

# Cooperación internacional en la Cuenca del Pacífico

## Protección de los derechos de propiedad intelectual en el TLCAN

DOI: 10.32870/mycp.v7i21.222

*Dagoberto Amparo Tello\**

**E**n el capítulo XVII del texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se especifican los lineamientos a seguir con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros: Estados Unidos, Canadá y México. El acuerdo entre estos tres países es el más comprehensivo y generalmente establece un nivel más alto de protección que cualquier otro, ya sea bilateral o multilateral.<sup>1</sup>

La racionalidad del capítulo XVII se fundamenta en que cada país miembro deberá proveer en su territorio a los ciudadanos de los otros miembros una protección adecuada, efectiva y reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo deberá asegurar que las medidas utilizadas para hacer cumplir tales derechos no se conviertan en barreras al comercio legítimo.

De los acuerdos bilaterales o multilaterales, el TLCAN es el de más largo alcance en la ejecución de los derechos de propiedad intelectual.<sup>2</sup> En las disposiciones de esta sección se refleja claramente la decisión de Estados Unidos, ya que muchas de las me-

didias incluidas en el TLCAN sobre propiedad intelectual requieren que México proporcione remedios previstos en la legislación estadounidense, por lo que “algunos han caracterizado esas disposiciones como la americanización de la ley mexicana”<sup>3</sup> sobre la materia. No obstante, como lo explica Sherwood, sería erróneo suponer que México hizo las reformas como respuesta a las presiones de Estados Unidos, sino que éstas respondieron a los intereses mexicanos, los cuales se habían estado redefiniendo en el transcurso de la última década, desde principios de los ochenta, como resultado de las pláticas informales entre especialistas estadounidenses y mexicanos. Parte del legado de esta historia bilateral, es que existía un respeto y conocimiento mutuo entre los negociadores de ambos bandos.<sup>4</sup>

La importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el marco del TLCAN se hace evidente desde las disposiciones introductorias del tratado. En el preámbulo, Canadá, Estados Unidos y México acordaron “alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual”.<sup>5</sup> Así, el TLCAN establece seis objetivos principales, de los cuales, aunque todos se relacionan indirectamente con la

\* Profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico, de la Universidad de Guadalajara.  
ORCID <http://orcid.org/0000-0003-0344-6895>

idea de una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, uno se propone explícitamente “proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes”.<sup>6</sup>

De esta manera, las disposiciones establecidas en el capítulo XVII están sostenidas en tres conceptos principales: a) la protección de la propiedad intelectual proporcionada por un país miembro a los ciudadanos de otro país miembro, debe ser adecuada y efectiva; b) el reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual disponible para los nacionales de otro país miembro también debe ser adecuado y efectivo; c) esta protección y reforzamiento no deben convertirse en barreras al comercio.<sup>7</sup> Este último concepto representa la tensión siempre presente entre la protección celosa de la propiedad intelectual y la posible interferencia con aspectos de comercio y la innovación. No hay duda de la necesidad de leyes que impidan la piratería a fin de proteger la innovación y el desarrollo tecnológico, pero las leyes que establecen una protección irrazonable o constituyen monopolios podrían efectivamente impedir el comercio y el desarrollo tecnológico.

El principio de tratamiento nacional es la parte fundamental que da sustento al capítulo XVII. El TLCAN requiere que cada país miembro otorgue “trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual”.<sup>8</sup> Este aparente simple principio, si es aplicado por todos los países miembros, cubre un trecho sustantivo en el mejoramiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual, pues cada país miembro debe tratar a los nacionales de otro país como a los suyos. Sin embargo, esto

no garantiza el establecimiento de un nivel particular de protección, pues sólo previene contra la discriminación hacia los ciudadanos de los otros países miembros. Por esta razón, el TLCAN establece, además, un nivel mínimo de protección, al especificar que cada país debe proporcionar un respaldo efectivo y adecuado a los nacionales de otro país (si fuera necesario, aun por encima del proporcionado a los propios ciudadanos).

El capítulo XVII del TLCAN está organizado en 21 artículos. Los primeros cuatro determinan algunas precisiones respecto a la naturaleza y ámbito de las negociaciones, la protección ampliada, el principio de trato nacional y el control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia dentro de cada país miembro. Los siguientes nueve artículos analizan la materia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, por lo que se constituyen en las disposiciones sustantivas del capítulo

---



---

**De los acuerdos  
bilaterales o  
multilaterales, el  
TLCAN es el de más  
largo alcance en la  
ejecución de los  
derechos de  
propiedad intelectual**

---



---

XVII. Dicha materia de protección está clasificada en: a) derechos de autor; b) fonogramas (grabaciones sonoras); c) señales de satélite codificadas portadoras de programas; d) marcas; e) patentes; f) esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados; g) secretos industriales y de negocios; h) indicaciones geográficas (denominaciones de origen); i) diseños industriales.

Siguen otros cinco artículos que tienen que ver con procedimientos que se proponen reforzar la protección de la materia, que cubren aspectos como las medidas generales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, los aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos, las medidas precautorias, los procedimientos y sanciones penales y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la

frontera. Los últimos tres artículos cubren aspectos más generales, como la cooperación y asistencia técnica, la protección de la materia existente (que previene contra la retroactividad) y definiciones generales. Finalmente, en los cuatro anexos se establecen varias precisiones en relación con algunos convenios de propiedad intelectual, derechos de autor, esquemas de trazado y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

El texto del capítulo XVII del TLCAN es muy preciso y detallado, por lo que prácticamente quedan cubiertas todas las áreas fundamentales de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Para los efectos del presente trabajo sólo se analizarán las que se relacionan con los derechos de autor, marcas comerciales y patentes, lo que no limita que se pueda hacer referencia a las demás. Así, en las siguientes secciones se estudiarán, en cada una de estas tres áreas, las posturas y propuestas de los países miembros del TLCAN y los resultados finales de las negociaciones, de modo que al final de cada sección se tenga una idea clara de las propuestas que prevalecieron en la definición de las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual en el tratado. También se hará una breve referencia, en cada área, del impacto que ha tenido el TLCAN en las respectivas legislaciones nacionales de cada uno de los países miembros, así como una comparación con el régimen global de protección de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

### Derechos de autor

Las disposiciones del TLCAN en esta área son más extensas que las del ADPIC, y las clarifica de tal manera que fortalece cierto lenguaje de la protección de los derechos de autor del Convenio de Berna (el principal acuerdo que rige la protección internacional de los mencionados derechos). Además, con ciertas excepciones, las disposiciones sobre los derechos de autor estipuladas en el TLCAN no fueron objeto de gran controversia, debido a que México ya

había incorporado muchas de ellas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en su revisión de 1991. No obstante, los negociadores del TLCAN buscaron clarificar y extender ciertos derechos ambiguos en el Convenio de Berna, con fundamento, por una parte, en la desconfianza hacia el sistema judicial mexicano y la percepción —principalmente de Estados Unidos— de que dicho sistema judicial fuera incapaz de manejar los casos comerciales complicados y, por otra, en que los negociadores concibieron al TLCAN como la base para un acuerdo comercial hemisférico. Por lo tanto, la idea fue que a mayor entendimiento sobre la materia, menores serían las posibilidades de conflicto entre los países miembros y los posibles integrantes futuros.

### Trato nacional y protección de derechos morales

Con el fin de evitar las prácticas proteccionistas o nacionalistas, el primer principio correspondiente a la protección de los derechos de autor en el TLCAN es el que se contempla en la disposición del trato nacional. Dicha disposición establece que no deberá haber condiciones o formalidades para asegurar el trato nacional, con el objeto de adquirir los derechos de autor y los relacionados en los países miembros.<sup>9</sup> Esta medida tiene la intención de asegurar que las tendencias a establecer nuevos derechos no reconocidos en el Convenio de Berna u otros convenios internacionales, para justificar la falta de reconocimiento de los derechos de autor mediante el trato nacional, no se extienda a los países miembros del TLCAN.

Mientras que los tres países miembros acordaron que, como mínimo, el TLCAN debería reconocer las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna,<sup>10</sup> en el anexo 1701.3 (2) expresamente se asienta que el TLCAN no impone obligaciones a Estados Unidos para reconocer los derechos morales.<sup>11</sup> Los negociadores de Canadá y México argumentaron que esta separación de la norma por parte de Estados Unidos, no lo obligaba a respetar los derechos morales de sus nacionales. Sin embargo, la perspectiva de Estados Unidos fue que el al-

cance de los derechos morales no puede definirse mediante el mecanismo de manejo de disputas del TLCAN. Esto reflejó el temor de los negociadores estadounidenses de que sus leyes comunes que protegen los derechos morales fueran inadecuadas para garantizar este tipo de derechos bajo cualquier convenio internacional que requiriera la protección de los derechos morales de los autores.

Estados Unidos, de hecho, no aceptó la aplicación del artículo 6 *bis* del Convenio de Berna, cuando se incorporó como miembro en 1989. El argumento para rechazar dicha aplicación fue que la protección de que habla ese artículo debería regirse por la legislación del país en que se reclame tal protección, y ésta ya estaba contemplada en las leyes de Estados Unidos. Esa protección equivalente, se argumentó, lograba los mismos resultados obtenidos por la mayoría de las leyes sobre la protección de los derechos de autor que tenían otros países miembros del Convenio de Berna.

La exclusión de la protección de los derechos morales en el marco del TLCAN fue uno de los objetivos principales de la industria estadounidense. Dicha exclusión es explícita con el fin de asegurar que los derechos de los autores siguieran siendo libremente enajenables y transferibles a las compañías o empleadores en los países miembros. De otro modo, los autores en el ejercicio de sus derechos morales podrían interferir con la explotación de una obra, lo que a su vez pudiera ir en detrimento pecuniario del poseedor de los derechos económicos. Además, la amplitud de los derechos morales no es muy clara y existe muy poco acuerdo internacional sobre los criterios para determinar los derechos morales; razones por las que tampoco se considera su protección en el marco del ADPIC.<sup>12</sup> Por lo tanto, Estados Unidos juzgó prudente dejar fuera del TLCAN el tema de los derechos morales de los autores.

## Obras protegidas

El capítulo XVII del TLCAN especifica que cada país miembro deberá proteger las obras lista-

das en el Convenio de Berna.<sup>13</sup> Además, se establece que todos los tipos de programa de cómputo son obras literarias en el sentido del citado convenio y que las bases de datos, en función del trabajo de selección y acomodo de la información, también deberán protegerse, pues constituyen creaciones intelectuales. La expresión “los programas de cómputo son obras literarias” fue objeto de debates intensos por parte de los países miembros. No es accidental que la disposición no establezca que los programas de cómputo serán protegidos “como obras literarias”, lo cual implica que, aunque éstas no sean de hecho obras literarias, se les dará la protección equivalente.

De esta manera, la primera expresión significa que los programas de cómputo y las bases de datos se beneficiarán de la jurisprudencia sobre la protección de las obras literarias, la cual incluye limitaciones estrictas sobre las excepciones para la protección. Este concepto otorga protección, además, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, a las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística, como si ésta fuera original.<sup>14</sup>

El objetivo de la protección de las obras literarias, por tanto, fue dejar muy claro que no debería aplicarse ningún otro mecanismo de protección *sui generis* o especial para este tipo de propiedad intelectual. Así, aun cuando el Convenio de Berna permite ciertas excepciones nacionales sobre la protección, los negociadores de Estados Unidos pensaron que el nivel de protección provisto por tal convenio para los programas de cómputo proveería la mejor cobertura contra los intentos de permitir la ingeniería de reversa o la de limitar la protección sólo a los elementos literales de un programa de cómputo. Esto respondió al temor de la industria de los programas de cómputo de que si éstos se consideraran de diferente manera (es decir, no como obras literarias), se pudiera argumentar que no podrían disfrutar de la protección total otorgada a tales obras, o que se propusiera que fueran tratados como circuitos integrados o

semiconductores, a los cuales sólo se les da una protección de diez años bajo la legislación de Estados Unidos.

Este tema de las obras literarias se conoció en las negociaciones como “el tema IBM”, en razón de que esta compañía tomó el liderazgo en la posición de que los programas de cómputo son obras literarias en el sentido del Convenio de Berna. La presión de la industria del ramo hizo que este tema se constituyera en uno de los más importantes para los negociadores de Estados Unidos. La posición mexicana, por su parte, adoptó la postura de que los programas de cómputo ya estaban protegidos como obras literarias con las reformas realizadas a la LFDA en 1991. Sin embargo, la contraparte estadounidense demandó que tal protección se hiciera explícita, dada la ausencia de precedentes o jurisprudencia sobre la materia en México. Así, la posición de Estados Unidos prevaleció también en este tema, lo que a su vez incidió en las modificaciones que después realizaron Canadá y México en sus respectivas leyes internas.

### Derechos fundamentales

El TLCAN declara que los derechos fundamentales de los autores son aquellos enumerados en el Convenio de Berna, lo que implica que al menos estos derechos están cubiertos. Pero lo establecido en el tratado va más allá, al agregar al texto de éste que “se incluye el derecho a autorizar o prohibir”.<sup>15</sup> Los negociadores estadounidenses alteraron la interpretación del convenio al descubrir derechos nuevos en éste, pues no todos esos derechos estipulados en el TLCAN se encuentran en el texto del convenio. No obstante, la postura de Estados Unidos es que el tratado solamente pone carne en el esqueleto del convenio. Aun si así fuera, cabe mencionar que, antes de que se reconocieran en el TLCAN, estos derechos no hubieran sido tan claramente estipulados en ningún acuerdo comercial.

En primer lugar, no hay referencia alguna en el Convenio de Berna a un derecho de importación. Sin embargo, el derecho a auto-

rizar o prohibir la importación de copias hechas sin la autorización del propietario del derecho parecería estar implícito en el derecho, estipulado en el convenio, de autorizar o prohibir la reproducción de una obra.<sup>16</sup> Además, las obras no autorizadas son obras ilegales y el convenio establece que las obras que infringen un derecho de autor deberán estar sujetas a embargo en cualquier país donde la obra goce de protección. Pero este derecho no fue tan lejos como los negociadores estadounidenses hubieran querido. La propuesta original de Estados Unidos fue que se diera también al propietario el derecho de impedir la importación no autorizada de obras hechas con la autorización del mismo, esto es, de bienes paralelos. Empero, los negociadores mexicanos se opusieron a tal propuesta, principalmente por considerarla anticompetitiva.

En segundo lugar, no hay un establecimiento claro en el Convenio de Berna para autorizar o prohibir la primera distribución pública del original y cada copia de una obra, ni lo que se entiende por “público” y tampoco menciona nada sobre la “renta” de las obras. Por el contrario, el TLCAN sí establece su propia definición de lo que significa “público”;<sup>17</sup> esto representó un avance sustancial por el esfuerzo que significó dejar claro un concepto importante. Aún más, “el derecho [reconocido] en el TLCAN es de hecho más amplio que el derecho bajo la ley de derechos de autor existente en Estados Unidos”.<sup>18</sup> En contraste, esta definición ampliada de “público” fue rechazada por los negociadores del ADPIC.

Finalmente, uno buscaría en vano alguna referencia en el Convenio de Berna sobre el derecho de “renta” o el de “renta comercial”. De hecho, muy pocos creen que este derecho pueda ser deducido del derecho a autorizar o prohibir la reproducción de una obra bajo el artículo 9 (1) del convenio, por lo que más bien se piensa en aquél como un derecho nuevo. El derecho a autorizar o prohibir la renta de una obra no fue establecido expresamente en la legislación mexicana sobre derechos de autor, ni de la canadiense, antes del TLCAN. De este modo, es claro que el tratado no sólo enumera

los derechos estipulados en el Convenio de Berna, sino que los clarifica, amplía y, aún más, crea nuevos, como el derecho a la “renta comercial”. Por esta razón, el TLCAN hace más que el ADPIC en la expansión de la protección de los derechos de autor considerados en el Convenio de Berna.

## Transferencia de derechos económicos

El TLCAN contempla la libre transferencia de los derechos económicos sobre una obra por parte del propietario de tales derechos por medio de contratos (incluidos los contratos con empleados) y la explotación total de dichos derechos por el cesionario, lo cual incluye el derecho a recibir cualquier remuneración anexa a los derechos transferidos.<sup>19</sup> En estados Unidos y Canadá no hay mucho problema con este aspecto, puesto que en esos países los derechos de autor pueden transferirse libremente. Sin embargo, en las leyes civiles de México ciertas transferencias de derechos de autor no son reconocidas y, aun cuando lo son, el derecho del cesionario para recibir remuneraciones procedentes de los derechos transferidos puede no ser reconocido.

Otro objetivo de esta disposición fue dejar en claro la preocupación de Estados Unidos porque se reconociera el trabajo por obra determinada en el TLCAN; es decir, quiso asegurarse de que una obra creada por otra persona, ya sea como empleado o bajo determinada relación contractual, pertenezca al empleador o a la parte que haya contratado la realización de la obra.

## Período, excepciones de la protección y licencias obligatorias

El período de la protección que se estipula en el TLCAN para los derechos de autor contempla que, cuando el tiempo de la protección de una obra (diferente a las fotográficas y de arte aplicado, las cuales permiten períodos más cortos) se establezca con base en algo diferente al tiempo de vida natural del autor, dicho período no debe ser menor a los 50 años. Así, cuan-

do se considera que una corporación es la autora —ya que el período no está sujeto a una vida natural— el derecho deberá terminar a los 50 años de la publicación autorizada. Específica, además, que cuando no sucede esa primera publicación autorizada, dentro del término previsto, entonces el período de la protección debe ser de 50 años a partir del fin del año calendario en que se hizo la obra.<sup>20</sup>

Lo dispuesto sobre excepciones aplicables a la protección de los derechos de autor establece que cualquier particularidad nacional deberá ser minuciosamente formulada, y no deberá entrar en conflicto con la explotación de la obra ni perjudicar al propietario del derecho protegido. Estas excepciones fueron ampliadas en el contexto del TLCAN, al igual que en el ADPIC, con el fin de incorporar otros derechos, como el de distribución pública, el derecho de importación y el de renta. De este modo, el TLCAN tiene éxito en la aplicación de las limitaciones estipuladas en el Convenio de Berna al espectro total de los derechos de autor.

Se argumenta que el apéndice del Convenio de Berna perjudica al propietario de un derecho al permitir a los gobiernos de los países en desarrollo ofrecer licencias de traducción y reproducción de ciertas obras para determinados propósitos (educación e investigación) y sujetos a determinadas condiciones. El TLCAN reduce el alcance del apéndice del convenio al establecer que ninguna de las partes concederá licencias para la reproducción y traducción cuando las necesidades legítimas de copias o traducciones de la obra en el territorio de esa parte pudieran cubrirse mediante acciones voluntarias del titular del derecho, de no ser por obstáculos creados por las medidas de la parte.<sup>21</sup> Esta disposición del TLCAN sobre las licencias obligatorias fue un intento de limitar el principio de la ley mexicana sobre los derechos de autor que permitía entonces las licencias obligatorias para la traducción y reproducción de obras bajo ciertas condiciones.

### El efecto del TLCAN sobre las leyes nacionales en materia de derechos de autor

Los cambios que se hicieron a la ley mexicana sobre los derechos de autor con el fin de adaptarla a las disposiciones del TLCAN, como resultado de su inminente entrada en operación, fueron mínimos. Esto fue así, en principio, debido al alegado carácter autoejecutable del TLCAN bajo la legislación mexicana.<sup>22</sup> Esto es, en México el tratado pasa a ser ejecutable por sí mismo, por lo que no hay necesidad de reformar las leyes domésticas. Una de las pocas modificaciones que se hicieron a la LFDA fue con la intención de proteger las bases de datos, estén en formato electrónico o no. Además, se aumentó el período de protección de los derechos de autor a la vida de éste y 75 años después de su muerte (25 años más de lo que estipula el tratado como mínimo).<sup>23</sup> No obstante el carácter autoejecutable del tratado en México, en la LFDA (de diciembre de 1996) se incorporaron ciertas precisiones por insistencia de Estados Unidos; por ejemplo, se hace explícito que los programas de cómputo son obras literarias.<sup>24</sup>

Estados Unidos, por su parte, restableció los derechos de autor a ciertas películas mexicanas y canadienses que habían pasado al dominio público al carecer de la leyenda que avisara que dichas obras estaban protegidas por las leyes sobre derechos de autor. Canadá, por último, modificó su ley sobre derechos de autor para considerar los programas de cómputo como objetos de tal protección, al mismo tiempo que estableció el derecho de la renta comercial de programas de cómputo. Sin embargo, este derecho sobre la renta comercial está sumamente restringido y existe sólo con respecto a las rentas con fines de lucro (es decir, cuando la persona que renta el programa de cómputo busca recobrar más que los costos en que incurre, asociados con la renta misma).

Como puede verse, las modificaciones de México y Canadá son sustanciales y tienen un

impacto en el nivel de protección de los derechos de autor mucho mayor que la modificación hecha por Estados Unidos. De este modo, los primeros tuvieron que ceder más a las propuestas estadounidenses, las cuales están muy relacionadas con la postura de la industria en ese país. Así, aunque Estados Unidos es menos preponderante ahora de lo que fue en los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial y los elementos subjetivos de la hegemonía norteamericana se han erosionado,<sup>25</sup> su influencia en la zona es determinante. Esto, como vimos, se reflejó en los resultados de la negociación del TLCAN, específicamente en lo que concierne a la protección de los derechos de autor, al guiar de manera sustantiva la cooperación en este rubro.

### El TLCAN y el ADPIC en materia de derechos de autor

Los objetivos establecidos en el marco del TLCAN y del ADPIC en materia de derechos de autor son un poco diferentes. El TLCAN buscó otorgar una protección mayor que la considerada en el Convenio de Berna, en razón de que los países firmantes del tratado ya eran miembros de dicho convenio. Además, se asienta en el tratado que “las partes harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor de este tratado”.<sup>26</sup> Asimismo, debemos tomar en cuenta que el TLCAN se firmó y entró en operación antes que el ADPIC, por lo que las disposiciones encontradas en el tratado se definieron con anterioridad a las establecidas en el acuerdo,<sup>27</sup> es decir, antes de que entrara en funcionamiento el régimen internacional de protección de derechos de propiedad intelectual vigente. Dicho régimen entonces no estaba formalmente definido, por lo que no se le puede reconocer por la fortaleza de la protección de la propiedad intelectual en el marco del TLCAN, en general, ni de los derechos de autor, en particular.

El ADPIC buscó proporcionar una protección similar a la del Convenio de Berna en una gran variedad de países, especialmente aquellos en proceso de desarrollo, que hasta enton-

ces no se habían suscrito al convenio. En consecuencia, el ADPIC inicia con una disposición que sujeta a los países firmantes a los primeros 21 artículos del Convenio de Berna, además del apéndice, los cuales son las disposiciones sustantivas, con excepción del artículo 6 bis, que establece los derechos morales. Esta excepción, encontrada también en el TLCAN, fue incluida en consideración a Estados Unidos, quien legalmente no reconoce tales derechos. Otros países estuvieron de acuerdo con la exclusión de los derechos morales, puesto que la ausencia de acuerdo internacional sobre el alcance de dichos derechos se podría constituir en una seria barrera al comercio.

Las disposiciones del ADPIC sobre los programas de cómputo y las bases de datos son similares a las establecidas en el TLCAN. Sin embargo, aunque sea materia de discusión dependiendo del enfoque, en el TLCAN son más claras y precisas las disposiciones. En tanto que en el ADPIC se especifica que los programas de cómputo deben protegerse *como* obras literarias, en el tratado se asienta que dichos programas *son* obras literarias, y como tal deben protegerse, en el sentido otorgado en el Convenio de Berna.

Respecto a los derechos sobre la renta de los programas de cómputo, los textos son virtualmente idénticos, con la única distinción de que los ADPIC contemplan más claramente el establecimiento de renta para las obras cinematográficas, pero sólo en aquellos países donde la piratería de videocasetes esté muy difundida. Así, el derecho a prohibir la renta de una obra cinematográfica, como la grabada en videocasete, deberá aplicar sólo en países donde la piratería sea incontrolable y dañe el derecho, del propietario de los derechos sobre la obra, de autorizar o prohibir la reproducción de ésta. Sin embargo, el acuerdo nada dice acerca de cómo se determina el grado de piratería.

Una diferencia clave entre el TLCAN y el ADPIC es que el primero detalla las disposiciones que garantizan, con respecto a los dere-

chos de autor y los relacionados, la libre transferencia de todos los derechos económicos por medio de contratos. El ADPIC nada contempla al respecto debido, principalmente, a la resistencia de los demás países negociadores a las propuestas de Estados Unidos de incluirlas. Esto hubiera pasado por encima de las leyes domésticas sobre derechos de autor de muchos de los países miembros que niegan la transferencia de ciertos derechos o limitan el de remuneración si se transfieren los derechos sobre la obra.

Finalmente, el TLCAN va más allá que el ADPIC al pasar por encima del apéndice del Convenio de Berna y restringir la traducción y la reproducción obligatoria de algunas obras en determinadas circunstancias. En general, Estados Unidos se opone a las licencias obligatorias en la legislación sobre la propiedad intelectual y tiende a resistirse a las disposiciones de los países en desarrollo que favorecen esta práctica.

El TLCAN brinda, pues, una mayor protección de los derechos de autor que la proporcionada por el ADPIC. Esto es así a pesar de que en ambos está presente Estados Unidos; sin embargo, su accionar en la definición de las disposiciones sustantivas tiene un mayor impacto en los resultados de la negociación de la protección de los derechos de autor en el tratado que en el ADPIC. Lo anterior debido, en parte, a la posición preponderante, en el marco del TLCAN, de Estados Unidos en relación con Canadá y México, pero fundamentalmente es el resultado de argumentos persuasivos, considerando que, “en situaciones de ineficiencias del poder y cuando temas complejos están en juego, la persuasión tiende a reemplazar a la coacción como el medio para lograr la coordinación de políticas”.<sup>28</sup> Estos elementos fueron más difíciles de manejar en el caso del ADPIC, dada la gran cantidad de participantes en las negociaciones.

## Marcas comerciales

El texto del TLCAN establece un punto de inicio mínimo para la protección de las marcas co-

merciales. En sus disposiciones se incluye una definición amplia de “marcas comerciales” y una lista extensiva de varias formas de marcas comerciales, así como de signos que no son objeto de registro. Además, describe en general los derechos del propietario de una marca comercial y los límites y condiciones que un país miembro puede imponer sobre esos derechos. Sin embargo, las disposiciones del tratado no consideran de manera exhaustiva la protección que un país miembro debe dar a las marcas comerciales. En lugar de eso, y en correspondencia con la idea de la protección ampliada,<sup>29</sup> cada país miembro puede dar a las marcas comerciales una protección más amplia de la que está contemplada en el tratado. Así, el TLCAN otorga a cada socio cierta discrecionalidad con respecto a la manera en que cumple con los términos del mismo y si dará o no protección adicional.

El TLCAN define el término “marca comercial” como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación.<sup>30</sup>

Una marca de certificación, como su nombre lo indica, certifica al público que los bienes o servicios (con los cuales una marca se asocia) reúnen los requisitos y especificaciones del propietario de la marca. Finalmente, cada país miembro tiene la opción de requerir que la marca sea perceptible visualmente, como condición para el registro.

La intención fundamental de las disposiciones anteriores es asegurar que las marcas de servicios y las marcas colectivas gocen de una debida protección. Esto no obstante que los socios del TLCAN ya protegen las marcas de servicios y las colectivas. Sin embargo, cabe mencionar que algunos de los miembros potenciales del tratado entonces no proveían el registro de dichas marcas, lo que tampoco contempla el Convenio de París.<sup>31</sup>

### Derechos del titular, condiciones para el registro y procedimientos

El TLCAN dispone que cada país miembro debe proveer al propietario de una marca registrada una protección que no podrá ser menor a cierta base. Dicha base mínima consiste en el derecho de prohibir a terceros el uso comercial no autorizado de una marca idéntica o similar en grado de confusión.<sup>32</sup> La probabilidad de confusión se presume cuando se utiliza un signo idéntico en bienes o servicios similares.<sup>33</sup> Esta disposición, sin embargo, no otorga al propietario de una marca registrada el derecho para actuar en perjuicio de cualquier derecho adquirido con anterioridad, esto es, con base en el uso anterior a la fecha de registro de la marca en cuestión.

Aunque un país miembro del tratado puede condicionar el registro al uso de la marca, el uso efectivo de la marca no debe ser una condición para aceptar la solicitud de registro de ésta. Por lo tanto, los países miembros se comprometen a permitir la solicitud de registro de una marca con base sólo en la intención del uso de tal marca. No obstante, el registro puede negarse si el uso efectivo de la marca no ha sucedido después de tres años a partir de la fecha de solicitud de su registro.

El TLCAN requiere que cada país miembro incorpore a su sistema de registro de marcas comerciales determinados procedimientos definidos en el texto de dicho tratado. Así, cada miembro debe llevar a cabo un examen de la solicitud; notificar al solicitante las razones por las que se niega, en su caso, el registro de la marca; dar una oportunidad razonable para que el solicitante responda a dicha negativa de registro; publicar cada marca antes o poco después de que haya sido registrada; dar una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación de una marca.

### Marcas notoriamente conocidas

El texto del TLCAN incorpora el artículo 6 *bis* del Convenio de París, con algunas modifica-

ciones necesarias para proteger marcas de servicios.<sup>34</sup> Este artículo establece que un país miembro puede negar, o cancelar, un registro o prohibir el uso de una marca comercial que pueda causar confusión con respecto a otra marca notoriamente conocida que sea usada para bienes idénticos o similares. Dicho artículo también requiere que no existan limitaciones para solicitar la cancelación, o prohibir el uso, de marcas registradas o usadas de mala fe. Además, puesto que ni el Convenio de París ni el TLCAN requieren que la marca notoriamente conocida esté registrada, ambos permiten, de hecho, que las leyes comunes en cada país miembro traten con la protección de éstas.

Para determinar si una marca comercial es notoriamente conocida, el mismo tratado especifica que se debe tomar en cuenta el conocimiento que se tenga de tal marca en el sector correspondiente del público, en lugar del público en general (a menos que éste sea el sector relevante).

Ahora bien, aunque Estados Unidos intentó proteger las marcas notoriamente conocidas enfocando la averiguación sobre lo que era difundido en ese país, al final de cuentas accedió a la definición ligada a la fama en cada país miembro. No obstante, Estados Unidos logró, en gran parte, su objetivo de atacar el problema de los extorsionadores de las marcas comerciales, lo cual era compartido también por Canadá y México.

## Período de vigencia del registro

Este período considerado en el TLCAN es de un mínimo de diez años, renovable de manera indefinida por lapsos adicionales de igual tiempo al menos, sujeto a que el titular cumpla con las condiciones para la renovación. Aunque tales condiciones no se especifican en el texto del tratado, el uso permanente es el requisito mínimo en la mayoría de los países, incluidos los miembros del tratado. Además, el registro no puede cancelarse por falta de uso, a menos que esto ocurra por un período ininterrumpido de al menos dos años. Sin embargo, si la

marca no ha sido usada en tal período, el registro de la marca no será cancelado si el titular presenta argumentos válidos de los obstáculos que le impidan el uso.

El tratado también permite que el uso de una marca sea acreditado por medio del uso de esa marca por personas diferentes al propietario o titular de la misma. Es decir, el uso se puede establecer mediante personas autorizadas por el titular de la marca para usufructuar ésta. En estas circunstancias, el uso de una marca comercial por parte de terceros será suficiente para que el propietario mantenga el registro mientras que tal uso esté sujeto al control de parte del titular.

## Licencia y cesión de marcas y excepciones a los derechos otorgados

El tratado establece que cada país miembro puede determinar las condiciones para el otorgamiento de licencias y la cesión de derechos sobre las marcas comerciales. Sin embargo, también se especifica que están prohibidas las licencias obligatorias, esto es, sin el consentimiento del titular del derecho sobre la marca determinada. El tratado permite, además, que el propietario de una marca pueda cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca en cuestión.

Con respecto a las excepciones a los derechos otorgados, el tratado dispone que se pueda imponer excepciones limitadas a los derechos conferidos, como el uso correcto de términos descriptivos, sólo en tanto éstas no dañen los intereses legítimos, tanto del titular del derecho sobre la marca como de otras personas.

El TLCAN prohíbe expresamente el registro de términos genéricos como marcas comerciales, ya sean en español, inglés o francés, que designen los bienes o servicios a los que se aplique dicho término. Esta disposición tiene la intención de evitar que algún país miembro pueda registrar un término genérico como marca con sólo traducirlo a otro idioma. Asimismo, el tratado prohíbe el registro como

marca comercial a lo que contenga o consista en elementos inmorales, escandalosos, o que induzca a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de los países miembros, o que las menosprecien o afecten en su reputación.<sup>35</sup>

### El efecto del TLCAN sobre las leyes nacionales en materia de marcas comerciales

Las disposiciones del TLCAN en materia de protección de marcas comerciales, en general, no necesitaron de revisiones de importancia en las leyes de los países miembros, con el fin de hacerlas compatibles con la entrada en vigor de las disposiciones del tratado. Estados Unidos y Canadá, por un largo tiempo antes, han provisto la mayor parte de la protección en la materia estipulada en el tratado. En lo que toca a México, aunque considerado entonces un país que recién había impulsado la protección en la materia, ya en su Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de junio de 1991<sup>36</sup> había adoptado la mayoría de las disposiciones necesarias, con el fin de hacerla compatible con el nivel de protección acordado en el tratado.

Sin embargo, posteriormente se han hecho algunas modificaciones en las respectivas leyes de los países firmantes que, aunque no han sido sustanciales, han permitido acercarse más a los lineamientos del tratado. Por ejemplo, México ha reformado su ley en varias ocasiones y ha incorporado ciertas precisiones establecidas en el tratado, entre ellas la que se refiere al grado de confusión.

De esta manera, la conclusión de las negociaciones de esta área de la propiedad intelectual no requirió de grandes esfuerzos para llegar a los resultados alcanzados. Esto no significa que no hayan existido diferencias entre las partes negociadoras, sino más bien que el tema no registró posiciones encontradas, tomando en cuenta que la cooperación necesita

que los “actores ajusten sus conductas a las preferencias, efectivas o esperadas, de otros, a través de un proceso de coordinación de políticas”.<sup>37</sup> Así, dicho proceso de coordinación de políticas resultó más fácil, lo que llevó a la cooperación en este rubro sin mayores contratiempos.

### El TLCAN y el ADPIC en materia de marcas comerciales

Hay otros dos acuerdos o convenios en materia de marcas comerciales que aplican también a los países miembros del TLCAN: el ADPIC y el Convenio de París. Muchas de las disposiciones de estos dos últimos proveen la misma protección o sólo difieren poco de las del primero. No obstante hay algunas, tanto del ADPIC como del convenio, que no figuran en el tratado, o bien lo hacen pero difieren sustancialmente de las contempladas en éstos.

Así, la definición de marca comercial en el ADPIC difiere de la del TLCAN en que la primera no incluye la “forma de los bienes o de su empaque”. Esta diferencia hace más fuerte la protección del tratado, puesto que la falta de atención a este rubro en el ADPIC excluye las formas de protección de las etiquetas y envases utilizados en algunos bienes, limitando potencialmente la aplicación de los derechos de protección de las marcas comerciales.

Una disposición que es similar en el ADPIC y el TLCAN es la que se refiere a los derechos del propietario de una marca comercial registrada, y las excepciones a los mismos. Sin embargo, el ADPIC dispone que el derecho del titular de la marca de prevenir el uso de una similar en grado de confusión, por parte de terceros, sea exclusivo de dicho titular, mientras que el TLCAN no requiere que este derecho sea sólo del propietario de la marca. Así, el tratado permite que los que gocen de una licencia para la explotación de la marca, esto es, una persona diferente al propietario, también puedan prevenir a otros de usar una marca confusamente similar. De este modo, el rango de la protección es automáticamente más amplio en el TLCAN que en el ADPIC.

El TLCAN es mucho más detallado que el ADPIC en la definición de los procedimientos para obtener el registro. El ADPIC sólo requiere que la marca se publique antes o inmediatamente después de que ésta se registre y que se contemple una oportunidad razonable para recibir peticiones de cancelación del registro. El ADPIC, al igual que el tratado, también especifica que se debe dar una oportunidad razonable para que los interesados se opongan al registro de una marca.

Aunque el Convenio de París no establece un período mínimo de protección para las marcas comerciales, el TLCAN y el ADPIC sí lo definen. Sin embargo, el ADPIC contempla que dicho período debe ser al menos de siete años, tres años menos que los requeridos por el tratado. Aún más, éste delimita las condiciones que los países miembros deben contemplar para la renovación del período de vigencia del derecho conferido, mientras que aquél no define el cumplimiento de requisitos o condiciones para dicha renovación.

Por último, en relación con el uso de una marca comercial, tanto el ADPIC como el TLCAN prohíben que un país miembro imponga obstáculos al uso de una marca por medio de requerimientos especiales. Ambos proveen ejemplos de trabas prohibidas, como los requisitos que reducen la función de la marca como un indicador del origen o que imponen el uso de una marca junto con otra. Sin embargo, la diferencia entre ellos estriba en que mientras el ADPIC circunscribe su prohibición sólo a las imposiciones injustificables, el TLCAN no las limita, sino que aplica para todas las posibles trabas injustificables. Así, el alcance del tratado es mayor que el del acuerdo, puesto que el primero prohíbe todos los requerimientos especiales que restringen el uso de una marca comercial, en tanto que el segundo no.

También en la protección de las marcas comerciales el TLCAN es más fuerte que el ADPIC. Esto indica que sin mayores dificultades se logró aumentar sustancialmente el nivel de protección, en relación con el existente hasta antes de la firma del tratado y aún del poste-

rior a la firma del acuerdo. De esta manera, no fue necesario ningún tipo de presión o coacción para que alguno de los países participantes en el tratado accediera a elevar considerablemente la protección de las marcas comerciales en su respectivo territorio, por lo que se puede asumir que otras variables —diferentes a las consideradas por los teóricos realistas— entran en operación, de modo que no se observa la recurrente falacia estructuralista de esperar que diferentes estados o individuos respondan de manera similar a las mismas limitaciones y oportunidades estructurales; mucho tienen que ver la historia, los objetivos y el *conocimiento*.<sup>38</sup>

## Patentes

Las disposiciones del TLCAN en materia de patentes fueron el resultado de intensas negociaciones entre los países miembros, pues las diferencias eran grandes y en muchos aspectos. Así, aunque se resolvieron algunos, muchos quedaron sin definirse en su totalidad. A pesar de esto, uno de los puntos fundamentales del tratado en materia de patentes es el requerimiento de que cada país miembro debe proveer un determinado nivel mínimo de protección. En particular, los países firmantes acordaron que, además del TLCAN, éstos tenían que adherirse al Convenio de París y al Convenio Internacional sobre la Protección de Variedades Vegetales (UPOV).<sup>39</sup>

## Requisitos y excepciones para la patentabilidad

El TLCAN contempla que cada país miembro debe aceptar la patentabilidad de cualquier invento, ya sean productos o procesos, siempre y cuando cumpla con las condiciones de que sea nuevo, resulte de un proceso inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial. Éstas son condiciones que se encuentran fundamentalmente en la legislación estadounidense, con algunas diferencias mínimas, por lo que se nota aquí cierta asimilación de las disposiciones encontradas ahí. Sin embargo, por la similitud entre las legislaciones de los

demás países en este aspecto, el debate sobre los requisitos para adquirir una patente no fue muy grande.

Lo que fue objeto de debates más acalorados son las exclusiones sobre la patentabilidad. La negociación de las disposiciones sobre este aspecto reflejó diferencias más marcadas entre los países miembros del tratado y los intentos por acomodar dichas diferencias. Así, el TLCAN establece exclusiones sobre la patentabilidad de ciertas invenciones. En específico, permite la exclusión de ciertos inventos con el fin de proteger el orden público y la moralidad. La ambigüedad implícita en esta excepción permite muchas interpretaciones, por lo que pudiera dar pie para excluir aquellos inventos que sean políticamente sensibles.

Si estas exclusiones se aplican y cómo, depende de la interpretación de orden público o moralidad de cada país. Estados Unidos no estuvo muy convencido del contenido de esta disposición, pues dudaba de la capacidad de los otros miembros para aplicar esta exclusión a la luz de las propias disposiciones de Estados Unidos.

A pesar del amplio potencial de alcance de las exclusiones previstas en el tratado, también se especifica que la negación de una patente no debe estar fundamentada sólo en que la parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente.<sup>40</sup> Esto concuerda con la legislación estadounidense que, al contrario de otros países, no excluye de la patentabilidad lo que pudiera estar prohibido para la venta en otros países. De este modo, la restricción sobre la exclusión se incluyó para disipar las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a que dicha exclusión se aplicara de manera indiscriminada. Por lo tanto, debe haber un hallazgo específico de que el producto o proceso en particular pondría en peligro la vida, la salud o pudiera perjudicar seriamente al ambiente.

Los países miembros del tratado pueden negar la patente a los métodos de diagnóstico,

terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos o animales; a plantas y animales (excepto microorganismos), y procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procedimientos no biológicos y microbiológicos para dicha producción. Estas exclusiones se establecieron, por lo general, en contra de la postura de Estados Unidos. Por un lado, los negociadores estadounidenses plantearon la preocupación de los fabricantes de equipo médico de que México y Canadá negaran la protección por medio de patentes a las máquinas y procesos ya patentados en Estados Unidos. Por otro, la exclusión de la patentabilidad de animales y plantas se acomodó a las disposiciones de México y Canadá que, al contrario de Estados Unidos, no proveen protección a plantas ni animales reproducidos asexualmente. Por último, la exclusión de la protección a los procesos biológicos para la producción de animales y plantas, podría incluir cualquier proceso para crear o producir animales o plantas. Sin embargo, esto está moderado por la disposición de que los procesos no biológicos y microbiológicos usados para la producción de plantas y animales pueden protegerse por medio de una patente.

Así, el nivel de protección del TLCAN para la investigación en plantas y animales no es tan fuerte como la proporcionada por Estados Unidos, puesto que éste provee una protección total por medio de patentes, a las plantas y animales, incluso de aquellos creados a través de medios biotecnológicos.

### Protección para productos farmacéuticos y agroquímicos

Debido a la importancia de este rubro para los países miembros del TLCAN, se incluyó una cláusula especial para proporcionar protección por medio de patentes para este tipo de productos. Así, el texto del tratado requiere que se otorgue protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos ya patentados en un país, pero que no hayan sido previamente patentados en otro país miembro. Esta protección se estipularía por el tiempo de vigencia

que le quede a la patente en el primer país que se hubiera otorgado. Sin embargo, deberá cumplir con dos condiciones: a) el producto no debe haber sido comercializado antes en el país que se solicite su protección; b) que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente.<sup>41</sup>

México y Canadá, a la firma del tratado, ya cumplían con lo estipulado al respecto en éste. Esta disposición fue incorporada pensando en el resto de los países latinoamericanos y del Caribe que pudieran entrar en el futuro al TLCAN. Si esos países no proveen protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos, con esto se puede pedir que garanticen su protección por el tiempo que les reste de vigencia en otro país miembro.

## Derechos otorgados y excepciones a los derechos exclusivos

El texto del TLCAN refrenda los derechos básicos del propietario de una patente ya estipulados en la legislación de cada uno de los países miembros. Por esta razón, no fue objeto de mucha controversia durante las negociaciones. El tratado contempla que cuando la materia objeto de la patente sea un producto, ésta confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente; cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, ésta confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que utilicen dicho proceso y que usen, vendan o importen, por lo menos, el producto obtenido directamente de éste. Asimismo, el tratado dispone que cada una de las partes deberá permitir a los propietarios de una patente, cederlas o transmitir las por sucesión, así como celebrar contratos de licencia sobre la misma.

El tratado permite a los países firmantes establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos del titular de una patente. Tales excepciones no deben entrar en conflicto con la explotación normal de una patente, ni perjudicar sin razón alguna los derechos legítimos del titular. El alcance de esta dispo-

sición es muy vago, lo que causó gran preocupación entre varias industrias, sobre todo de Estados Unidos, pues se presta para una aplicación muy amplia.

## Disposiciones para evitar la discriminación

Éste fue uno de los aspectos en que se dieron los debates más intensos durante el proceso de negociación sobre propiedad intelectual en el TLCAN. Las disposiciones establecen que las patentes se deben otorgar sin discriminar el campo de la tecnología, el territorio de la parte en que el invento fue realizado o si los productos son importados o producidos localmente.

El que las patentes se deben otorgar y que los derechos concedidos se deben disfrutar sin discriminación del campo tecnológico, significa que los países miembros no deben separar tecnologías particulares (por ejemplo, farmacéutica, agrícola o de manufacturas) para discriminar su tratamiento. Con esta base, los representantes de Estados Unidos, bajo presión de la industria farmacéutica, argumentaron que varias disposiciones de la legislación canadiense sobre licencias obligatorias<sup>42</sup> separaban la industria farmacéutica para darle un tratamiento discriminado. Estados Unidos prevaleció sobre este punto y Canadá se vio obligado a abolir su sistema de licencias obligatorias para productos farmacéuticos.<sup>43</sup>

La disposición con respecto a la no discriminación por motivos fundamentados en el lugar donde se hizo el invento, obliga a los países miembros del tratado a tomar en consideración la actividad inventiva en todos ellos, no solo domésticamente. Esta disposición se dirigió en especial a Estados Unidos, quien antes del TLCAN establecía que sólo la actividad inventiva dentro de ese país se podría considerar al momento de solicitar una patente. México y Canadá argumentaron que el hecho de no considerar la actividad inventiva en sus territorios era discriminatorio.

Finalmente, con el ánimo de limitar las disposiciones en la legislación de los países que discriminan los productos de sus socios, se decidió no permitir la discriminación si el producto es importado o producido localmente.

### Revocación de la patente y licencias obligatorias

El TLCAN dispone que una patente puede revocarse cuando existan bases que justifiquen una negativa para otorgarla o si la concesión de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente. En el primero de los casos no hay mucha diferencia entre lo que estipulan las leyes domésticas de los miembros del tratado. Con respecto al segundo caso hay diferencias entre las legislaciones; por ejemplo, Canadá y México contemplan que si después de tres años de otorgada la patente ésta no se pone en uso, se otorgará, en primera instancia, una licencia obligatoria y si tampoco así se corrige la falta de uso, se podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente en cuestión. Estados Unidos, por su parte, no contempla esta posibilidad.

Las licencias obligatorias se sujetan a que cada uso deba ser considerado en forma individual y que el interesado en obtenerla haya intentado conseguir sin éxito —durante un tiempo razonable— la autorización de parte del titular de la patente para usarla bajo términos comerciales sensatos. Además, la autorización y el pago establecido para usar una patente determinada estarán sujetos a revisión judicial u otro mecanismo independiente por otra autoridad superior distinta. Esta situación afecta en mayor medida a Estados Unidos, puesto que ciertas disposiciones domésticas autorizan al gobierno de ese país, y a sus contratistas, a usar automáticamente los inventos, patentados o no, en industrias como la aeronáutica y de defensa.

### Carga de la prueba en procedimientos de infracción

El TLCAN establece que, bajo ciertas circunstancias, se debe invertir la carga de la prueba en los procedimientos de infracción. De esta manera, cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtención de un producto, el demandado tendrá la carga de probar que el supuesto producto infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado si: a) el producto obtenido por el proceso patentado es nuevo, o b) existe una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya sido fabricado mediante el proceso patentado en cuestión y el titular de la patente no hubiera logrado, mediante esfuerzos razonables, establecer el proceso efectivamente utilizado.<sup>44</sup>

Este planteamiento es consistente con la legislación de Estados Unidos, la cual provee al demandante con el beneficio de la presunción que ciertos productos fueron hechos con un determinado proceso patentado. La similitud entre los términos usados en el tratado y los de la legislación de Estados Unidos sobre la materia, comprueba la imposición de los deseos estadounidenses para que el tratamiento de esta situación se ajuste a sus propias reglas, obligando a México y Canadá a modificar también su enfoque de la carga de la prueba, la que normalmente recae en el demandante y no en el demandado.

### Período de vigencia de una patente

En el marco del TLCAN se establece que será de 20 años a partir de la fecha de solicitud, o de 17 años a partir del otorgamiento del título de la patente. Así, reconoce las diferencias entre las legislaciones nacionales de cada uno de los países miembros, puesto que Canadá y México favorecen la opción de los 20 años, mientras que Estados Unidos aplica la de los 17 años. El tratado acepta que se pueda extender el período de vigencia de una patente para compensar los retrasos causados por los procesos de aprobación. Esta disposición fue incluida

en respuesta a la preocupación de la industria farmacéutica estadounidense, debido a los períodos largos que suelen pasar antes de que se apruebe una patente en este sector y, además, que se pongan en el mercado sus productos.

## Efecto del TLCAN sobre las leyes nacionales en materia de patentes

Los tres países miembros del TLCAN tuvieron que realizar modificaciones a sus leyes nacionales sobre patentes, a fin de hacerlas compatibles con los estándares mínimos establecidos en el texto del tratado. Sin embargo, Canadá fue el que incorporó más cambios. Así, este país eliminó las licencias obligatorias para productos farmacéuticos y corrigió otras prácticas discriminatorias que tenían que ver con la condición de que una patente se trabajara en el país como requisito para otorgar la protección, sin importar si el producto objeto de la patente se importara, y si no se trabajaba en los siguientes tres años de concedida, se garantizaba una licencia de uso de la patente a cualquier solicitante para ponerla en funcionamiento en dicho país.

Estados Unidos fue el que más presionó para que Canadá hiciera estos cambios, pues el primero argumentaba que los requisitos establecidos por este último eran discriminatorios, ya que no reconocía la operación de la patente en aquel país ni en México. Otro de los cambios hechos por Canadá, al igual que por México, es la carga de la prueba en los procedimientos de infracción. En estos casos, el tratado requiere, como ya se mencionó más arriba, que el demandado aporte las pruebas que lo exoneren de la acusación por parte del demandante.

México, por su parte, desde junio de 1991 había decretado su ley, en la que incorporó la mayoría de las previsiones que luego fueron reconocidas en el TLCAN. Esto fue debido a que Estados Unidos trabajó muy estrechamente con México en la formulación de las nuevas disposiciones contempladas, las cuales fueron precursoras de las negociaciones del tratado.<sup>45</sup> De esta manera, los negociadores mexicanos

ya no aceptaron hacer mayores modificaciones a su ley, puesto que argumentaban que la legislación mexicana actuaba diseñada de conformidad con el tratado. Sin embargo, uno de los temas que no cubría la ley era la protección de plantas. Así, México acordó, durante las negociaciones del tratado, cumplir con las disposiciones de la UPOV, ya sea de 1978 ó 1991, antes de los dos años a partir de la fecha de firma del tratado.<sup>46</sup> Además, México se comprometió a que, a partir de la entrada en vigor del TLCAN, recibiría las solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales y concedería la protección conforme a tales disposiciones sustantivas con prontitud, luego de cumplir con su compromiso de adoptar el UPOV.<sup>47</sup>

Estados Unidos, por último, sólo hizo un cambio: antes de la entrada en operación del TLCAN, la legislación en ese país estipulaba que sólo la actividad inventiva dentro del mismo se debería considerar durante los procedimientos de solicitud de una patente o en las cortes. Debido a la importancia del término “actividad inventiva” para determinar cuándo un invento particular fue el primero, México y Canadá argumentaron que el efecto de esta disposición era discriminatorio, puesto que la actividad inventiva en estos dos países no era considerada en ese otro país.

En esta área de la propiedad intelectual, una de las más importantes, Estados Unidos fue quien más propuestas hizo para que sus contrapartes se ajustaran en mayor medida a una protección de patentes reforzada en el TLCAN. Sin embargo, no todas sus recomendaciones se aceptaron, y cuando sí, éstas no se incorporaron tal como las propuso, por lo que se puede inferir cierto grado de resistencia de Canadá y México para acatar sumisamente los deseos de Estados Unidos durante las negociaciones sobre derechos de propiedad intelectual en el tratado. Lo anterior muestra que, aun cuando la protección de patentes es una de las áreas de vital importancia para la industria estadounidense, los resultados obtenidos no fueron acordes con lo esperado de

acuerdo con la posición preponderante de Estados Unidos. Esto sugiere que hay una discrepancia entre la distribución de *poder estructural* y las capacidades de los actores para ejercer una influencia considerable sobre los resultados de las negociaciones, y ese control sobre un gran monto de recursos materiales es sólo un elemento determinante del *poder de negociación*, entre otros más.<sup>48</sup>

### El TLCAN y el ADPIC en materia de patentes

El tratamiento dado a las patentes en el TLCAN es muy similar al que se les da en el ADPIC debido a que la fuente fundamental de ambos es el texto de Dunkel. No obstante, hay diferencias en los estándares de protección en razón de la gran cantidad de países que participaron en las negociaciones del ADPIC y la existencia de niveles de protección diferentes para las patentes, tanto entre países desarrollados como entre éstos y los países en vías de desarrollo. Así, tanto el TLCAN como el ADPIC establecen condiciones similares para el otorgamiento de las patentes, las exclusiones para la patentabilidad de productos particulares y los derechos exclusivos otorgados a los propietarios de patentes.

Una de las principales diferencias es que la protección que se otorga en el TLCAN a las patentes de productos farmacéuticos y agroquímicos que ya están otorgadas en otro país miembro, es algo que no se encuentra en el ADPIC. Éste sólo establece que, a la fecha en que entre en vigor el acuerdo, cada uno de los países miembros que no proteja la materia en cuestión, deberá determinar los mecanismos para que se pueda solicitar la protección de estos rubros, sin especificar el período.

Otra diferencia importante es la que se refiere a las licencias para las patentes dependientes.<sup>49</sup> Estados Unidos no otorga licencias para las patentes dependientes y, durante las negociaciones del tratado, argumentó que éste no debería permitir las licencias obligatorias para éstas, posición que prevaleció en el enfoque adoptado en el marco del TLCAN. La posición del ADPIC difiere en el sentido que establece el otorgar una licencia para que se use una pa-

tente a fin de permitir la explotación de una patente que no podría explotarse sin violar los derechos de otra. Sin embargo, el acuerdo establece ciertas condiciones para otorgar las licencias mencionadas: a) que el invento reclamado en la patente dependiente debe incorporar un avance técnico sustancialmente por encima del invento protegido en la patente antecesora; b) el titular de la patente base tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención planteada en la patente dependiente; c) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda.<sup>50</sup>

Otras diferencias son las que tienen que ver con los períodos de protección para los inventos patentados y con los derechos exclusivos reconocidos a los propietarios de patentes. En relación con el primer punto, en el TLCAN se acomodó el período contemplado por Estados Unidos (17 años a partir de la fecha en que se otorga la patente), pero el ADPIC estipula que el período de protección deberá ser de 20 años a partir de la fecha de solicitud de la patente. Por lo que toca a los derechos exclusivos, el ADPIC señala que el titular de una patente, cuando la materia de ésta sea un producto, tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, vender o importar para estos fines dicho producto. La diferencia con el TLCAN estriba en que en éste no se contempla el derecho del titular de la patente para prohibir a otros “ofrecer para la venta” el producto patentado. Además, el ADPIC contempla que la importación de un producto patentado, o un producto obtenido directamente por medio de un proceso patentado, puede ser considerada una infracción por sí misma. Así, en estos dos aspectos considerados, el ADPIC es más amplio y preciso que el TLCAN, aunque la diferencia real pueda no ser grande.

También en esta área de la protección de los derechos de propiedad intelectual el TLCAN es más fuerte que el ADPIC, aunque sus resultados están más mezclados. Esta diferencia menos pronunciada entre el tratado y el acuerdo en la protección de patentes, sin embargo, pue-

de deberse más a una debilidad relativa del primero que a un fortalecimiento del segundo. Esto no deja de sorprender dada la relevancia que tiene la protección de las patentes en el mundo, sobre todo para los países más desarrollados. No obstante, la explicación puede fundarse en que, si no es fácil en un contexto tan reducido como el TLCAN reflejar la influencia del poder estructural en los resultados de la negociación, en uno mucho más amplio debe ser consecuentemente de mayor dificultad. Además, las ideas, que por lo general están más allá del control de cualquier actor (aun del más poderoso) y no pueden ser manipuladas por éste, tienen una influencia decisiva sobre el resultado de las negociaciones.<sup>51</sup>

## Conclusiones

El TLCAN representa un gran esfuerzo para establecer una zona de libre comercio entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Pero el libre comercio significa mucho más que bajar los aranceles y hacer más flexibles los procedimientos en las aduanas. Los ciudadanos de cada país miembro deben ser capaces de invertir en cada una de las contrapartes y proteger esas inversiones. Además, deben poder vender sus bienes y servicios en los otros países miembros y realizar acciones razonables para protegerlos. Una zona de libre comercio sólo es viable si todos los miembros acuerdan una base común de protección de los derechos de propiedad intelectual, de modo que los productores de los bienes o proveedores de los servicios se sientan confiados al exportar, producir o proveer en cada uno de los países miembros. Así, es necesaria una legislación adecuada y efectiva para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual en cada país firmante del tratado, a fin de que fluyan más fácilmente los bienes y servicios en el marco de la zona de libre comercio.

Al respecto, el capítulo XVII del TLCAN —que instruye sobre la atención de los derechos de propiedad intelectual— sobrepasa a todos los acuerdos multilaterales de Estados Unidos, no sólo en la gran amplitud de los derechos cubiertos (de autor, marcas comercia-

les, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, etcétera), sino también en el alcance y profundidad de la protección que se les ofrecerá. Esto es así porque, como vimos, el TLCAN incorpora, principalmente a instancias de Estados Unidos, la mayor parte de las disposiciones sustantivas de la mayoría de los acuerdos internacionales más importantes en la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el Convenio de Berna y el de París, con lo que amplía sustancialmente la protección que se proporciona a cada área de la propiedad intelectual.

Esta fortaleza de la protección de los derechos de propiedad intelectual, como vimos en las áreas analizadas en este documento, responde a una variedad de factores que intervienen en el resultado de las negociaciones del TLCAN. En el caso de la protección de los derechos de propiedad intelectual es notoria una mayor influencia de parte de Estados Unidos. Sin embargo, la forma de ejercer esa influencia no es como lo consideran algunos teóricos de la estabilidad hegemónica, es decir, por medio de la imposición o aplicación forzosa de medidas de acuerdo con los deseos de una sociedad superior,<sup>52</sup> sino que se acerca más a una postura menos radical en la que el poder preponderante puede usar la coerción para reforzar la adherencia a las reglas o puede confiar en gran medida en sanciones positivas: la provisión de beneficios a quienes cooperan.<sup>53</sup>

No obstante, dado que dicho poder preponderante requiere la participación de otros países para la construcción de cualquier mecanismo de cooperación y la inoperancia del uso del poder material, la negociación y la persuasión a través de medios pacíficos son los mecanismos más apropiados. Así, el objetivo es convencer a los otros participantes de que vean las cosas de la misma manera, por lo que los argumentos se convierten en uno de los determinantes del poder de negociación. Los resultados, pues, dependen de que se llegue a un entendimiento convergente de la realidad, en lo que la difusión y comunión de ideas y conocimiento nuevo influyen en la posibilidad de

un entendimiento común tanto de la naturaleza del problema como de la mejor manera de enfrentarlo.

El TLCAN realmente establece bases nuevas en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior en función de la necesidad de un tratado de este tipo, el cual intenta armonizar la protección entre un país en desarrollo, México, y dos países desarrollados, Estados Unidos y Canadá. Esto podría tener más relevancia, y será de mayor utilidad, una vez que los demás países del continente busquen acceder al TLCAN, con lo que se estará aumentando automáticamente la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel global.

El ADPIC, concluido como parte del GATT, entró en funcionamiento en el marco de la OMC. El ADPIC, que se negoció casi a la par que el TLCAN, es marcadamente similar a éste y tiene una mayor amplitud de aplicación geográfica, debido a la gran cantidad de países firmantes. Con la adopción del ADPIC se dio un gran impulso a la idea de garantizar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual en el mundo. Sin embargo, este acuerdo tomó un enfoque más cauteloso que el TLCAN, en respuesta a las propuestas de los países en desarrollo, los cuales eran mayoría, y a los diferentes modelos legales que estuvieron en juego.

Además, la entrada en operación del ADPIC, al contrario del tratado, se programó de manera escalonada, de modo que los países desarrollados tuvieron que hacer valer lo acordado a partir de 1996, mientras que para los países en desarrollo y menos desarrollados se estableció una prórroga de cuatro y diez años, respectivamente, por lo que para los primeros apenas empezó a ser forzosa la aplicación del acuerdo a partir del año 2000 y para los segundos será hasta 2006.

Se cree que las provisiones del ADPIC son un reflejo de las disposiciones legales en Estados Unidos con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Sin

embargo, este acuerdo se queda corto con respecto al TLCAN, aunque desde el inicio de las negociaciones en el contexto del GATT ese país propuso de manera agresiva la inclusión de la propiedad intelectual según sus propios estándares, lo cual había reforzado anteriormente, unilateral o bilateralmente, con la amenaza de sanciones comerciales a los países que no aceptaran sus propuestas. De este modo, el TLCAN, aun sin el manejo de ese tipo de amenazas estadounidenses, logró aumentar de manera sustancial el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual.

El TLCAN permitió a Estados Unidos poner estándares más altos para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual, no sólo en el marco de este tratado sino en el mundo entero, ya que es una tendencia mundial ver a ese país como un modelo a seguir en las negociaciones comerciales (bilaterales o multilaterales). Esto ha permitido, de alguna manera, que la protección de tales derechos sea cada vez más acentuada y aceptada por más países en el mundo.

### Notas

- 1 Richard E. Neff y Fran Smallson. *NAFTA: Protecting and Enforcing Intellectual Property Rights in North America*. Estados Unidos: McGraw-Hill, Colorado Springs, 1994, p. 1.
- 2 *Ibid.*, p. 127.
- 3 *Idem.*
- 4 Robert M. Sherwood. *Intellectual Property and Free Trade in North America*. Ontario: Centre for International Studies / Fraser Institute Conference, University of Toronto, 18 y 19 de noviembre de 1991.
- 5 TLCAN, preámbulo. Todas las referencias al TLCAN son de la versión en español publicada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).
- 6 *Ibid.*, art. 102 (1) (d).
- 7 TLCAN, art. 1701 (1).
- 8 TLCAN, art. 1703 (1).
- 9 *Ibid.*, art. 1703 (2).
- 10 *Ibid.*, art. 1701 (2) (b). Por lo general es aceptado que las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) comprenden los artículos 1 a 21, además del apéndice.
- 11 Los "derechos morales", reconocidos por el artículo 6 *bis* del Convenio de Berna, son los derechos de autor que permanecen separados de los beneficios pecuniarios o económicos que se deriven de tales derechos. Los derechos morales más importantes son: a) el derecho

- de paternidad, es decir, el derecho del autor para reclamar la obra como suya y poner su nombre en ésta; b) el derecho de integridad, que significa que el autor puede objetar cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o cualquier atentado contra ésta que cause perjuicio a su reputación o al honor del autor.
- 12 ADPIC, art. 9 (1).
  - 13 TLCAN, art. 1705 (1).
  - 14 Richard E. Neff y Fran Smallson, *op. cit.*, pp. 19-20.
  - 15 TLCAN, art. 1705 (2).
  - 16 Convenio de Berna, art. 9 (1).
  - 17 TLCAN, art. 1721 (2). Aquí se especifica que “público” incluye, en relación con los derechos de comunicación y ejecución de las obras previstos en los artículos 11, 11 bis (i) y 14 (1) (ii) del Convenio de Berna, respecto a las obras dramáticas, dramático-musicales, musicales y cinematográficas, por lo menos, toda agrupación de individuos a quienes se pretenda dirigir, y sean capaces de percibir, comunicaciones o ejecuciones de obras, sin importar si lo pueden hacer al mismo tiempo y en el mismo lugar, o en diferentes tiempos y lugares, siempre que esa agrupación sea más grande que una familia y su círculo inmediato de conocidos o que no sea un grupo formado por un número limitado de individuos que tengan el mismo tipo de relaciones cercanas, que no se haya formado con el propósito principal de recibir esas ejecuciones y comunicaciones de obras...
  - 18 Richard E. Neff y Fran Smallson, *op. cit.*, p. 24.
  - 19 TLCAN, art. 1705 (3).
  - 20 *Ibid.*, art. 1705 (4).
  - 21 *Ibid.*, art. 1705 (6).
  - 22 Para Estados Unidos y Canadá el resultado de las negociaciones derivó en un *Acuerdo*, lo cual se puede ver incluso en el nombre oficial del mismo: North American Free Trade *Agreement* (NAFTA). Sin embargo, para México éste adquirió la característica de tratado, con todas sus implicaciones legales.
  - 23 LFDA, art. 29 (I).
  - 24 *Ibid.*, art. 13 (XI).
  - 25 Robert O. Keohane. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 49.
  - 26 TLCAN, art. 1701 (2).
  - 27 El TLCAN se firmó el 17 de diciembre de 1992 y entró en operación el 1 de enero de 1994, en tanto que el ADPIC se firmó el 15 de abril de 1994 y se aplicó en Estados Unidos y Canadá el 1 de enero de 1996, y en México el 1 de enero de 2000.
  - 28 Andreas Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger. *Theories of International Regimes*. Reino Unido: Cambridge University Press, 2000, p. 178.
  - 29 TLCAN, art. 1702.
  - 30 *Ibid.*, art. 1708 (1).
  - 31 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), art. 6 *ter*.
  - 32 El TLCAN deja a criterio de los países miembros la determinación de cuándo el uso de una marca crea una confusión con respecto a otra marca registrada.
  - 33 TLCAN, art. 1708 (2).
  - 34 TLCAN, art. 1708 (6).
  - 35 *Ibid.*, art. 1708 (14).
  - 36 El 2 de agosto de 1994 se modificó la ley y cambió el nombre a Ley de la Propiedad Industrial.
  - 37 Robert O. Keohane, *op. cit.*, p. 51.
  - 38 Stephan Haggard y Beth A. Simmons. “Theories of International Regimes”, en *International Organization* 41, 3, verano de 1987, p. 511.
  - 39 TLCAN, art. 1701 (2). Además, se especifica en el anexo 1701.3 que México realizaría su mejor esfuerzo para cumplir lo más pronto posible con las disposiciones sustantivas del UPOV, ya sea de 1978 o de 1991, a más tardar en dos años, a partir de la firma del tratado. Dicho convenio (en su versión de 1978) está vigente en México desde el 9 de agosto de 1997.
  - 40 *Ibid.*, art. 1709 (2).
  - 41 *Ibid.*, art. 1709 (4).
  - 42 Una “licencia obligatoria de patentes” es básicamente un contrato involuntario, entre un comprador voluntario y un vendedor involuntario, impuesto por el Estado. Este tipo de licencias pueden otorgarse por diferentes razones, pero las más comunes son: porque una patente dependiente está siendo bloqueada, porque una patente no se está trabajando o usando, o porque un invento esté relacionado con alimentos o con medicinas.
  - 43 Richard E. Neff y Fran Smallson, *op. cit.*, p. 76.
  - 44 TLCAN, art. 1709 (11).
  - 45 Richard E. Neff y Fran Smallson, *op. cit.*, pp. 82-83
  - 46 Véase *supra*, nota 39.
  - 47 TLCAN, anexo 1701.3.
  - 48 Andreas Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger, *op. cit.*, p. 112.
  - 49 Una “patente dependiente” es aquella que *no* puede usarse sin el uso de otra. Esencialmente, la patente más reciente es dependiente de la más antigua. Los problemas para la patente dependiente surgen cuando ésta *no* se puede trabajar por la falta de permiso del titular de la patente que le antecede. Para resolver esto, algunos países permiten que el gobierno intervenga y otorgue una licencia al propietario de la patente dependiente, a fin de que pueda usar la patente precedente.
  - 50 ADPIC, art. 31 (L).
  - 51 Andreas Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger, *op. cit.*, p. 113.
  - 52 Robert Gilpin. *War and Change in world politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, p. 129.
  - 53 Robert O. Keohane. “La teoría de la estabilidad hegemónica y los cambios en los regímenes económicos internacionales: 1967-1977”, en Robert O. Keohane, *Instituciones Internacionales y poder estatal*, Grupo Editor Panamericano, Buenos Aires, 1993, p. 115. 