son empleadas casi como sinónimos, ya que se trata del intercambio o de la comunicación del conocimiento científico, cuando en realidad estos dos conceptos presentan diferencias notorias. Así, el término “difusión” es generalmente conocido, tiene un sentido unívoco ampliamente aceptado, es totalmente diferente con el de “diseminación”, que frecuentemente se acompaña de imprecisiones. En efecto, el DAG² en 1977 le reconocía al término muchos significados, por lo tanto, Klein y Gwartney (1991) lo consideran como la definición de las diferentes funciones de la diseminación. Aún más, Friedman y Farag (1991), por su parte, observan que hay discrepancia inclusive respecto a la nomenclatura utilizada para describir los fenómenos de la diseminación; los términos varían de una disciplina a otra. Tal situación evidencia la ausencia de una definición que sea compartida comúnmente, que según Goldbert y otros (1994) conciben como propiedades de toda disciplina en surgimiento. Estas confusiones y discrepancias se pueden explicar históricamente.

La diseminación del conocimiento, que no es una temática reciente, ha llegado a ser, después de 1980, una de las mayores preocupaciones de todos los que se interesan por la difusión de la ciencia y tecnología, y esto sucedió casi simultáneamente con el incremento de las presiones con fines de una mayor y mejor utilización de los conocimientos científicos disponibles o de los productos; lo que constituye, dentro de las sociedades industrializadas avanzadas, una forma de intervención para atenuar la influencia de los problemas sociales sobre la vida colectiva. Dentro de esta complementariedad cada vez más reconocida entre las preocupaciones relativas a la diseminación (o la difusión) y aquellas relativas a la utilización del conocimiento, está el resultado a la vez de la evolución de las sociedades y el desarrollo científico y tecnológico, como lo subraya Backer (1991). Es la idea, según la cual debe ser posible, no solamente reorganizar la temática de la diseminación, sino también responder a muchas otras cuestiones que aquí vemos. Se trataría de relaciones entre disemina-

2 Dissemination and Analysis Group (el Grupo de Diseminación y Análisis), establecido en Estados Unidos para desarrollar las políticas de diseminación a nivel federal, ha publicado su reporte principal en el año de 1977; cf. Hutchins, C. L., “A Brief Review of Federal Dissemination Activities 1958-1983”, *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 11, núm. 1, 1989, note 3, p. 25.

ción y difusión científica, o también de las circunstancias relativas a las razones porque se renueva el interés por las cuestiones de la diseminación, o también el grupo de personas interesadas por estas cuestiones.

Entonces, sin entrar en el debate sobre la génesis de las disciplinas, también nos proponemos explicar las confusiones, y los desacuerdos, narrando su historia reciente a partir de los problemas y preocupaciones sociales que han influenciado su aceptación con objeto de, por una parte, redondear las posturas, que cristaliza, y por la otra, despejar, a través de la literatura, su comprensión y su aportación en relación con el término de difusión científica.

II. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA DISEMINACIÓN

La diseminación, como temática científica, participa de demandas sociales que tienen su origen en la irrupción de la modernidad que, al aparecer después de la Primera Guerra Mundial, va a transformar definitivamente el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, se puede, para la América del Norte, trazar brevemente esta evolución, a partir de los acontecimientos de la historia social norteamericana.

La década de los años veinte marca una nueva fase en la institucionalización de las ciencias en Estados Unidos. En aquel entonces, las principales preocupaciones consistían en poner la ciencia en provecho de la resolución de los problemas del desarrollo económico, entonces conocidos por la sociedad: las recientes (en aquel tiempo) innovaciones educativas y agrícolas se difunden directamente a los maestros y agricultores.

Entonces, la diseminación se orienta al estudio de la transferencia de conocimiento con el objetivo de resolver problemas. Es precisamente dentro de este contexto cuando en 1929 se crea el President Herbert Hoover's Research Committee on Social Trends que constituye el primer y genuino esfuerzo por aplicar las ciencias a las necesidades de la sociedad (Backer, 1991). La agravación de las dificultades sociales después de la acentuación de la crisis económica de 1929 empuja al Estado federal a poner en funcionamiento una política de protección social, como lo atestigua la Social Security Act de 1935 (Lesemann, 1987).

A partir de la consagración triunfal del rol de la ciencia durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, con el Manhattan Project de 1942, según Backer (1991) se pone el acento en "los procesos de producción

del conocimiento, diseminación y aplicación”, lo que conducirá, después de 1945, a una explosión de información sin precedente en todos los dominios. Este periodo, definido como “la edad de la información”, marcará la entrada de la radio, después de la televisión en la vida cotidiana de la población en donde jugarán un papel precisamente, hasta ese momento, desconocido. Es durante este intervalo de tiempo que llega hasta 1960, cuando la diseminación y la utilización del conocimiento llegan a ser aspectos casi complementarios de una misma problemática, la del desarrollo y de la aplicación de las ciencias. Ciertamente, las preocupaciones de la puesta en práctica del conocimiento no eran compartidas, con el mismo interés, en todos los dominios.

Hacia el fin de la década de 1950, los fondos destinados a la investigación y a la formación superior en general fueron incrementados, en gran parte en razón del avance de la Unión Soviética en la conquista espacial, con el lanzamiento, en 1958, del *Sputnik*. Durante el transcurso de esta década, y sobre todo durante la siguiente, al recurrir a los medios de comunicación masiva, se logra una atención particular sobre la diseminación de la información científica en los sectores de la educación, de la salud y de los servicios sociales, de acuerdo con el principio de que no puede existir un mejoramiento en esos sectores si el conocimiento no es puesto a la disposición de los respectivos practicantes. Se trata de una apertura importante en la concepción misma del problema, ya que ella (la apertura) condujo a la puesta en práctica de instrumentos destinados específicamente a fines de diseminación; lo que ha estimulado (o beneficiado) el progreso tecnológico relativo al tratamiento, la clasificación y la localización de la información. La creación, entre otros, del Educational Resources Information Center (ERIC) en 1963 (Hutchins, 1989) ilustra muy bien este aspecto. Pero las actividades de diseminación en esos dominios, más bien parecen limitarse principalmente a la simple difusión de la información.

Durante los años de 1960, el gobierno federal norteamericano hizo abundantes llamados a los especialistas de ciencias sociales para apoyar la elaboración y la puesta en práctica, por los planificadores, de programas sociales en el marco de las políticas de reformas sociales y de lucha contra la pobreza del presidente Lyndon Johnson (Florio et Demartini, 1993). Esta condición de vida que golpea severamente a la población negra, alimenta el movimiento por los derechos civiles que triunfa con la promulgación, en 1964, del Civil Rights Act, después de la Economic

Opportunity Act. Estas preocupaciones por el bienestar socioeconómico dan lugar, en los sectores de la salud, de la educación y de los servicios sociales, a una proliferación de las actividades de diseminación que entonces apuntan claramente las modificaciones del comportamiento dentro de las poblaciones blancas. Esta nueva dimensión de la diseminación es consecuencia total de un desplazamiento importante de las perspectivas dentro de la puesta en marcha del Estado moderno:

El Estado providencia estadounidense innovaría radicalmente, su intervención se saldría de los límites de la estricta protección garantizada por la seguridad social [...] para avanzar sobre un terreno totalmente nuevo para el Estado federal, de la prevención de la educación conductual, de la educación política, de la rehabilitación, en suma, de la recuperación económica, cultural y cívica de las comunidades enteramente definidas por su exclusión social (Lesemann, 1987:29).

En este contexto, la diseminación parte de la ciencia, de la capacidad de la ciencia para proveer a la sociedad de soluciones para afrontar las dificultades que ella identifica. De esta manera, al proveer directamente a los individuos de información científica establecida sobre cuestiones de interés colectivo, el Estado busca, de esta manera, dotarse de una capacidad de movilización colectiva, susceptible de lograr las mismas disposiciones de los agentes (individuos e instituciones). La diseminación a que se refería por los años 1950-1960 al mismo tiempo, a los conceptuadores de políticas, a los practicantes y al gran público, en el momento, participaría de los límites de la legitimidad en la democracia moderna, de participación. De aquí la reticencia de la población, todavía impregnada de la concepción del mundo del Estado-nación, frente a las campañas mediadoras en el sector de la salud (AHCPR, 1995). El fracaso, que llegaba aun al jaque de estas iniciativas de diseminación, conduce por los años de 1970, a las investigaciones sobre el método de utilización de los resultados de las investigaciones subvencionadas por los fondos públicos. Simultáneamente, las aportaciones del *marketing* influyen las actividades de diseminación que se orientan, poco a poco, hacia diferentes objetivos públicos: investigadores, universitarios, planificadores y diferentes grupos de beneficiarios.

Con el tiempo, la diseminación se convierte en un proceso suficientemente complejo a diferentes niveles (Hutchins, 1989), que atrae el interés de varias disciplinas, en razón de la importancia de los medios des-

tinados por las diferentes agencias federales y la importancia social de la temática.³ Durante este periodo, las investigaciones sobre la diseminación se preocupan de abarcar los mecanismos de adquisición, de asimilación y de utilización de la información; asimismo, de las características de la adopción de la innovación, de los conductos de intercambio, y de todo aquello que favorezca el nuevo conocimiento o información y que pueda conducir a un cambio de actitud dentro de los grupos objetivos (Alt CPR, 1992).

La recesión que pesa más y más sobre la economía hace entrar dentro del funcionamiento de la administración, durante la segunda mitad de este mismo decenio (1970), la noción de deber de rendir cuentas del uso de los fondos públicos. Los fondos destinados a la investigación y a las actividades de diseminación no se escapan de esta tendencia.⁴ La presión por probar que estas iniciativas se han conducido correctamente al mejoramiento de los servicios y a la solución de los problemas identificados dan lugar a las evaluaciones de los programas. Estos últimos juegan el papel de un mecanismo de *feed-back* dentro del proceso de diseminación, que permiten desprender los siguientes principios constantes. En primer lugar, en educación, las inversiones importantes dentro del programa de diseminación no han atraído, por tanto, cambios importantes en las prácticas educativas (M. Kennedy, 1989). Después, dentro del sector de la salud, se resalta que:

el hecho de disponer de los resultados de investigación también se acompañaría de incertidumbres en lo que toca a la puesta en práctica en los pacientes, en razón del carácter controversial de los estudios científicos. Por otra parte, existirían grandes desigualdades en el cuidado dispensado a los en-

3 El interés federal por la utilización del conocimiento durante este periodo vino por tres fuentes fundamentales: a) el deseo por un rápido cambio tecnológico para estimular en mayor medida el crecimiento económico; b) el deseo de estimular la transferencia de tecnología que emerge de la investigación en la defensa y el espacio; c) el deseo de promover la adopción de las innovaciones que surjan de la investigación y demostraciones financiadas por las diferentes agencias gubernamentales de la salud, la educación, y los servicios humanos. Cf. Backer, T. E., "Knowledge Utilization, The Third Wave", *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 12, núm. 3, 1991, p. 229.

4 J. Larsen (1980) se refiere a las ideas sobre tal tema emitidas por el director de la National Science Foundation, R. Atkinson, en 1978: "En virtud de que el apoyo público sobre la ciencia no es un derecho, la aceptación de tal apoyo impone una importante obligación. Esta es la responsabilidad [...] ella [...] incluye una obligación de explicar al simple público en términos comprensibles, no sólo el propósito de la investigación, sino que, generalmente, como va la empresa del científico", cf. "Knowledge Utilization, What Is It?", *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 1, núm. 3, pp. 421-442.

fermos que sufren de manera similar, que refleja una ausencia de certidumbre, en cuanto al tratamiento el más apropiado o el más eficaz.⁵

El contexto de recesión del fin de la década de los setenta favoreció la llegada de un gobierno de orientaciones muy conservadoras,⁶ lo cual trajo por consecuencias, según Backer (1991), una reducción importante del financiamiento de las actividades de diseminación, al mismo tiempo que la eliminación de muchos programas de los años de 1960 y de 1970. Sin embargo, la persistencia de la crisis económica que impone a toda la administración una utilización rigurosa de sus recursos, amén de las conclusiones del reexamen de las actividades anteriores de difusión científica, condujeron, hacia el fin de la década de 1980, a una reorientación de las preocupaciones de la diseminación. Ésta, ahora, devenga interés sobre el mejoramiento de la calidad, de la pertinencia y de la eficacia de los servicios de la salud, de la educación y de los servicios sociales, así como sobre el aumento de la accesibilidad a las ciudades y a los servicios. La importancia de estas nuevas orientaciones es tal que el Public Health Service Set ha sido reformada para crear, en diciembre de 1989, la Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), cuya vocación consiste en “estimular la investigación sobre la diseminación así como a emprender las actividades de diseminación con el fin de acrecentar lo más posible la utilización de los resultados de la investigación”.⁷

De este modo, se explica el retorno del interés por la diseminación, de los resultados de la investigación dentro de la mayoría de las instituciones de Estados Unidos y Canadá. La ciencia y la tecnología parece que han llegado a ser agentes determinantes en la toma de decisiones y en los esfuerzos de racionalización del sistema.

5 Adaptación del pasaje siguiente: “Aun cuando los resultados de la investigación fueran disponibles, la incertidumbre fue engendrada sobre la aplicabilidad de dichos resultados a los pacientes individuales y por el hecho de que los estudios, algunas veces, se contradecían uno a otro. Finalmente, los números crecientes de áreas pequeñas de estudios revelaron amplias disparidades en el tipo y cantidad de cuidado que se necesitaba aplicar a los pacientes con problemas de salud similares, lo que refleja la ausencia de certidumbre en relación con tratamiento apropiado o efectivo”. Cf. Agency Health and Research (AHCPR), *Information Dissemination to Health care Practitioners and Policy-makers* (Annotated, Bibliography), vs Department of Health and Human Services, abril 1992, p. 1.

6 F. Lesemann (1987) para un análisis comparativo detallado de dos periodos que muestran bien el carácter conservador de esta nueva orientación, cf. *La politique sociale americaine: les ann'es Reagan en perspective*.

7 AHCPR (1992), *op. cit.*, p. 2.

III. LAS POSTURAS ACTUALES DE LA DISEMINACIÓN

La mayor parte de las sociedades industriales avanzadas, actualmente hacen frente a demandas contradictorias. En efecto, con la influencia de una crisis económica y fiscal aguda, los Estados tienden poco a poco a limitar o a reducir los gastos que, después de la puesta en marcha de las políticas sociales, no han cesado de aumentar dentro de los sectores de la salud, la educación y los servicios sociales en razón de las necesidades de la población en donde las formas de solidaridad tradicional han desaparecido la amplitud de este sistema de servicios y de la talla del Estado que resulta de las transformaciones que operan durante más de un siglo, han conducido a la democracia de las masas. Esto último se manifiesta principalmente por el rol creciente de los medios de comunicación masiva en la difusión de la información y en la comunicación social que permite establecer lazos entre los diferentes actores sociales y por una mayor demanda de participación en los procesos de decisión.

Pero, tratándose del desarrollo económico o del funcionamiento político y social, la ciencia y la tecnología, en la actualidad, parecen indispensables. Tomando en cuenta el origen de las innovaciones que mejoran o empeoran las condiciones de vida de la población, la actividad científica se impone como un componente esencial del proceso de decisión, así como de su aplicación. De esta manera, en el mundo contemporáneo la decisión, en términos generales, se manifiesta como un proceso de una gran complejidad. Porque, a los valores y a las creencias se adicionan cada vez más, elementos técnicos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el plano médico, la mejoría de la calidad de los servicios, la eficacia y la adecuación de los cuidados para la gran mayoría de pacientes y de las colectividades, son un efecto directo del desarrollo de la ciencia y de la tecnología.⁸ La difusión de los resultados de la investigación a la comunidad de investigadores⁹ casi ha llegado a ser una condición de la vida cotidiana de estas sociedades.

Actualmente, no es suficiente simplemente informarse del progreso de la ciencia, es necesario también comprenderlo e integrarlo como parte

⁸ En el sector de la salud, de la educación y de los servicios sociales, la noción de tecnología comprende a todo lo que se refiera, entre otros, a los medicamentos, los equipos, las directivas o los procedimientos.

⁹ Es, dentro de esta perspectiva, que se creó, en el año de 1972, en los Estados Unidos, la Office of Technology Assessment (OTA) destinada a informar al Congreso de los efectos materiales, biológicos, económicos, sociales y políticos de las innovaciones tecnológicas.

del objetivo de la acción. El uso “generalizado” de información científica puede contribuir, por una parte, a permitir una más grande eficacia del sistema, al proveer la información pertinente para la elaboración de las políticas y de los programas, y por otra parte, para proveer a los ciudadanos al favorecer una mayor participación a las decisiones públicas y una organización más autónoma de su vida personal. Así, el esfuerzo para reunir cada uno a su nivel implica el dominio de los elementos de la comunicación como un factor estratégico. ¿En dónde mejor conviene la diseminación a las preocupaciones en cuestión?

IV. OBJETO Y CONTENIDO DE LA DISEMINACIÓN

La diseminación comprende un conjunto de actividades que reagrupan no solamente la difusión de la información o del conocimiento, sino también su integración y su puesta en práctica a nivel de diferentes grupos de objetivos de la población. Por lo tanto, es un proceso en cuyo curso intervienen mecanismos de adquisición, de asimilación y de utilización de la información transmitida y que conduce a cambios a nivel de actividades, de procedimientos de tratamiento y de políticas administrativas. Esencialmente, la diseminación siempre se refiere a problemas específicos, pero de interés fundamental, en el sentido de que se trata de cuestiones que comprenden los principios a partir de los cuales las personas organizan sus vidas.

V. LOS COMPONENTES DE UNA ACTIVIDAD DE DISEMINACIÓN¹⁰

Una actividad de diseminación comprende generalmente cuatro componentes: el mensaje o contenido, la población relativa, los medios de difusión y los vehículos, las estrategias.

Los consumidores o beneficiarios que incluyen a la vez los individuos y las diversas asociaciones en las cuales ellas se reagrupan en fun-

10 Para desarrollar esta parte nos hemos inspirado sobre todo en las obras de Klein y M. Gwaltney, “Charting The Education System, where we are and where we go from here”, Knowledge: *Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 12, núm. 3, 1991, pp. 241-265, y de Patient Outcomes Research Teams (PORT) que es una división de la Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), cf. Goldberg, H. *et al.*, “Deliberations on the Dissemination of PORT products: Translating Research Findings into improved Patient Outcomes”, *Medical Care*.

ción de servicios o productos que les son destinados o de los problemas y preocupaciones que les son comunes.

Los profesionales o practicantes de la salud, de servicios sociales y de la educación, comprenden todos aquellos que aplican, en grupo o individualmente, las directivas o medidas, las políticas y programas que introducen a su nivel respectivo la innovación en cuestión. También entran en esta categoría las asociaciones profesionales y sindicales, las instituciones de formación de diferentes grupos de practicantes involucrados en la innovación respectiva.

Los diferentes tipos de industrias que funcionan en el sector respectivo pueden ser industrias o electrónicas en el dominio en cuestión, industrias que suministran servicios de gestión u otros, administraciones o de compañías de seguros de enfermedades profesionales y otras.

Los gestores de políticas incluyen, por ejemplo, todos aquellos que conciben o desarrollan las políticas o los programas, u otra vez, aquellos que controlan su puesta en práctica. En virtud de que generalmente ellos se encuentran en ministerios o servicios situados en diferentes niveles de la administración (federal, provincial o municipal), hay un riesgo, según Klein y Gwaltney (1991), de fragmentación o de ausencia de comunicación en la actividad de diseminación. Tal situación puede impedir que cada nivel extraiga experiencia de la otra u ocasionar tensiones en el proceso.

Los investigadores de revistas científicas o semiespecializadas, y sobre todo de aquellos periódicos de gran tiraje, de la televisión y de la radio, especialistas de la comunicación, juegan un importante rol dentro del conjunto del proceso, ya sea para facilitar los intercambios entre las diferentes categorías o ya sea para poner en relieve los matices que dentro de la puesta en forma del mensaje contribuyeron a la aceptación de la innovación (Winkler y otros, 1985).

Los medios de difusión, así como los vehículos de diseminación, ocupan, ambos, la misma función de transmisión hacia los objetivos populares, pero de manera diferente. Se puede reagrupar los medios en dos tipos: 1) Los medios impresos que comprenden: el correo, los periódicos especializados, las revistas científicas, los cotidianos de gran tiraje y los periódicos. 2) Los medios electrónicos que incluyen la radio, la televisión y las tecnologías de la información (IT)¹¹ que poseen computadoras y

11 Sobre más detalles sobre la posibilidad de las IT, ver Milio, N., "New Tools for Community Involvement in Health", *Health Promotion International*, 7(3), 1992, pp. 209-227.

otros tipos de comunicación, unidas entre otras por *módem*, cable o satélite, permiten la emisión y la recepción de información, en fin, de las bases de datos (*medline*, *Agedline*, *Eric*) y los *CD/Roms*.

En lo que toca a los vehículos de diseminación, ellos constituyen elementos de gran importancia, ya que encarnan la innovación como tal y le confieren una suerte de permanencia. Ellos son: los productos (manuales, medicamentos, equipos), las políticas, los programas, las prácticas (los procedimientos o modos de enseñanza y de administración); en fin, las actividades de información pública por los medios mencionados anteriormente. Ellos se conocen en la literatura por la expresión “*five PS*”.¹² El cuarto componente reagrupa el conjunto de estrategias que son iniciativas desplegadas de manera articulada y planificada a fin de alcanzar los objetivos establecidos por una actividad de diseminación. Las estrategias que pueden ser de carácter formal, informal o mixta tienden a persuadir a la población respectiva a hacer suya la innovación en cuestión.

Las estrategias varían también de acuerdo con la categoría de los objetivos públicos.

VI. LAS FUNCIONES DE LA DISEMINACIÓN

Klein y Gwaltney (1991) distinguen cuatro funciones dentro del sistema de diseminación en la educación: la difusión (*spread*), la oferta de alternativas (*choice*), las actividades de intercambio (*exchange*), la utilización (*implementation or Knowledge utilization*). Estas funciones evocan los mecanismos corrientes de un sistema de mercado.

La difusión consiste en una transmisión unilateral a través de diferentes tipos de medios a fin de compartir lo más posible la información. Ella se basa en criterios como la innovación, la utilidad, la actualidad y la eficacia que tiende a garantizar la calidad del mensaje.

El ofrecimiento de alternativas busca responder adecuadamente a la demanda de información específica ocasionada por la difusión. Las bibliotecas, los centros de documentación y de información, las bases de datos y los diversos tipos de publicación están destinados a contribuir a este objetivo. Porque se trata de operar de cierta manera que los diferentes objetivos públicos puedan satisfacer su búsqueda de conocimientos sobre determinada materia según sus propios modos de adquisición. Esta

12 Ver S. Klein y M. Gwaltney (1991), *op. cit.*

función, que se beneficia del desarrollo actual de las tecnologías de la información, permite llegar a la demanda según su disponibilidad.

Las actividades de intercambio comprenden las interacciones de tipo formal e informal y pueden ser multidireccionales. Son, por ejemplo, las conferencias, los grupos de discusión, etcétera. Esta función facilita la creación de redes de intercambio que a su vez crean entre la gente interacciones que así contribuyen a convertirla en más aptas y más confiables en sus iniciativas.

La utilización o la puesta en práctica, que tiende a modificar las actitudes y los comportamientos de las organizaciones, así como de los individuos, consiste en aumentar el uso del conocimiento y de la información adquirida. Para hacerlo, se recurre a diversas estrategias, entre otras, a actividades interpersonales propicias a cambiar las prácticas.¹³

VII. LAS ETAPAS DE LA DISEMINACIÓN

No se dispone, verdaderamente, de literatura sobre los mecanismos gracias a los cuales las compañías de información pueden acarrear el cambio de comportamiento. De todas maneras, las etapas conducen al cambio de actitudes descritas por M. Kennedy (1989), para llamar este vacío. En principio, el autor sostiene que en el transcurso de una campaña de diseminación, las modificaciones de comportamiento no resultan del aumento cuantitativo¹⁴ del conocimiento sino, sobre todo, del cambio a nivel de la forma de adquisición del conocimiento.

Las cuatro etapas descritas son: la toma de conciencia, la comprensión, el compromiso y el cambio del comportamiento.

La toma de conciencia es el hecho de reconocer, por la población relativa, que existe conocimiento establecido científicamente sobre los problemas que enfrentan.

13 Sobre este aspecto, Backer (1991) hace notar las seis estrategias principales que generalmente son reconocidas por ser eficaces: los contactos interpersonales, la representación conceptual de la manera en la cual la innovación a implantar será introducida, la consulta externa, una información accesible y comprensible para el usuario, ya sea individual o colectivo, en fin, la participación del usuario potencial. Ver "Knowledge Utilisation. The Third Wave", *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 12, núm. 3, pp. 225-240.

14 Esta cuestión de la "cantidad del conocimiento" marcó las encuestas sobre la diseminación en la década de 1960. Se puede observar esta preocupación dentro de la fraseología de los reportes de investigación. Para ver algunos ejemplos de esta noción ver Feldman, Jacob J., *The Dissemination of Health Information*, Chicago, Aldine Publishing Company, 1966, pp. 126, 132, 146 y 167.

El paso de la toma de conciencia a la comprensión se hace a través de la repetición continua de la información inicial, con datos siempre renovados, con la expectativa de producir cerca de los objetivos populares de una recepción intelectualmente activa, de esa manera, desencadenando los procesos de asimilación.¹⁵ La etapa que va de la comprensión al compromiso consiste en la transformación de una apreciación intelectual del problema a una apreciación emocional que, al desarrollarse a través de las interacciones sociales, conduce a una toma de posición en favor de ideas nuevas.¹⁶ El cambio dentro del comportamiento implica, en principio, la búsqueda activa de información de carácter más técnico, pues se trata de adoptar nuevas actitudes. Es aquella que las diversas posibilidades de comportamiento o de estrategia presentada durante una campaña puede servir de línea para la adopción de una nueva práctica. Pero, como según Kennedy (1989), no existe dentro de cierta población un sincronismo comparable a la de un mecanismo perfectamente pulido, una campaña de diseminación requiere un proceso de larga discusión que recurra simultáneamente a estrategias múltiples, de manera que permita a los individuos miembros de los grupos correspondientes llevar adelante, a su ritmo, sus gestiones personales en relación con los problemas concretos.

Existe un orden secuencial dentro del proceso que conduce a la puesta en marcha de la aplicación del conocimiento o de la información a través de las actitudes y las prácticas. La elección de comportamientos alternativos no se puede producir sino después de haber tomado la decisión de actuar en ese sentido; en tal caso, la decisión (que no tiene que ver con una actitud de selección) supone la aceptación y la pertenencia a los principios que la fundamentan.

VIII. LOS OBSTÁCULOS A LA DISEMINACIÓN

La complejidad de la diseminación se refiere no solamente a la multiplicidad de las disciplinas que hay que tener en cuenta, sino también a la variedad de la composición de la población relativa.

Ésta comprende categorías que constituyen mundos muy diferentes, en plan profesional, con respecto a sus preocupaciones, sus reglas de fun-

15 "La gente precisamente no escuchó las noticias -ella consideró un significado, la reunión, la digirio". Ver Kennedy, M., "Response, Studying, Smoking Behavior to learn About Dissemination", *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 11, núm. 1, 1989, p. 109.

16 Para mostrar la importancia de las interacciones sociales, M. Kennedy escribe: Ver texto.

cionamiento, en tanto que cuerpos o beneficiarios. Sus atributos sociales y sus características demográficas, geográficas y psicológicas se combinan para crear, a su vez, otro segmento específico de la población. Son tantos los grupos diferentes que es necesario reagrupar, para enfrentar a un problema, a todos sus compuestos junto con las instituciones necesarias. Sin duda, esto explica el carácter esencial de la comunicación en la interacción entre las diferentes categorías de actores (Battista y otros, 1994), que son aquí los investigadores los que conciben las políticas, los practicantes, los periodistas, los beneficiarios y los representantes de la industria. Pero las dificultades que encuentra la diseminación son de carácter tanto técnico como de comunicación.

Los obstáculos de comunicación se refieren a los límites de la difusión y de los resultados de los investigadores o de nuevas ideas a nivel de los investigadores, de los generadores de política, de los practicantes, los periodistas, los beneficiarios y de la industria.

Lo mismo, si el problema en el origen de la actividad de diseminación es común al conjunto de los actores, el producto a diseminar parte, casi siempre, de los investigadores, lo cual ha conducido a la adquisición de formas de lenguaje adecuadas para los científicos. De esa manera, los reportes de investigación se muestran impropios para otro tipo de público, o bien los investigadores son, cada vez más, responsables de poner en conocimiento los resultados de su investigación, símbolos mismos de su identidad profesional, al público, en donde ellos casi han perdido el código idiomático. Este es, en gran parte, el origen de las dificultades de comunicación entre los investigadores y el objetivo público.

El meollo del proceso de diseminación es la cuestión de la relación entre los investigadores y los gestores de las políticas. Así, los investigadores y los gestores de políticas parecen como dos grupos separados que evolucionan paralelamente y que tienen pocos puntos de contacto, y en consecuencia un nivel muy endeble de comunicación entre ellos. Para explicar esta situación que constituye un obstáculo a la utilización de los datos de los investigadores, Battista (1992, 1994) insiste sobre la especificidad del ejercicio mismo de cada uno de los dos tipos de actividad.

En efecto, al contrario de la investigación científica, la elaboración de programas y de políticas implica no solamente la puesta en práctica, sino también la integración de varias dimensiones que frecuentemente son contradictorias. Además, una de esas dimensiones, la información científica, es de naturaleza probabilística, entonces los gestores y los que deci-

den las políticas deben, para cumplir con su trabajo, reducir al máximo los elementos de incertidumbre. De ahí los tres tipos de obstáculos considerados como inherentes a la elaboración de políticas: las ambigüedades relativas a la vez a los valores sociales y a la información científica que es necesario incorporar en un todo; los mecanismos de adquisición, de integración y de asimilación, según los cuales proceden los gestores de la política, y la naturaleza misma del conocimiento científico (Hammond y otros, 1983).

Pero, para Knott, Wildausky (1980) y C. Weiss (1983), así como para Florio y DeMartini (1993) la utilización de la información dentro del proceso de decisión y de elaboración de políticas está cada vez más influenciada por “la ideología” y “los intereses” de los gestores de políticas.

El reto de la relación investigadores-practicantes consiste en encontrar un medio de intercambio funcional para que los pacientes o los clientes se puedan beneficiar del impacto de los más recientes descubrimientos sobre atención o los servicios que ellos recibirían, para mejorar la práctica. A este nivel, las tecnologías de la información constituyen un medio prometedor para compensar ciertos límites de las revistas, como los retardos en la publicación de los últimos desarrollos de la ciencia, la pobreza en las referencias y la dificultad para los practicantes por identificar la información apropiada a sus necesidades.

Ciertas formas de difusión, muy cómodas para los investigadores, no presentan, según Funk y otros (1989), ningún interés para los profesionales de la práctica. Es el caso, por ejemplo, de las conferencias. Sobre todo, hay una gran variedad de temas cuyas aseveraciones no tienen ninguna relación con la práctica. Esta dispersión no permite, absolutamente, a los practicantes, tener una noción coherente de las investigaciones en curso en cada uno de los dominios abordados.

En seguida, además del nivel de lenguaje muy técnico, los textos presentados, no habiendo sido, frecuentemente, objeto de evaluación previa por otros científicos, los practicantes no pueden más que recurrir a su propia competencia para juzgar sobre su cualidad.

Los periodistas y los medios de comunicación frecuentemente son los principales intermediarios entre los científicos y el gran público; asimismo, algunas veces entre los gestores de políticas que dependen de su acceso a la información científica susceptible de influenciar sus decisiones. Aquí nos encontramos con la confiabilidad de la información transmitida, lo cual se identifica generalmente como el obstáculo mayor en la disemi-

nación, en razón del proceso de reformulación.¹⁷ Entre los obstáculos encontramos:

- 1) la competencia entre los periodistas y sus agencias por poder “lograr la noticia” que deforma, algunas veces, los reportajes;
- 2) la insuficiencia o la inexistencia de criterios por parte de los medios de comunicación y los periodistas para evaluar el umbral de validez de un reportaje o de un relato científico;
- 3) La competencia que se libra entre los centros médicos, los investigadores y las empresas de biotecnología (Winsten, 1985).

El otro obstáculo mayor a la diseminación reside en la diversidad de beneficiarios, según sus características demográficas, geográficas, sico-gráficas que conjuntamente definen los segmentos del mercado. Esta diversidad se debe tener en cuenta, necesariamente, a fin de responder a los objetivos de la población. Así, generalmente los segmentos del mercado difieren, lo mismo en su utilización de los medios. Este es un aporte de la mercadotecnia social en la diseminación.¹⁸ Las industrias farmacéutica, biotecnológica y otras pueden ser un obstáculo en un proceso de diseminación cuando sus intereses estén en juego. Es el caso cuando hay prohibiciones de publicación parcial o completa de los resultados de la investigación financiada, parcial o totalmente, por la industria (este problema cae dentro de las preocupaciones relativas a la propiedad intelectual). También se puede tratar, por ejemplo, de resultados que corresponden muy directamente a las expectativas de la industria (como sucede algunas veces en el sector del tabaco o de la química) que pone, así, en cuestionamiento, el valor mismo del estudio. También las dificultades pueden provenir de las políticas en vigor en las empresas que administran centros de salud o de servicios sociales, por razones de límites financieros.

Los obstáculos técnicos son inherentes al sistema de diseminación. Ellos poseen lagunas ocultas por los sistemas puestos en marcha con este fin. Según Friedman y Farag (1991), estas lagunas dependen, principalmente, de la comprensión inicial de las cuestiones de diseminación y de utilización de la información y pueden ser debidas a la ausencia de datos

17 A. S. Petraff (1984) la reformula como “el resultado del trabajo sobre toda información a fin de adoptarla a un tipo de destinatario preciso en función de una acción determinada”. Cf. “Semiologie de la reformulación en el discurso científico y técnico”, *Langue Française*, vol. 55, núm. 64.

18 Ver. E. Young, *Le marketing social*.

acumulados o de fundamentos teóricos explícitos en la investigación sobre la diseminación o aun del carácter multidisciplinario de estas investigaciones. Por estas razones, es posible que algunas políticas hayan sido elaboradas a partir de información inapropiada e incompleta, lo cual no traerá consecuencias en la concepción y la puesta en práctica de las estrategias de diseminación.

Estos obstáculos técnicos son de tres tipos:

- 1) Las lagunas estructurales (*structural gaps*) relativas a los límites de los procedimientos y de las tecnologías concebidas para organizar y recuperar la información por diseminar. Cuando el conjunto de información disponible relativo a un tema de diseminación no es accesible, esto limita el proceso ulterior de localización y de utilización. En este renglón se mencionan: a) las lagunas de definición; b) las lagunas en la organización de la literatura; c) las lagunas de clasificación, la inutilidad de palabras claves para poder cubrir toda la literatura en el dominio indicado.
- 2) Las lagunas de operación (*process gaps*) debidas a fallas en el tratamiento de la literatura sobre la diseminación, o a procesos mecanográficos de ensamblaje empleados con tal fin. Este tipo reagrupa: a) las lagunas en la constitución de bases de datos; b) el *accessioning gap*, que se dan cuando los reportes de investigación no figuran en la literatura porque no han sido el objeto de una evaluación por sus partes; c) la ausencia de síntesis para un buen número de documentos disponibles; d) las lagunas en las políticas de los archivos.
- 3) Las lagunas relativas al impacto de la diseminación (*impact gaps*) que se refieren a la ausencia de información sobre cuestiones importantes como la de saber quién utiliza el conocimiento diseminado; cuál es su impacto social, etcétera. Ellas incluyen también: a) el *readership gap*, la lectura es generalmente considerada como la premisa fundamental de la diseminación; sin embargo, no se conoce verdaderamente los factores que la influyen; b) las *alternatives gap*, el reconocimiento de la influencia real de los medios de difusión alternativos como los medios de comunicación masiva, las tecnologías de la información, las actividades de perfeccionamiento profesional; c) el *cognition/behavoir gap*, la adquisición de un producto no implica el desarrollo de las capacidades que requiere; d) las *go-*

vernment policy gaps, el papel del poder político en la promoción de la diseminación todavía permanece poco documentado.

Los obstáculos de comunicación y los obstáculos técnicos ilustran la complejidad de una campaña de diseminación y el grado de minuciosidad necesario para establecer los elementos y elaborar las estrategias. Entonces, llega a ser evidente que si existe un conjunto de reglas comunes a toda actividad de diseminación, no sería posible tener recetas aplicables a todos los casos. Pues, cada campaña es diferente de tal manera que ella no aplica los mismos principios de la vida, no hace alusión siempre al mismo público, no se refiere a un problema idéntico.

En consecuencia, cada iniciativa de diseminación deberá recurrir a estrategias y a medios apropiados a la configuración específica de sus elementos. Por lo cual, ella no deberá enfrentar al mismo conjunto de obstáculos y de dificultad.

IX. LA DISEMINACIÓN Y LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA

Es un tipo de difusión científica de todas maneras distinta de las otras tres, que son: la comunicación científica, la vulgarización y la transferencia de conocimientos. En efecto, la comunicación científica (CC) que se refiere a los mecanismos de producción, de intercambio, de circulación y de adquisición de conocimiento al interior de la comunidad de investigadores, se encuentra en la base de todo proceso de difusión científica.

La vulgarización científica (VC) consiste en una actividad de difusión del conocimiento ya producido y en la circulación en el interior de la comunidad científica con destino a un gran público que dispone previamente de un mínimo de cultura. La vulgarización, entonces, es el medio por el cual los resultados del trabajo de la comunidad de comunicación científica llegan al gran público por medio de una reformulación a nivel de los medios de comunicación masiva, a menudo justificado por las diferencias de lenguaje entre los científicos y los profanos.

La transferencia de conocimiento (TC), al contrario, procede de una demanda o de un problema a resolver expresado formalmente. Ella sólo se refiere a un conjunto definido de conocimientos que finalmente se dirige a modificar o a mejorar una cierta situación. En el plano de su funcionamiento, el contacto se establece directamente entre los investigadores y el público usuario.

Por lo tanto, se puede definir la transferencia de conocimiento como todo desplazamiento de conocimiento o de competencias fuera de su medio original con la finalidad de responder a cuestiones o situaciones problemáticas en el medio de recepción.

La comparación de estas descripciones muestra bien que la diseminación es un proceso más general o de una mayor envergadura que la comunicación científica (CE), la vulgarización (VC) o la transferencia del conocimiento (TC). En efecto, ella los integra. Entonces, ella no puede ser considerada como sinónimo de una u otra de sus formas. En este sentido, existe el término de difusión científica y el de diseminación, una diferencia de naturaleza y nivel. Entonces el primero es una noción de carácter genérico que puede designar tanto la diseminación como la comunicación científica, la vulgarización y la transferencia de conocimiento; la diseminación aparece más como una noción integradora donde se articulan CC, VC y TC en tanto que especies de un fenómeno de comunicación más general.

X. CONCLUSIÓN: PERSPECTIVAS DE LA DISEMINACIÓN

El interés por la diseminación o por una difusión científica amplía nuestras perspectivas de cambio, tanto en el pasado como actualmente en las sociedades industrializadas avanzadas. Ello confirma que la investigación científica ha adquirido un papel muy determinante en el conjunto de funcionamiento de estas sociedades, y particularmente en las relaciones entre la política y los ciudadanos, que son opuestas a una situación autoritaria o elitista de los principios políticos que rigen estas relaciones en la época del Estado-nación. Esta tendencia parece manifestarse particularmente en las presiones que se ejercen de todas partes sobre los investigadores a fin de establecer una relación semidirecta ente el público y los resultados de su investigación. Este cambio tiende a renovar la problemática de la vulgarización, al ejercer una presión sobre los mecanismos internos de la comunicación científica, lo que incita a cuestionar las formas actuales sobre las cuales se basa la autonomía de la comunidad científica.

La diseminación, cuya importancia crece día tras día, abre la vía a una mayor generalización de la racionalidad científica. En efecto, ella participa activamente a causa de la fuerza de los medios de comunicación contemporánea (en los cuales la accesibilidad ha llegado a ser un elemento importante para las bases mismas de la democracia moderna), de la in-

tegración del gran público a la cultura científica y tecnológica. Ella es un vehículo privilegiado de difusión de valores que caracterizan estas sociedades industriales: un papel positivo de cambio continuo, desarrollo y apropiación del nuevo conocimiento, responsabilidad accesoria del individuo en su busca de autonomía.

BIBLIOHEMEROGRAFÍA SOBRE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- AMIGO CASTAÑEDA, Jorge, “Modernización del sistema de propiedad intelectual”, *Comercio Exterior*, México, edición especial, noviembre de 1994.
- ANDREWS, William P., “El impacto del NAFTA en la industria de la computación. Propiedad intelectual: una alta prioridad dentro del NAFTA”, *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núms. 70-71, junio-julio de 1994.
- ARESTI, Enrique de, “Las directivas de la Unión Europea sobre el derecho de autor y los derechos afines. Un modelo actual de armonización de la protección de los derechos”, *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núms. 70-71, junio-julio de 1994.
- BATALLA, Enrique J., “The Intellectual Property Registry Regulations in Spain”, *Computer Law And Practice*, Surrey, vol. 11, núm. 1, 1995.
- BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “Hacia el nuevo derecho de la propiedad intelectual”, *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, México, UNAM, 1993, t. II.
- BENNETT, Nigel, “Seminar Report: International Audiovisual Law”, *International Business Lawyer*, Avenel, Nueva York, vol. 22, núm. 8, septiembre de 1994.
- BERCOVITZ, Alberto H., “Tendencias actuales en la propiedad intelectual”, *Revista de Derecho Privado*, México, año 3, núm. 9, septiembre-diciembre de 1992.
- , “Tendencias actuales en la propiedad intelectual”, *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, año 14, núm. 42, septiembre-diciembre de 1992.
- BERTRAND, André, “La reproducción fotográfica de edificios y monumentos desde el punto de vista del derecho de autor”, *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núm. 69, mayo de 1994.
- , “Temas prácticos en conflictos internacionales relacionados con derechos de propiedad intelectual en materia de *software*”, *Derecho*

- de la Alta Teconología*, Buenos Aires, año VI, núm. 69, mayo de 1994.
- BIGELOW, Robert, "Software Protection in the United States", *Computer Law and Practice*, Surrey, vol. 9, núm. 4, 1993.
- , "United States Software Protection Developments. A summary", *Computer Law and Practice*, Surrey, vol. 10, núm. 4, 1994.
- BOULWARE, Margaret A.; Jeffrey A. PYLE, y Frank C. TURNER, "An Overview of Intellectual Property Rights Abroad", *Houston Journal of International Law*, Houston, Texas, vol. 16, núm. 3, primavera de 1994.
- BOYLE, Michael, "Brazilian Software Law: Building a Domestic Industry while Opening a Protected Market", *The University of Miami Inter-American Law Review*, Coral Gables, Florida, vol. 24, núm. 2, invierno de 1992-1993.
- CAPES, Nelson R., "The Software Copyright Super Patent", *The Computer Lawyer*, Los Ángeles, California, vol. 12, núm. 6, junio de 1995.
- CARLETON, William A., "Copyright Royalties for Visual Artists: A Display-Based Alternative to the Droit de Suite", *Cornell Law Review*, Nueva York, vol. 76, núm. 2, enero de 1991.
- CERDÁ, Alberto Fernando, "Derechos de autor en el marco de la transmisión de empresa", *Revista de Derecho Mercantil*, Madrid, núms. 211-212, enero-junio de 1994.
- CHAVES, Antonio, "Las copias de obras protegidas por el derecho de autor realizadas en Brasil para la docencia o la investigación", *Revista da Faculdade de Direito*, São Paulo, vol. 87, enero-diciembre de 1992.
- CHEONG, Ella, "Franchising in Hong Kong", *International Business Lawyer*, Avenel, Nueva Jersey, vol. 20, núm. 3, marzo de 1992.
- CIOLINO, Dane S., "Moral Rights and Real Obligations: A Property-Law Framework for the Protection of Author's Moral Rights", *Tulane Law Review*, Nueva Orleans, vol. 69, núm. 4, marzo de 1995.
- "Copyright Licensing Agency: Coping with Copyright", *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- CORNISH, W. R., "The International Relations of Intellectual Property", *The Cambridge Law Journal*, Cambridge, vol. 52, parte 1, marzo de 1993.

- CORREA, Carlos M., "Los recursos biológicos y los derechos de propiedad intelectual", *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, año 14, núm. 42, septiembre-diciembre de 1992.
- COVER, Michael; Mark SCOGGINS, y Antony PILLER, "Orders-Lessons for the Software Industry through a Decade of Development", *Computer Law and Practice*, Surrey, vol. 8, núm. 3, 1992.
- CUÉ BOLAÑOS, Angelina, "Reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor", *El Foro*, México, 8a. época, núm. 2, t. IV, 1991.
- DANIEL, Al J., Jr., "Intellectual Property in the Uruguay Round: The Dunkel Draft and a Comparison of United States Intellectual Property Rights, Remedies, and Border Measures", *New York University Journal of International Law and Politics*, Nueva York, vol. 25, núm. 4, verano de 1993.
- DELGADO, Arturo, "Directiva de la Comunidad Económica Europea (CEE) sobre protección a programas de computación", *Revista Mexicana de Justicia*, México, nueva época, núm. 3, julio-septiembre de 1993.
- "Derecho de la alta tecnología. Alquiler de discos y grabaciones audiovisuales", *Derecho de la Alta Tecnología*, Madrid, año VII, núm. 78, febrero de 1995.
- "Derecho de la alta tecnología. *Green Paper* (cuarta entrega)", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VII, núm. 80, abril de 1995.
- "Derecho de la alta tecnología. *Green Paper* (segunda entrega)", *Derecho de la Alta Tecnología*, Madrid, año VII, febrero de 1994.
- "Derecho de la alta tecnología. *Green Paper* (tercera entrega)", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VII, núm. 79, marzo de 1995.
- EDGE, Amy R., "Preventing Software Piracy Through Regional Trade Agreements: The Mexican Example", *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Chapel Hill, Norte de Carolina, Fall, vol. 20, núm. 1, 1994.
- EVANS, Charles L., "U.S. Export Control of Encryption Software: Efforts to Protect National Security Threaten the U.S. Software Industry's Ability to Compete in Foreign Markets", *The North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Chapel Hill, North Carolina, vol. 19, núm. 3, verano de 1994.

- EWERT, Alfred P., "Contributory Infringement: Software Architects Beware! (parte I)", *The Computer Lawyer*, Nueva York, vol. 11, núm. 4, abril de 1994.
- , y DONNER, Irah H., "Contributory Infringement: Software Architects Beware! What You Don't Know Just Might Hurt You (Part II)", *The Computer Lawyer*, Nueva York, vol. 11, núm. 5, mayo de 1994.
- FAHLE, Becki, "The Effect of the Directive on the Legal Protection of Computer Programs on Copyright Law in the EC", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 14, núm. 3, primavera de 1992.
- FENWICK & WEST, "International Legal Protection for Software", *International Computer Law Adviser*, Manhattan Beach, California, vol. 6, núm. 5, febrero de 1992.
- FERNÁNDEZ LUGO, Carlos J., "Cambios recientes en el campo de los derechos morales de autor", *Revista de Derecho Puertorriqueño*, Ponce, Puerto Rico, vol. 32, núms. 1-3, 1992.
- FLEISHMAN, Lana C., "The Empire Strikes back: the Influence of the United States Motion Picture Industry on Russian Copyright Law", *Cornell International Law Journal*, Nebraska, vol. 26, núm. 1, invierno de 1993.
- GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, "La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio", *Revista Mexicana de Justicia*, México, nueva época, núm. 4, octubre-diciembre de 1993.
- GENDREAU, Ysolde, "Evolución reciente en la ley canadiense de *copyright*", *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, año V, núm. 16, julio-septiembre de 1994.
- , "La importancia de ser constante", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núm. 69, mayo de 1994.
- GLUSMAN, Lawrence J., "It's My Copy Right? Music Industry Power to Control Growing Resale Markets in Used Digital Audio Recording", *Wisconsin Law Review*, Madison, Wisconsin, núm. 3, 1995.
- GONZÁLEZ DURAND, Guillermina, "Procedimiento para el registro de programas de computación", *Boletín de Política Informática*, México, año XVII, núm. 1, 1994.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, Marisela, *El derecho moral del autor en la Ley española de Propiedad Intelectual*, pról. de Carlos Lasarte Álvarez, Madrid, Marcial Pons, 1993, 244 pp.
- GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan y Luis FIGUERO DÍAZ, "Algunos comentarios sobre el nuevo régimen de patentes y derechos de autor.

- Los primeros efectos del Tratado de Libre Comercio”, *Alegatos*, México, núm. 20, enero-abril de 1992.
- GONZÁLEZ, George Y., “An Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North American Free Trade Agreement”, *Harvard International Law Journal*, Cambridge, vol. 34, núm. 2, primavera de 1993.
- GREENBERG, Mark, “Recent Developments in Latin American Intellectual Property Law: The Venezuelan Response to Andean Pact Decision 313”, *The University of Miami Inter-American Law Review*, Coral Gables, Fall, vol. 25, núm. 1, 1993.
- GUERRA ZAMARRO, Manuel, “El Registro Público del Derecho de Autor”, *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, año V, núm. 16, julio-septiembre de 1994.
- HARPER, Meredith A., “International Protection of Intellectual Property Rights in the 1990: Will Trade Barriers and Pirating Practices in the Audiovisual Industry Continue?”, *California Western International Law Journal*, San Diego, Cal., vol. 25, núm. 1, 1994-1995,
- HARRIS, Lesley Ellen, “Canadian Copyright Law”, *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- HAYES, David L., “Apple v. Microsoft Under a Microscope”, *The Computer Lawyer*, Nueva York, vol. 11, núm. 2, febrero de 1994.
- HELLER, James S., “Copyright Law and American Law Libraries: A 1994 Status Report”, *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- HEMNES, Thomas Ms., “Software Revenue Generation in Network Environments”, *Computer Law and Practice*, Surrey, vol. 10, núm. 2, 1994.
- HERRERA, Catherine, “La excepción de *Minimus*: en beneficios en detrimento de los autores”, *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, año. V, núm. 14, diciembre-marzo de 1994.
- HMSO, Dear Librarian: “Photocopying Crown and Parliamentary Copyright Publications”, *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- HORVATH, Pablo A., “Copyrights Facing the new Technologies”, *Derecho Comparado*, Buenos Aires, núm. 9, 1993.
- HUGHES, Gordon, “Copyright Changes Likely in Australia”, *Computer Law And Practice*, Surrey, vol. 10, núm. 1, 1994.

- HUNTER, Daniel, "Reverse Engineering Computer Software Australia Parts Company with the World", *Computer Law And Practice*, Surrey, vol. 9, núm. 4, 1993.
- INTERNATIONAL COMPUTER LAW ADVISER INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION FOR SOFTWARE, *International Computer Law Adviser*, Manhattan Beach, California, vol. 6, núm. 5, febrero de 1992.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, 3a. ed., México, Iniza, 1995, 191 pp.
- JONES, Hugh, "Copyright and the Librarian: UK Law and Practice", *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- KATZ, Ronald S. y Janet S. ARNOLD, "Fair Use of Operating System Software: Square Pegs in Round Holes?", *The Computer Lawyer*, Nueva York, vol. 11, núm. 5, mayo de 1994.
- KEPLINGER, Michael S., "Ideas, expresión y protección por el derecho de autor a programas de computación", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año IV, núm. 38, octubre de 1991.
- KHALIL, Manal Z., "The Applicability of the Fair use Defense to Commercial Advertising: Eliminating Unfounded Limitations", *Fordham Law Review*, Nueva York, vol. LXI, núm. 3, diciembre de 1992.
- LARREA RICHERAND, Gabriel E., "Sistemas de protección intelectual, *copyright* y derecho de autor", *Revista Mexicana de Justicia*, México, nueva época, núm. 4, octubre-diciembre de 1993.
- LATORRE, Virgilio, *Protección penal del derecho de autor*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, 399 pp.
- LEDESMA, Julio C., *Derecho penal e intelectual. Obras y producciones literarias, artísticas y científicas*, Buenos Aires, Ed. Universidad, 1992, 383 pp.
- LEWINSKI, Silke von, "Adapting the Law to New Technologies: the Situation in the European Union and the WIPO'S action (L'adaptation du droit aux nouvelles technologies: la situations dans l'Union européenne et l'action de l'OMPI)", *Droits de L'informatique et des Telecoms*, París, 11ème année, núm. 4, 1994.
- MACKAA Y., Ejan, "El mercado de los paquetes de *software* ¿licencia o venta?", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VII, núm. 73, septiembre de 1994.
- MARCO MOLINA, Juana, *La propiedad intelectual en la legislación española*, prol. Ferrán Badosa Coll, Madrid, Marcial Pons, 1995, 412 pp.

- MARTINO, Tony and Peter GROVES, "Copyright: The EC Commission's Proposals", *International Business Lawyer*, Avenel, Nueva Jersey, vol. 20, núm. 3, marzo de 1992.
- MC BRIDGE, Richard, "Backup of computer games in the United Kingdom", *Computer Law & Practice*, Surrey, vol. 10, núm. 3, 1994.
- MEADOWS, James E., "NAFTA: la posición norteamericana acerca de la protección del derecho de propiedad intelectual", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núms. 70-71, junio-julio de 1994.
- MEDINA MORA, Antonio, "El derecho de autor y los programas de computo (*software*)", *Revista Mexicana de Derecho de Autor*, México, año IV, núm. 12, enero-junio de 1993.
- MÉXICO. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *Memoria Seminario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces Federales Mexicanos*, México, SEP, 1993, 340 pp.
- MICHAUS ROMERO, Martín, "Los ilícitos penales en la propiedad industrial", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, año 17, núm. 17, 1993.
- MILLE, Antonio, "Derecho de autor: bases de la legislación sobre derecho civil de la U.R.S.S., su reforma en materia de derechos de autor", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año IV, núm. 43, marzo de 1992.
- MILLER, Clifford; Nigel TURTLE, and Hilary PEARSON, "Commercial Implications of they European Software Directive", *Computer Law and Practice*, Londres, vol. 8, núm. 1, 1992.
- MÜGGENBURG R. V., Carlos y John MCKNIGHT, "El nuevo régimen de la propiedad intelectual en México: la protección de la propiedad industrial, los derechos de autor, las licencias y las franquicias en México", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, año 17, núm. 17, 1993.
- NAKAMURA, Yutaka, "Recent Developments in Copyrighy Protection for Computer Software in the United States and Japan", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Washington, vol. 2, núm. 2, verano de 1993.
- NIMMER, Raymond T. y Ann KRAUTHAUS, "El *Copyright* en las autopistas de la información", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VII, núm. 80, abril de 1995.
- OLDEKOP, Dieter, "Integración regional y derechos de propiedad intelectual", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núms. 70-71, junio-julio de 1994.

- OPPENHEIM, Charles, "Electronic Copyright and the Law Librarian", *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- ORDÓÑEZ CIFUENTES, José Emilio R., y Hedwig A. LINDNER LÓPEZ, "La propiedad inmaterial de los grupos indígenas en México", *Revista Mexicana de Justicia*, México, nueva época, núm. 1, enero-marzo de 1994.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Memoria del VI Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales del Autor, el Artista y el Productor*, México, SEP, 1991, 414 pp.
- ORLANDO, Mónica, "Algunos aspectos del *Merchandising* en la Argentina", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VII, núm. 79, marzo de 1995.
- PADILLA, Ignacio, "El caso asterix, o la obra como víctima de la pugna autoral", *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, año V, núm. 16, julio-septiembre de 1994.
- PÉREZ, Daniel F., "Exploitation and Enforcement of Intellectual Property Rights", *The Computer Lawyer*, Nueva York, vol. 10, núm. 8, agosto de 1993.
- PIZARRO MACÍAS, Nicolás, "Regulación jurídica de señales y programas de radio y televisión transportadas vía satélite", *El Foro*, México, 8a. época, núm. 2, t. IV, 1991.
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, México, UNAM, 1991, 158 pp.
- , "Relaciones entre la propiedad industrial y el derecho de autor", *Revista Mexicana de Justicia*, México, nueva época, núm. 3, julio-septiembre de 1993.
- REICHMAN, J. H., "Legallybrids Between the Patent and Copyright Paradigms", *Columbia Law Review*, Nueva York, vol. 94, núm. 8, diciembre de 1994.
- REY, José Manuel, "Rental and Lending Rights and Copyright — Spain Implements Directive 92-100", *Computer Law and Practice*, Surrey, vol. 11, núm. 2, 1995.
- RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, "Reproducción de la obra plástica propiedad de museos y colecciones privadas", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, Madrid, año LXX, núm. 622, mayo-junio de 1994.

- ROPSKI, Gary M. y Marc S. COOPERMAN, "Damages in US Patent Litigation", *International Business Lawyer*, Avenel, vol. 21, núm. 10, noviembre de 1993.
- ROQUE DÍAZ, José Rodrigo, "La conciliación en materia de derecho de autor a través de la Junta de Avenencia", *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, año V, núm. 16, julio-septiembre de 1994.
- RYEN, Jeffrey I., "The Return of the Walter test: Patentability of Claims Containing Mathematical Algorithms after in re grams", *Cornell Law Review*, Nueva York, vol. 76, núm. 4, mayo de 1991.
- SALIN, Patrick A., "Proprietary Aspects of Remot-Sensing Imagery", *Northwestern Journal of International Law and Business*, Chicago, Illinois, Fall, vol. 13, núm. 2, 1992.
- SCHECHTER, Roger E., *Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations and Treaties 1991*, St. Paul, Minn, West Publishing Co., 1991, 739 pp.
- SCHMIDT, Luis C., "La protección de obras plásticas y de arte aplicado en México y en los países latinoamericanos", *Revista Mexicana del Derecho de Autor*, México, año. V, núm. 14, diciembre-marzo de 1994.
- SEASE, Edmund J., "Misappropriation is Seventy-Five Years Old; Should we Bury it or Revive it?", *North Dakota Law Review*, Grand Forks, North Dakota, vol. 70, núm. 4, 1994.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La propiedad industrial en México*, 2a. ed., México, Porrúa, 1995, 504 pp.
- SHERMAN, Brad y Alain STROWEL, *Authors and Origins; Essays on Copyright Law*, Oxford, Clarendon Press, 1994, IX-260 pp.
- SINHA, "An effective tool Against Thailand's Intellectual Property Violations", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Washington, vol. 1, núm. 2, verano de 1992.
- STROWEL, Alain, *Droit d'auteur et Copyright; Divergences et convergences. Étude de droit comparé*, prefacio de Louis van Bunnen, Bruselas, Émile Bruylant (Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvai), 1993, XIX-722 pp.
- TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, "La Ley Federal de Derechos de Autor ante la renta de obras cinematográficas en videocaset", *Revista Mexicana de Derecho de Autor*, México, año IV, núm. 12, enero-junio de 1993.

- TITUS, John Espenshade, "Right to Reverse Engineer Software: Is Japan Next and does it Really Matter?", *The North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Chapel Hill, North Carolina, vol. 19, núm. 3, verano de 1994.
- TULLO, Carol, "The Law Publishers and Copyright", *The Law Librarian*, Londres, vol. 25, núm. 3, septiembre de 1994.
- VELASCO, Julián, "The Copyrightability of Nonliteral Elements of Computer Programs", *Columbia Law Review*, Nueva York, vol. 94, núm. 1, enero de 1994.
- VERÓN, Pierre, "Arbitration of Intellectual Property Disputes in France", *International Business Lawyer*, Avenel, Nueva Jersey, vol. 23, núm. 3, marzo de 1995.
- VINJE, Thomas C., "Desarrollos recientes en el derecho de propiedad intelectual europeo", *Derecho de la Alta Tecnología*, Buenos Aires, año VI, núms. 70-71, junio-julio de 1994.
- WALCH, Matthew W., "Palmieri v. Estafan: Economic Inefficiency and Jurisdiction over Foreign Affiliates in New York", *Law and Policy in International Business*, Washington, vol. 25, núm. 3, primavera de 1994.
- WALTER, Priscilla A. y Louis K. EBLING, "Taming the Jungle of Export Regulations", *The International Computer Lawyer*, Nueva Jersey, vol. 1, núm. 11, octubre de 1993.
- WELCH, Judith J. y Wayne L. ANDERSON, "Copyright Protection of Computer Software in Japan", *Computer Law Journal*, Los Ángeles, California, vol. XI, núm. 2, abril de 1991.
- WILKOF, Neil J., "Reflections on the Influence of the Legal Protection of Software under US Law on Software Protection in Developing Countries", *Computer Law ad Practice*, Londres, vol. 8, núm. 1, 1992.
- WOOD, Ethan L., "Copyrighting the Yellow Pages: Finding Originality in Factual Compilations", *Minnesota Law Review*, Mineapolis, vol. 78, núm. 5, mayo de 1994.

ÍNDICE

Prólogo	7
El régimen canadiense de propiedad industrial Gregoire BISSON	11
Introducción al derecho de autor canadiense Mistrale GOUDREAU	29
La propiedad intelectual en el mercado mundial: ¿impacto de la solución de controversias del TRIPS? Paul Edward GELLER	65
Algunos aspectos generales de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos y el desarrollo de la protección para los progra- mas de computación Leslie A. KURTZ	83
La armonización del derecho de autor en la Unión Europea y en Norteamérica Ysolde GENDREAU	101
El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina. Yolanda HUERTA CASADO	125
Aspectos jurídicos de la propiedad intelectual. Patentes y solución de controversias Fernando SERRANO MIGALLÓN	155

Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte	165
Julio Javier CRISTIANI	
Cumplimiento de la ley en materia de propiedad industrial. Recursos administrativos y judiciales	175
Manuel BECERRA RAMÍREZ	
Una estimación del futuro cyberspacio: la <i>Internet</i>	195
Daniel POULIN	
Modernización industrial de maquiladoras a coproducción bajo el TLC	219
Mónica GAMBRILL	
La diseminación: una forma de difusión científica ampliada a la medida de las preocupaciones contemporáneas	229
Creutzer MATHURIN	
Bibliohemerografía sobre derechos de la propiedad intelectual . .	249

Derecho de la propiedad intelectual. Una perspectiva trinacional, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 13 de octubre de 2000 en los talleres de J. L. SERVICIOS GRÁFICOS, S. A. de C. V. En la edición se utilizó papel cultural 70 x 95 de 50 Kgs. para los interiores y cartulina couché de 162 Kgs. para los forros. Se hicieron 1,000 ejemplares.