

# Impacto de las negociaciones de inversiones sobre los estándares de protección de los derechos de propiedad industrial

*Vanesa Lowenstein\**

La internacionalización de la economía junto con los cambios de paradigma tecnológicos demanda la habilidad de producir y explotar las innovaciones a escala mundial. Frente a este escenario, se presenta la necesidad de elaborar un conjunto de reglas y disciplinas que tomen forma, en apoyo a este proceso de internacionalización de la economía.

El presente trabajo presenta la siguiente estructura: primero analizaremos qué se entiende por TRIPS-plus, luego explicaremos cómo se establece el vínculo entre la propiedad intelectual y las inversiones, para finalmente profundizar sobre varias de las implicancias de esta nueva tendencia de vincular las disciplinas, y el impacto que podría llegar a tener.

*The internationalisation of the economy, together with the changes of technological paradigms, necessitates the skill to produce and exploit new innovations to a world-wide scale. Alongside this scenario, the need to work out a meeting of rules and disciplines that take form in support of this process of the internationalisation of the economy is presented. This work presents the next structure: first we will analyse that which is understood by TRIPS-plus, then we will explain how the link between intellectual property and investments is established, and finally we will study in depth the various implications of this new tendency to link disciplines, and the impact that this could have.*

SUMARIO: Resumen ejecutivo. / I. Consecuencias del vínculo inversiones-PI: “TRIPS-plus” por la puerta trasera. / II. Ámbito de aplicación-definición. / III. Trato de nación más favorecida. / IV. Transferencia de tecnología y requisitos de desempeño. / V. Cláusula de fabricación local, licencias obligatorias y requisitos de desempeño. / VI. Licencias obligatorias y expropiación. / VII. Solución de controversias. / VIII. Conclusiones finales.

## **R**esumen ejecutivo

La internacionalización de la economía junto con los cambios de paradigma tecnológicos demanda la habilidad de producir y explotar

las innovaciones a escala mundial. Frente a este escenario, se presenta la necesidad de

\* Las opiniones y conclusiones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de la autora y no deben ser atribuidas al organismo al que pertenece.

Trabajo expuesto en el marco del Seminario sobre “Desarrollos recientes en Propiedad Industrial: Principales temas e impacto”, celebrado entre el 24 y 25 de noviembre de 2003, en Buenos Aires, Argentina, organizado por la Secretaría de Investigación y el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

elaborar un conjunto de reglas y disciplinas que tomen forma, en apoyo a este proceso de internacionalización de la economía.

El nuevo sistema de reglas pretende la nivelación del campo de juego, que no es otra cosa que un intento de reducir el alto grado de incertidumbre y riesgo que rodean al movimiento internacional de bienes y servicios, de capitales y tecnología, asegurando a los titulares de los mismos, patrones homogéneos de tratamiento de sus derechos en los distintos escenarios nacionales. Sin embargo, como dicha 'nivelación del campo de juego' está ocurriendo entre países que son muy diferentes respecto del grado de maduración de su capacidad tecnológica interna, el tema abre preguntas muy complejas relacionadas con el 'catching up' tecnológico de los países periféricos con el mundo desarrollado, y con el papel que la inversión extranjera directa (IED), por un lado, y el desarrollo de capacidad tecnológica propia, por otro, están llamadas a cumplir en este sentido.<sup>1</sup>

Es en este ámbito donde adquiere especial relevancia el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y, la relación que se está tejiendo entre las negociaciones de propiedad intelectual (PI) y las de inversiones como así también, el impacto de estas últimas, en los estándares de protección de los primeros.

La tendencia hacia la elevación de estándares de protección de la PI a través de acuerdos internacionales sobre inversión (AII) por parte de los PD, se cristaliza en los procesos simultáneos de negociación que se están llevando a cabo en distintos foros (ALCA, OMC, bilateral) donde, los países en vías de desarrollo y menos avanzados están

siendo sumergidos en una ola de acuerdos que impactan directamente sobre los estándares de protección de los DPI, disminuyendo el margen de maniobra para fijar estándares nacionales de protección, y determinar la metodología de implementación e interpretación doméstica de la norma, en los ámbitos judiciales, legislativos y administrativos.<sup>2</sup>

Los países en vías de desarrollo (PED) parecen ver en los acuerdos sobre inversiones, una herramienta para la atracción de IED, y compiten entre ellos con el fin de captar capitales, *know how* y tecnologías. Por su lado, actores de países desarrollados (PD) aprovechan esta situación e incorporan dentro del ámbito de negociación de los acuerdos sobre inversiones ciertos activos (propiedad intelectual) que, por tener una finalidad distinta, quedaban, en principio, bajo la órbita de otro sistema normativo. Mercantilizando cada vez más la cultura y el conocimiento.

En este contexto, mientras que el mundo industrializado busca incrementar los niveles de protección de la PI, los PED pretenden evitar el denominado efecto "TRIPS-plus" que implicaría asumir compromisos adicionales a los "estándares mínimos" existentes en el ámbito multilateral.

La proliferación de acuerdos comerciales bilaterales, regionales y hemisféricos,<sup>3</sup> sumado a la interacción de sus disposiciones y a la alteración de foros de negociación<sup>4</sup> causa un escenario en el cual, el impacto de cada nuevo acuerdo establece un nivel de pro-

<sup>1</sup> La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe- Informe CEPAL 2002 y Globalización y Desarrollo-Documento CEPAL, LC/G.2157(SES.29/3), abril 2002.

<sup>2</sup> P. Drahos, "Bits and bips", *Journal of Intellectual Property*, p. 800.

<sup>3</sup> D. Vivas, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, Quaker United Nations Office, ICTSD, p. 2.

<sup>4</sup> D. Vivas, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, Quaker United Nations Office, ICTSD, p. 2.

tección mayor, consolidando así un nuevo “estándar mínimo”.

Es decir, el nuevo nivel de protección se estructura no sólo mediante los sucesivos acuerdos de PI, sino que también, toma forma y contenido, con los acuerdos de inversiones.

Este vínculo surge, principalmente, como consecuencia de la tendencia actual de los AII de definir a la inversión por medio de una lista no exhaustiva de activos, entre los que quedan comprendidos los DPI.

La inclusión de la PI dentro de la definición y, consecuentemente, del ámbito de aplicación de los acuerdos sobre inversión implicaría que los DPI protegidos en un Estado Parte queden automáticamente incluidos y protegidos por las disposiciones de los acuerdos sobre inversiones.

Es decir, las disposiciones sobre inversiones crean un nuevo conjunto de normas que obligan a los estados, respecto del tratamiento que se le dé a la PI en sus territorios. Aunque los acuerdos de inversiones no regulen, en principio, a la PI en forma directa y precisa, sí impactan de manera importante en la metodología de implementación doméstica de las normas internacionales sobre PI,<sup>5</sup> y en la capacidad regulatoria de los países receptores de activos intangibles considerados como inversión extranjera.

Frente a este escenario, el régimen de patentes podría convertirse en un régimen que protege más la inversión que la invención, alejándose así, de los objetivos originales del sistema de propiedad intelectual.

El presente trabajo se estructurará de la siguiente forma: primero analizaremos qué se entiende por TRIPS-plus, luego explicaremos cómo se establece el vínculo entre la

propiedad intelectual y las inversiones, para finalmente profundizar sobre varias de las implicancias de esta nueva tendencia de vincular las disciplinas, y el impacto que podría llegar a tener.

Se pretende, identificar los ámbitos regulatorios donde podría surgir el denominado efecto TRIPS-plus como consecuencia de una “fertilización cruzada” de las disposiciones de PI e inversiones, evitando así niveles de protección no deseados y propiciando la interacción normativa sólo en aquellos puntos de interés.

## **I. Consecuencias del vínculo inversiones-PI: “TRIPS-plus” por la puerta trasera**

En el texto, denominaremos “TRIPS-plus” a los compromisos que van más allá de los estándares de protección consolidados en el ámbito multilateral. Así, el Acuerdo TRIPS otorga discreción a los miembros para conceder “una protección más amplia que la exigida por el presente acuerdo”, para “establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones... en el marco de su propio sistema y prácticas jurídicas” (art. 1.1 del TRIPS) y, permite también, la elección entre distintos estándares (por ejemplo, art. 34 del TRIPS) o la determinación de cuándo implementar un determinado estándar de protección (“opción de creación de estándares”).<sup>6</sup>

Un nuevo acuerdo que requiere una mayor protección o que elimina una opción (alternativa) o excepción existente en el TRIPS, también será considerado, TRIPS-plus.

<sup>5</sup> D. Vivas, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS Plus World: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, Quaker United Nations Office, ICTSD, p. 7.

<sup>6</sup> P. Drahos, *Bilateralism in Intellectual Property*, Trabajo elaborado para Oxfam.

Es decir, el efecto TRIPS-plus es consecuencia, no sólo de otras disposiciones de PI que interactúan con las existentes, sino que también, de acuerdos que, aunque referidos particularmente a otras disciplinas, como inversiones, impactan directamente en los estándares de protección de la PI.

La mayor protección podría darse, entre otros, bajo los supuestos que se enuncian a continuación:

- 1) Ampliación de las categorías de DPI protegidas, incorporando nuevas áreas.
- 2) Exclusión de excepciones consolidadas multilateralmente.
- 3) Pérdida de flexibilidad en la implementación de la norma (disminución del margen contenido en el art. 1.1 del TRIPS).
- 4) Incrementar el nivel de protección consolidado multilateralmente.
- 5) Inclusión de los DPI dentro del ámbito de protección de otras disciplinas, por ej. inversiones, sometiéndolos a un doble estándar de protección.
- 6) Someter a los DPI a distintos mecanismos jurisdiccionales (*forum shopping*) ya sea en forma directa, cuando se cuestiona una norma de PI, o indirecta, cuando se involucra a los DPI cuestionando una norma de otra disciplina, como inversiones.

Tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, los DPI suelen constituir un “*second-best*”, como solución a las fallas del mercado causadas por la presencia de bienes públicos.<sup>7</sup> El patrón óptimo de producción y comercialización de las creaciones intangibles es desconocido, tornando difícil la ela-

boración de un sistema normativo homogéneo para todos los países. Además, el nivel adecuado de protección de los DPI difiere en cada territorio (incluso en cada sector tecnológico).<sup>8</sup> Muy poca protección beneficia a los “imitadores” a expensas de los innovadores. Por el contrario, demasiada protección reduce la tasa de ingreso de nuevos competidores impidiendo, a los que pretenden ingresar al mercado, contar con la información y medios necesarios para hacerlo.

## II. Ámbito de aplicación-definición

En el marco de las negociaciones comerciales, la metodología utilizada para generar un vínculo entre la PI y las inversiones es a través del reconocimiento de los DPI como “inversiones”; ya sea, en los acuerdos sobre inversiones o en el capítulo de inversiones de un tratado de libre comercio (TLC). Es decir, al incluir a los DPI como uno de los activos cubiertos por la definición de inversión, se les incluye también dentro del ámbito de aplicación de ese acuerdo. Así, los DPI protegidos por un Estado Parte, podrían quedar automáticamente sometidos a las disposiciones de inversiones de ese Estado.

Los acuerdos internacionales de inversiones (AII) crean un conjunto de reglas que deben ser seguidas por los estados signatarios de esos acuerdos cuando se trate de inversiones de un Estado Miembro en otro Estado Miembro. Aunque los AII no regulen, en principio; a los DPI de manera directa, impactan directamente en la forma en que las disposiciones de los DPI son implementadas

<sup>7</sup> K. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Instituto de Economía Internacional, p. 28.

<sup>8</sup> La determinación de cuáles son los estándares o niveles de protección que producen distorsiones en el comercio y cuáles son los que las corrigen difiere en cada país y según las circunstancias de cada caso concreto.

a nivel nacional<sup>9</sup> y, en la capacidad regulatoria del Estado receptor sobre los activos intangibles considerados como inversión extranjera.

Desde un enfoque multilateral, el TRIPS prevé márgenes para que los estados miembros determinen, en forma doméstica, la metodología de implementación de la norma, según su propio sistema legal (artículo 1.1 del TRIPS). Sin embargo, una vez establecido el vínculo entre las disciplinas de inversiones y PI (considerando a los DPI como una inversión), la implementación e interpretación de estos últimos sólo puede ser analizada como un elemento integrante del régimen de las inversiones, condicionando así, las flexibilidades del sistema de PI.

El acuerdo TRIPS contiene “silencios” deliberados y varias “áreas grises” que fueron el resultado de una difícil negociación. Estos silencios suelen producir una especie de reenvío a las legislaciones nacionales para dar contenido a la disposición final. Es decir, se trata de una norma deliberadamente incompleta que debe complementarse con legislación doméstica para determinar el contenido definitivo de la misma. Por lo tanto, los silencios y “ambigüedades”<sup>10</sup> contenidas en el acuerdo fueron puestos para dar “aire” al momento de implementar la norma multilateral. Estos márgenes son parte del equilibrio de derechos y obligaciones dispuestos en el art. 7 del TRIPS. Los silencios son estándares sobre los que se decidió no legislar internacionalmente.

<sup>9</sup> D. Vivas, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS Plus World: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, Quaker United Nations Office, ICTSD, p. 7.

<sup>10</sup> J. Watal, *Implementing the TRIPS Agreement on Patents: Optimal Legislative Strategies for Developing Countries*, in O. Lippert, *Competitive Strategies for Intellectual Property Protection*, Vancouver, BC, The Fraser Institute, (1999).

Tomando en consideración lo precedentemente expuesto, y el hecho de que en las negociaciones que se llevan a cabo en diversos foros (ALCA, OMC, TLC) existe un alto grado de probabilidad que los DPI queden cubiertos por el ámbito de aplicación de los acuerdos sobre inversiones, parecería inminente el riesgo de que las disposiciones de inversiones limiten el poder soberano de los estados para completar los “silencios” de modo tal de responder a objetivos de desarrollo y política pública nacional. En otras palabras, las nuevas reglas que regulen el sistema de DPI serán, no sólo las de PI sino que también las de inversiones.

Consecuentemente, la flexibilidad de implementación del régimen de PI se verá contaminado por las disposiciones sobre inversiones, y el margen de maniobra disminuido.

### *Enfoque para la definición de inversión*

PI en el ámbito de la definición de inversión

El alcance de un tratado internacional de comercio, como los acuerdos internacionales de inversión (AII), se determina mediante una combinación de tres elementos: las definiciones de los términos clave del tratado, las disposiciones sustantivas del tratado (normas y disciplinas, disposiciones para su desarrollo y excepciones) y los compromisos específicos asumidos por los diferentes estados miembros. Juntos, esos elementos determinan el alcance del tratado.<sup>11</sup>

La mayoría de los AII toman como punto de partida una definición amplia del tér-

<sup>11</sup> Documento OMC: WT/WGTI/W/108, 21 de marzo de 2002.

mino “inversión” basada en activos.<sup>12</sup> Esa definición, abarca tanto la inversión extranjera directa como la indirecta (es decir, la IED y la inversión de cartera), y toda la gama de activos que puede comportar una inversión extranjera, desde fábricas hasta acciones y participaciones y préstamos a una empresa, así como contratos, concesiones comerciales y DPI (ver borrador del AMI,<sup>13</sup> TLC Chile-Estados Unidos<sup>14</sup> y en el ámbito del Mercosur<sup>15</sup> el Protocolo de Colonia sobre Protección Recíproca de Inversiones y el Protocolo de Buenos Aires sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Parte).<sup>16</sup> Es decir, incluye “toda clase de activos” y continúa con una lista no exhaustiva de categorías de activos, entre la que se encuentran los DPI.

En algunos AII,<sup>17</sup> la referencia a la PI también incluye en forma expresa al “progreso técnico” y “*know how*”, incluyendo nuevas formas de creaciones intelectuales e información que no está internacionalmente protegida por las categorías tradicionales de DPI.

Llegados a este punto, es importante resaltar que no existe consenso internacional sobre lo que es o lo que debería quedar cubierto dentro de la definición de PI, de ahí la preocupación que surge cuando los AII se limitan a proteger a “los DPI”. Internacionalmente, las categorías de DPI son abiertas, en el sentido de que cada acuerdo establece un set mínimo de categorías a ser protegi-

das (ver, por ejemplo, art. 1.2 del TRIPS). En general, los acuerdos de PI contienen una definición conceptual de PI que está dada por lo “que contienen” en vez de por lo que son.<sup>18</sup>

El peligro de una definición abierta es que compromete al país receptor a proteger inversiones (nuevas categorías de DPI) que no habían sido consideradas al momento de negociar el acuerdo.

En el caso Habana Club (Sección 211 del Acta de Expropiación de 1998 de Estados Unidos), el Órgano de Apelación de la OMC fue llamado a interpretar varias disposiciones del TRIPS entre las que se encontraba la definición de PI prevista en el art. 2.1.<sup>19</sup> En dicha ocasión, el Órgano de Apelación dispuso que la interpretación que el Panel había hecho respecto del art. 2.1 era incorrecta, al resolver que las categorías de DPI cubiertas por el TRIPS eran sólo las consideradas en los títulos de las secciones 1 a 7 de ese acuerdo, y no las mencionadas en alguna otra parte del texto, como por ejemplo, la protección *sui generis* para obtenciones vegetales del art. 27.3(b).<sup>20</sup> Sostuvo el tribunal, que el propósito de la definición no debería ser la reducción del ámbito de la *ratione materiae* del TRIPS a los objetos de PI mencionados en la Parte II, sino el de clarificar el uso del término “propiedad intelectual” *stricto sensu*. Concluyó en Órgano de Apelación que PI debe ser entendido en un sentido amplio abarcando también las categorías de DPI incorporadas al TRIPS a través de otros acuer-

<sup>12</sup> UNCTAD, *Alcance y definición* (1999), p. 17.

<sup>13</sup> Ver <http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maicome.pdf>

<sup>14</sup> Ver [http://www.direcon.cl/frame/chile\\_eeuu/f\\_chile\\_eeuu.html](http://www.direcon.cl/frame/chile_eeuu/f_chile_eeuu.html), Section C, article 10.27 f)

<sup>15</sup> Ver <http://www.mercosur.org.uy>.

<sup>16</sup> Ninguno de los Protocolos del Mercosur ha entrado en vigencia aún. Igualmente, Argentina los ha internalizado mediante Ley 24.891 de 1997 al de Colonia y mediante Ley 24.554 de 1995 al de Buenos Aires.

<sup>17</sup> Ver por ejemplo, El modelo de ABI del Reino Unido, artículo I (a) (iv)

<sup>18</sup> D. Gervais y N. Gervais, “Intellectual Property in the Multilateral Agreement on Investment, Lessons to be learned”, *The Journal of World Intellectual Property*, Switzerland, p. 258.

<sup>19</sup> El art. 1.2 del TRIPS establece “A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”.

<sup>20</sup> Documento OMC: WT/DS176/AB/R, párr.335.

dos,<sup>21</sup> por ejemplo, nombres comerciales (volveremos a este punto posteriormente al analizar el principio de nación más favorecida).

Al analizar el vínculo entre PI e inversiones, el problema de la ausencia de consenso internacional respecto del contenido de los DPI se profundiza aún más cuando, entre las categorías de derechos, el nivel de exclusividad difiere de una de otra. Por ejemplo, el derecho conferido al titular de una patente (art. 28 del TRIPS) es diferente del de una persona que maneja información confidencial que legítimamente se encuentra bajo su control (art. 39 del TRIPS), o del derecho exclusivo de comercialización (art. 70.9 del TRIPS), o del derecho de impedir que se induzca a error al público consumidor (art. 22 del TRIPS), entre otros.

Bajo este escenario, surge un doble impacto respecto de la inclusión de los DPI en la definición de inversión en las negociaciones de ese último acuerdo, por un lado, se incluyen nuevas categorías de PI que no se encontraban explícitamente reconocidas, ampliando la materia susceptible de ser protegida y, por el otro, se nivela la protección de todas las categorías de DPI sin diferenciar entre la naturaleza y alcance de la protección de cada una.

### Conclusión

Tanto en las negociaciones de acuerdos bilaterales de inversión (ABI) como en los TLC, los estados pretenden asumir obligaciones limitadas, sólo respecto de la inversión extranjera que tiende a producir cierta implicancia

económica. Así, el alcance de la definición de “inversión” depende, en principio, de los objetivos que los estados pretenden alcanzar y, a su vez, sirve como herramienta para limitar el ámbito de aplicación del acuerdo.

En este sentido, al negociar los AII, los PED enfrentan el desafío de lograr una política predecible que incentive la IED, a la vez que les permita retener el margen de libertad necesario como para perseguir objetivos de desarrollo doméstico,<sup>22</sup> en el caso en análisis, en el área de los DPI.

El impacto de las disposiciones de los AII sobre los activos tecnológicos protegidos por DPI permanece incierto, depende no sólo de la definición de “inversión” sino que también del resto de las disposiciones sustantivas del acuerdo, y de cómo se vayan resolviendo las controversias internacionales que puedan surgir en este ámbito, como veremos a continuación.

La interacción de ambos sistemas podría impactar directamente en el desarrollo de normas internacionales de PI y en la tendencia TRIPS-plus del sistema. Es decir, se produce una fertilización cruzada que propicia la transferencia de estándares de tratamiento de los DPI a las inversiones y *viceversa*.

## III. Trato de nación más favorecida

El principio de la Nación más Favorecida (NMF) es el elemento central del multilateralismo. Respecto de los AII, el trato de la NMF implica que el país receptor deberá extender al inversor extranjero de otro país un trato no menos favorable que el que otorgue al in-

<sup>21</sup> S. Dimitar, *The relationship between TRIPs and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Ginebra, p. 23.

<sup>22</sup> UNCTAD, “*International Investment Agreements: Flexibility for Development*” Series on issues in international investment agreements. United Nations. Nueva York y Ginebra, p. 1.

versor extranjero de cualquier otro país en situaciones similares.<sup>23</sup>

Desde la perspectiva de la PI, el art. 4 del acuerdo TRIPS establece que “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros...”. En ambos casos (PI e inversiones), el principio de NMF otorga al inversor o titular de un DPI una garantía de trato contra cualquier forma de discriminación.

El principio de NMF, podría implicar una limitación en el margen de maniobra respecto de futuros acuerdos que un país quisiera concluir a futuro. Es decir, si el trato de NMF obliga a una Parte Contratante a extender a otra Parte cualquier beneficio que otorgue a un tercer Estado, se produce una situación de “free rider”.

Sin embargo, los estados crearon un mecanismo que prevé la posibilidad de conceder un tratamiento diferente a ciertas contrapartes, evitando así la aplicación automática del principio de NMF, en los casos de integración económica regional.

- Ambito multilateral

El art. XXIV del GATT, habilita a los países que pertenecen a una unión aduanera o zona de libre comercio para otorgar concesiones a otros miembros de dicha región sin la necesidad de hacerla extensiva a países no miembros. En otras palabras, se los exime de la obligación de NMF respecto de los extra-zona.

<sup>23</sup> UNCTAD series “Most Favoured National Treatment”, p. 3.

El objetivo de esta disposición es incentivar o permitir que los miembros de un acuerdo regional avancen en su liberalización interna a una velocidad mayor que la existente en el ámbito multilateral. Sin esta excepción, las concesiones adicionales se deberían hacer extensivas a países extra-zona sobre bases unilaterales y sin necesidad de contraprestación alguna.

- Acuerdos de Inversiones

En la mayoría de los AII, las disposiciones relativas a NMF prevén un *waiver* que exceptúa el hacer extensivo el tratamiento a los sujetos no miembros del bloque regional. Esta excepción se aplica incondicionalmente al momento en que se arribó al acuerdo.

- Propiedad intelectual

El art. 4 del TRIPS<sup>24</sup> contiene una excepción, a la excepción de NMF incluida en el GATT,

<sup>24</sup> TRIPs art. 4: *Trato de la nación más favorecida*. “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un miembro que: a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual; b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país; c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo; d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros miembros”.

con relación a los acuerdos de integración regional. En efecto, el *waiver* a la NMF es limitado en el área de los DPI.

El problema que surge es que el art. 4 inc. d) del TRIPS prevé un límite temporal, el 1 de enero de 1995, como fecha de corte a partir de la cual el principio de NMF regirá casi automáticamente.<sup>25</sup>

Bajo este escenario, podría ocurrir que las disposiciones TRIPS-plus que están siendo negociadas en diversos acuerdos regionales, o a través de las negociaciones sobre inversiones, se extiendan unilateralmente a miembros extra-zona sin ninguna contraprestación.

### *Un análisis más profundo*

Respecto de los DPI y su relación con el principio de NMF, hay tres elementos que deberían ser analizados con mayor profundidad a fin de incorporar nuevas herramientas para el estudio de la interacción del TRIPS y otras disposiciones de PI contenidas en diferentes acuerdos (ya sea de PI o de inversiones), a la luz del principio de NMF.

El primer elemento es el caso *Havana Club*,<sup>26</sup> donde el Órgano de Apelación concluyó que los arts. 3 y 4 del TRIPS fijan ciertos estándares (Trato Nacional y NMF) que los miembros de la OMC deben cumplir “respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual”<sup>27</sup> y que la definición de “propiedad intelectual” a efectos

de aplicar el Acuerdo TRIPS abarca “todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”.<sup>28</sup> En este contexto, se estableció que la incorporación del régimen del Convenio de París no implica la sujeción del mismo a las disposiciones materiales del TRIPS (Trato Nacional y NMF), salvo que exista una referencia específica que indique su aplicación. En otras palabras, la disposición de NMF no se aplica a la materia incorporada en el TRIPS a través del Convenio de París.

Un paralelismo podría elaborarse respecto de la materia de PI incorporada en los AII o ABI, con relación al principio de NMF del TRIPS. Es decir, para evitar que terceros estados actúen como “*free riders*” respecto de la elevación de estándares que podría tener lugar en los AII, el argumento de *Havana Club* sería legítimo. Siendo que, si el principio de NMF sólo se aplica a las categorías de PI explícitamente previstas en TRIPS, entonces no se aplica a las otras, por ejemplo, las incorporadas por AII (*Expessio unis es exclusion alterius*).

Un segundo elemento para el análisis del impacto del principio de NMF respecto de la relación de los acuerdos PI y los AII es la utilización de lo dispuesto en los arts. 30, 41 y 60 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (en adelante la Convención de Viena).

La disposiciones de la Convención de Viena permitirían cuestionar la extensión unilateral y automática de los estándares TRIPS-plus (negociados en acuerdos PI o de inversiones), sin ninguna contraprestación a cambio ya que el art. 30.4.b) dispone “*Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas parte en el tratado posterior:...*

<sup>25</sup> Como un ejemplo de la aplicación de esa disposición, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad Europea han notificado la constitución de sus ámbitos de integración.

<sup>26</sup> El caso de la OMC: US-Section 211 Omnibus Appropriation Act of 1998, WT/DS176, en adelante *Havana Club*.

<sup>27</sup> La misma expresión se utiliza en el texto de los arts. 3.1 y 4.1 del TRIPS.

<sup>28</sup> Ver también el punto sobre definición del presente trabajo.

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos estados sean parte”.

Por último, un tercer elemento de análisis es el Caso ARB/97/7 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Emilio Maffezini c/ el Reino de España; donde el Tribunal Arbitral fue llamado a resolver sobre si la cláusula de NMF contenida en un ABI se aplica en materia de solución de controversias de ese acuerdo y, en caso afirmativo, si la exigencia de aguardar un plazo mayor y agotar la vía interna prevista del ABI Argentina-España es perjudicial a la luz del acceso directo al arbitraje previsto en el ABI Chile-España. En dicha ocasión el Tribunal resolvió que *“Si un tratado con un tercero contiene disposiciones para la solución de controversias que sean más favorables para la protección de los derechos e intereses del inversor que aquellos del tratado básico, tales disposiciones pueden extenderse al beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida pues son plenamente compatibles con el principio ejusdem generis. Naturalmente que el tratado con el tercero tiene que referirse a la misma materia del tratado básico... de otro modo se incurriría en contravención de dicho principio. Esta aplicación de la cláusula de la nación más favorecida tiene, sin embargo, algunos límites derivados de consideraciones de política pública que se expondrán más adelante”*,<sup>29</sup> *“debe quedar clara la distinción entre la legítima extensión de derechos y beneficios mediante la aplicación de la cláusula, por una parte, y la alternativa nociva de tratar de aplicar diversos tratados para alterar los*

*objetivos de política en que se fundamentan algunas disposiciones específicas, por la otra”*<sup>30</sup> (el subrayado es agregado).

### Conclusión

Conforme lo expuesto podría ocurrir que los estándares TRIPS-plus que se generen en los AII se tornen exigibles desde el punto de vista de PI por el impacto que la cláusula de NMF pueda generar.

Sin embargo, algunas excepciones al principio de NMF sobre PI todavía pueden elaborarse en los AII o ABI respecto de las exclusiones que previamente fueron realizadas en el marco multilateral de PI. Tal es el caso de algunas disposiciones del Convenio de Berna o de la Convención de Roma (conforme surge del art. 4.d) del TRIPS o, de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión que no estén previstos en el TRIPS (art. 4.c).

Lo mismo, se aplica respecto de otras excepciones previstas en el TRIPS, como por ejemplo, excepciones de patentabilidad o las pequeñas excepciones a los derechos conferidos contenidas en la parte II de ese Acuerdo.

Para el resto de las exclusiones, sólo queda profundizar en los tres elementos que fueron desarrollados y seguir en la búsqueda de nuevos.

## IV. Transferencia de tecnología y requisitos de desempeño

Conforme Naciones Unidas,<sup>31</sup> Transferencia de Tecnología “es el proceso a través del cual

<sup>29</sup> Párrafo 56 del laudo. Igualmente, se sugiere analizar del párrafo 38 al 64.

<sup>30</sup> Párrafo 63 del caso.

<sup>31</sup> UNCTAD, *Transfer of Technology*, Series on issues in international investment agreements. United Nations. Nueva York y Ginebra, p. 6.

la tecnología comercial es diseminada. Esto toma la forma de transacción de transferencia de tecnología, que puede estar o no cubierta por una obligación legal, para transferir conocimientos relevantes al receptor”.

En la economía actual, basada en el conocimiento, la capacidad de adquirir y adaptar tecnologías de fuente interna y externa, y de crear tecnología es un factor esencial que determina la habilidad de un país para competir exitosamente en el mercado. En este contexto, resulta evidente la importancia que adquiere la tecnología extranjera para los PED y la IED puede actuar como canal para hacer efectiva la transferencia de tecnología. De ahí el vínculo entre PI e inversiones en este punto.

Sin embargo, es importante distinguir previamente la diferencia entre transferencia y difusión de tecnología (que se aplica, por ejemplo con las patentes). Este último caso es visto como un *spill over* (derrame) al país receptor y podría ser alcanzado por el solo hecho de introducir una nueva tecnología en ese país. Pero la mera posesión o comercialización no implica el mejoramiento del desarrollo tecnológico, lo importante es la capacidad de interactuar, mejorar, adaptar, entender y crear capacidad de aprendizaje doméstico.<sup>32</sup>

En el ámbito de la PI, el Acuerdo más importante que contiene disposiciones sobre transferencia de tecnología es el TRIPS, cuyo preámbulo y arts. 7, 8, 40 y 66, hacen referencia a temas de transferencia de tecnología. Sin embargo, esas normas son programáticas y no contienen disposiciones que aseguren una efectiva transferencia.<sup>33</sup> Frente a ese es-

cenario, los PED enfrentan una oportunidad para hacer efectivo el acceso y transferencia de tecnología a través de las negociaciones de inversiones en las que se podrían incorporar compromisos relativos a requisitos de desempeño.

Los requisitos de desempeño están compuestos por un conjunto de medidas implementadas por los países receptores relativos a ciertas pre-condiciones necesarias para la protección de las inversiones realizadas en su jurisdicción. Se trata de políticas gubernamentales por parte del país receptor para influir en la operatoria de los inversores extranjeros.<sup>34</sup>

En los últimos años se ha incrementado la presión de los PD para la introducción de nuevas limitaciones a la posibilidad de exigir requisitos de desempeño (por ej: las incorporadas en la OMC por el TRIMS-Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio) o para influenciar en la metodología de implementación, a nivel doméstico, de esas disposiciones. Esta situación se ve reflejada en varios de los ABI y TLC firmados entre PD y PED, en los que expresamente se prohíbe la introducción de requisitos de desempeño, como los tendientes a propiciar la transferencia de tecnología.

La renuncia incondicional y anticipada de ejercer la posibilidad de introducir disposiciones sobre desempeño, en el ámbito local, podría ser materia judicial, ya que en la mayoría de los casos, esas disposiciones responden a necesidades y valores sociales, en particular, cuestiones de salud, empleo y medio ambiente (ver, por ejemplo, art. XX.b del GATT). Es decir, limitar el poder soberano

<sup>32</sup> UNCTAD, *Transfer of Technology*, Series on issues in international investment agreements. United Nations. Nueva York y Ginebra, pp. 7-10.

<sup>33</sup> D. Vivas, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Ameri-*

*cas* (FTAA), Quaker United Nations Office, ICTSD, Ginebra, p. 21.

<sup>34</sup> UNCTAD, *Home Country Measures*, Series on issues in international investment agreements. United Nations Nueva York y Ginebra, p.1.

no de un Gobierno de modo tal de impedirle responder a ciertos valores y necesidades esenciales, cuando ello sea necesario, podría deslegitimar la norma.<sup>35</sup> Es como renunciar al poder de Policía estatal.

Algunos ejemplos de requisitos de desempeño tendientes a propiciar la transferencia de tecnología podrían ser:<sup>36</sup>

1. Requisitos de desempeño para la IED, requiriendo la formación de *joint ventures* en sectores con potencial para incorporar valor, o para diversificar o diferenciar la producción.
2. Requisitos de desempeño para la IED mediante los cuales se exija investigación y desarrollo local y/o la adaptación de las tecnologías foráneas a las necesidades domésticas.
3. Exigir capacitación y utilización de profesionales, mano de obra local o proveedores nacionales.

### Conclusión

Los PED deberían ser cuidadosos y evitar asumir nuevos compromisos que limiten la posibilidad de implementar políticas tecnológicas. El TRIMS sólo restringe ciertos requisitos de desempeño y su ámbito de aplicación es limitado a las inversiones relacionadas con el comercio de *mercancías*.

Asimismo, las disposiciones del GATS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC) podrían ser utilizadas como

medidas de observancia, de modo tal de tornar efectiva la transferencia de tecnología.

Como se ha dicho precedentemente, el rol de la tecnología como determinante de la competencia genera una tensión constante entre los PED y los PD. Mientras que los primeros pretenden mejorar su sistema tecnológico a fin de invertir la dinámica que los hace importadores de tecnologías terminadas, los PD buscan incrementar la protección de los activos tecnológicos incrementando su poder de mercado y maximizando sus ganancias.

Así, el debate sobre transferencia de tecnología es de difícil implementación, quizás como consecuencia de que la materia protegida por los DPI es justamente la misma materia cuya difusión y diseminación se busca mediante la transferencia de tecnología. Por lo tanto, una vez transferida la tecnología, los importadores (PED) podrían convertirse en competidores de los países industrializados.

El paradigma surge como consecuencia que las bases del sistema de PI podrían llegar a interpretarse como contrarias a las de transferencia de tecnología. Mientras que el primero, causa como uno de sus efectos el “congelamiento del *gap* tecnológico”<sup>37</sup> existente entre los PD y los PED, dificultando la dinámica innovativa que se genera por medio de la copia y la adaptación; el segundo pretende la diseminación tecnológica incrementando la capacidad de los países para insertarse en la economía del conocimiento.

Bajo este escenario, donde la innovación y transferencia de tecnología aparecen como herramientas fundamentales, los requisitos de desempeño podrían utilizarse como he-

<sup>35</sup> UNCTAD, *Host Country Operational Measures*, Series on issues in international investment agreements. United Nations. Nueva York y Ginebra, p. 14

<sup>36</sup> D. Vivas, *Regional and Bilateral Agreements and a TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Americas (FTAA)*, Quaker United Nations Office, ICTSD, Ginebra.

<sup>37</sup> La expresión es utilizada para enfatizar que, generalmente, los DPI otorgan un derecho exclusivo que permite a su titular impedir que, terceros sin su consentimiento, exploten el invento protegido, por un plazo de tiempo determinado.

ramienta para hacer efectiva la transferencia tecnológica y disminuir la brecha tecnológica existente entre los países. Surge así una nueva oportunidad en el marco de las negociaciones internacionales sobre PI e inversiones.

## **V. Cláusula de fabricación local, licencias obligatorias y requisitos de desempeño**

Los PED han solicitado, en varias oportunidades, que los titulares de patentes (o sus licenciarios) produzcan o “fabriquen localmente” la invención protegida en sus territorios como un medio para lograr desarrollo económico y transferencia de tecnología. Así, los requisitos de desempeño negociados en los AII podrían utilizarse, además de para propiciar la transferencia de tecnología, para incentivar el desarrollo económico local.

En el ámbito multilateral se ha debatido bastante acerca de la legalidad de implementar alguna exigencia de fabricación local como forma de preservar el derecho de patente. El debate tuvo como eje central la interpretación de lo dispuesto en los arts. 7, 8, 27 y 28 del TRIPS y 5A del Convenio de París.

En el caso de la OMC, UE-Canadá (*Canadá-Protección por Patentes para Productos Farmacéuticos*), el OSD realizó una distinción entre el término “discriminación” (contenido en el art. 27.1 del TRIPS) y “diferenciación”.<sup>38</sup> Sostuvo que la conducta prohibida por el art. 27 es la “discriminación” entre el ámbito de la tecnología, que no es

<sup>38</sup> El argumento sobre la distinción entre discriminación y diferenciación también podría ser utilizado en la sección de NMF de este documento, respecto del texto del art. 4 (d) del TRIPS.

lo mismo que diferenciar, cuando tal diferenciación haya sido realizada de buena fe,<sup>39</sup> como podría ocurrir en los casos en que se establecen ciertas excepciones o reglas particulares cuando se trata de implementar políticas nacionales cubiertas por los arts. 7 y 8 del TRIPS (para. 7.92 del caso).

Más allá de los argumentos a favor o en contra de la cláusula de fabricación local, el vínculo entre la PI y los AII se podría transformar en una herramienta esencial para que los PED puedan exigir que cierto porcentaje, o el total, del producto protegido por la patente o por las disposiciones del AII, sea producido en el territorio nacional. Los requisitos de desempeño podrían ser un soporte sobre el cual los PED construyan una estrategia que propicie la transferencia de tecnología y el desarrollo doméstico por medio de la fabricación local del producto.

### *Conclusión*

Como se ha advertido anteriormente, los silencios del TRIPS deben ser utilizados por los PED para perseguir objetivos de desarrollo respecto de la transferencia de tecnología. Es ahí donde los requisitos de desempeño de los AII juegan un papel fundamental, por eso la importancia de mantener su legitimidad en las negociaciones sobre inversiones.

## **VI. Licencias obligatorias y expropiación**

Llegados a este punto del análisis del vínculo entre los acuerdos de PI y los de inversio-

<sup>39</sup> *ICTSD-UNCTAD Capacity Building Project on IPRs and Sustainable Development.*

nes, procederemos a estudiar con mayor profundidad la interacción de las disposiciones sobre licencias obligatorias y las relativas a expropiación, contenidas en cada uno de los acuerdos respectivamente.

#### *Acuerdos sobre PI*

Los derechos del titular de una patente pueden estar sujetos a ciertas restricciones, dichas restricciones suelen responder a causales de emergencia nacional, abuso de derecho o interés público.<sup>40</sup>

La licencia obligatoria es una de esas restricciones y ocurre cuando, a través de una autoridad competente, se autoriza a un tercero, distinto del titular de la patente y sin su consentimiento, a explotar el invento protegido.

En el marco de las negociaciones sobre propiedad intelectual, se ha expresado preocupación respecto de la posibilidad que la concesión de licencias obligatorias (permitidas en el ámbito de la PI, por ej. art. 31 del TRIPS) sean consideradas de naturaleza expropiatoria a la luz de las disposiciones de los AII, debido a que afectarían en parte o totalmente el ejercicio del derecho de patente (la inversión).

#### *Acuerdos sobre inversiones*

Las disposiciones de los acuerdos sobre inversiones fijan estándares de protección de las inversiones extranjeras disminuyendo la capacidad de los países receptores de interferir sobre los derechos de propiedad.<sup>41</sup> Dichas

cláusulas prohíben a los estados signatarios la nacionalización directa o indirecta o la expropiación de la inversión de otro Estado Miembro, salvo cuando la misma haya sido realizada por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria, de acuerdo a la ley y a cambio de una compensación.

En el ámbito internacional, la expropiación indirecta alude generalmente a las acciones, omisiones o medidas, que tienen un efecto equivalente a la expropiación y que suelen ser atribuibles a un actuar del Gobierno.<sup>42</sup> No constituyen una expropiación “de jure” pero tiene un efecto equivalente y por lo tanto son conocidas como expropiación indirecta, “creeping” o “de facto”.<sup>43</sup> Se trata de una conducta o acto que no tiene como objetivo afectar o disminuir el valor de la inversión, pero en los hechos priva al sujeto pasivo del ejercicio pleno de sus derechos o bienes.

Es importante destacar, a efectos de tipificar el acto, si se produce en los hechos una transferencia total de la propiedad, y el inversor se ve privado en forma total de la utilidad económica de su inversión, pues ésta es una de las bases para distinguir, desde la perspectiva de un Tribunal internacional, si se trata de una medida regulatoria, expresión normal de la autoridad estatal en ejercicio de su poder de policía, que trae consigo una disminución de los bienes o derechos del particular, o una expropiación *de facto*, que priva de toda sustancia real a tales bienes o derechos. Al determinar el grado en el que

<sup>40</sup> Guillermo Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención*, Buenos Aires, Editorial Heliasta, p. 403.

<sup>41</sup> UNCTAD “*Taking of Property*”, Series on issues in international investment agreements. United Nations. Nueva York y Ginebra, p. 1.

<sup>42</sup> Ver Laudo del 30 de agosto de 2000 en el Caso CIADI N. ARB(AF)/97/1 Metalclad c/Estados Unidos de México y Caso CIADI N. ARB(AF)/00/2 TECMED SA c/ Estados Unidos de México, parr. 113/5, del 29 de mayo de 2003.

<sup>43</sup> En el AMI (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones) uno de los puntos más controvertidos en la negociación fue el de las “medidas regulatorias”, en el sentido de determinar si pueden constituir una clase de expropiación.

el inversor es privado se determina también si esa privación es indemnizable o no, y al concluirse sobre este punto se determina si la medida en cuestión constituyó o no una expropiación *de facto*.

El derecho internacional consuetudinario no ha establecido una clara distinción entre el ejercicio legítimo de las acciones de un Estado, de naturaleza regulatoria, que afectan una inversión, y las conductas judiciales del Estado, respecto de las cuales su actuar podría ser cuestionado.<sup>44</sup>

En el Caso CIADI N. ARB(AF)/00/2 TECMED SA c/ Estados Unidos de México, la empresa demandante alegó que la no renovación de una autorización para funcionar del confinamiento, luego de la inversión realizada por la empresa tiene efecto expropiatorio, y agregó que los AII protegen a los inversores contra la expropiación directa e indirecta, es decir, no sólo aquella que apunta a propiedad inmueble o mueble corporal y a raíz de la cual su titular es privado de derechos reales sobre tales bienes, sino también la que consiste en medidas equivalentes a una expropiación, relacionadas con bienes intangibles o incorporales (donde podrían entrar los DPI). La demandada respondió que estaba dotada de poderes discrecionales para otorgar y denegar licencias y que, salvo cuestiones excepcionales, esas medidas se rigen por el derecho interno y no el internacional. Asimismo, agregó el Estado mexicano, que el hecho se trataba de un acto regulatorio dictado dentro del marco de los poderes de Policía del Estado en un contexto altamente regulado como lo es la protección del medio ambiente y la salud de la población.

En este caso, el Tribunal Arbitral estimó oportuno examinar si, en virtud de las características del acto, y no sólo de sus efectos, la Resolución del Gobierno de México, constituye un acto expropiatorio en los términos del art. 5 del ABI México-España. Allí, el Tribunal sostuvo que: “119. *Es principio indiscutido que el ejercicio por el Estado de facultades soberanas bajo el poder de policía puede ocasionar perjuicios económicos a los administrados sin compensación alguna. También lo es que en el ámbito o desde la perspectiva del derecho interno de ese Estado, es sólo conforme a su derecho y ante sus tribunales que deberán apreciarse en qué medida el ejercicio de tales facultades es o no legítimo y cuáles son los límites que, de ser transgredidos, originan la obligación de indemnizar al administrado por violación al derecho de propiedad.* 120. *Sin embargo, la perspectiva de este Tribunal Arbitral es distinta. Su función es la de examinar si la Resolución infringe el Acuerdo a la luz de sus disposiciones y del derecho internacional. No revisa los fundamentos o las motivaciones que condujeron a la Resolución, a efectos de determinar si fue o no legalmente expedida... Que la actuación atribuible a la demandada sea legítima, lícita o conforme a derecho desde la óptica de su derecho interno, no significa que lo sea bajo el Acuerdo o el derecho internacional*”. Finalmente, el Tribunal resolvió que la Resolución y sus efectos constituían una expropiación en violación del art. 5 del ABI.

### Conclusión

Conforme lo expuesto, la fertilización cruzada entre PI e inversiones podría causar un impacto tal, que la concesión de una licencia obligatoria (medida regulatoria del Estado)

<sup>44</sup> Ver Caso CIADI N. ARB(AF)/00/2 TECMED SA c/ Estados Unidos de México, parr. 116, del 29 de mayo de 2003 y Caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, Matos e Silva c/Portugal, 16 de septiembre de 1996, N. 85, p. 18.

sea cuestionada como de efecto expropiatorio a la luz de las disposiciones sobre inversiones, disminuyendo la “flexibilidad” del sistema de PI.

El caso TECMED fue deliberadamente escogido ya que, además de tratarse de una sujeta expropiación indirecta de un derecho, estaban en juego cuestiones de salud pública y medio ambiente.

No sólo el tema de licencias obligatorias podría quedar cuestionado bajo este nuevo vínculo entre disposiciones de distintos acuerdos, también podría cubrir las licencias no voluntarias del derecho de autor o el sistema de agotamiento nacional en detrimento del nacional (la diferencia entre lo que el titular podría ganar si el sistema de agotamiento de derecho fuera nacional en perjuicio del internacional, es el monto que se podría considerar expropiado), entre otras cuestiones.<sup>45</sup>

Un punto interesante a imitar en posibles negociaciones futuras a fin de evitar que la sumatoria de estándares anule espacios celosamente protegidos en el acuerdo de PI son las cláusulas 10.1.2 y 10.9.5 del TLC Chile- Estados Unidos, incorporadas en el capítulo sobre inversiones.<sup>46</sup> Así, se podría prever de antemano

que, ante cualquier contradicción, prevalecerán las disposiciones del acuerdo o capítulo de PI, evitando que sea el órgano de solución de controversias que corresponda el que determine la jerarquía normativa en el caso concreto.

## VII. Solución de controversias

Los acuerdos comerciales –multilaterales, regionales y bilaterales– suelen prever alguno de estos dos mecanismos de solución de controversias:

- a) Estado-Estado, que se encuentra disponible solo entre Estados Parte de un acuerdo y se aplica tanto en el ámbito de las inversiones como en el de la PI y,
- b) Inversor-Estado, que, como su nombre lo indica, prevé la posibilidad que un inversor demande a un Estado, es decir, no sólo los estados son sujetos activos del sistema sino que también los particulares pueden actuar como demandantes. Este mecanismo sólo se aplica en el marco de los AII.

El impacto de considerar a los DPI dentro del sistema de inversiones podría implicar también su sumisión al mecanismo de solución de controversias de esa disciplina. Así, el inversor particular podría demandar a un determinado Estado, por ejemplo, la concesión de una licencia obligatoria.

---

Capítulo y otro Capítulo, el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad” y el Artículo 10.9.5 del TLC Chile-E.U. establece que: “Este artículo no se aplica a la entrega de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual conforme con el ADPIC, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha revocación, limitación o creación sea compatible con el Capítulo Diecisiete (Derechos de propiedad intelectual)”.

<sup>45</sup> En el caso NAFTA *SD Myers v Canada*: el Tribunal Arbitral sostuvo que: “El temor de ser condenado puede hacer que los gobiernos actúen tímidamente al momento de tomar medidas regulatorias con relación a la salud, la seguridad, el medio ambiente y la justicia social y, en cambio, adopten una actitud liberal. Como resultado, se produciría un verdadero daño a los intereses públicos en beneficio de los intereses probados. El mismo Tribunal, sostuvo en el caso *Marvin Feldman v. Mexico* que:..... no todas las actividades del Gobierno que tornan difícil o imposible que el inversor continúe con su negocio, ya sea cambios legislativos o modificaciones en la aplicación de las leyes existentes, que hacen económicamente inviable continuar con un negocio particular, deben considerarse una expropiación a los efectos del art. 1110...”.

<sup>46</sup> Artículo 10.1.2 del TLC Chile – EEUU establece que: “En el caso de cualquier incompatibilidad entre este

Esta es una área que también presenta dificultades como consecuencia de la nueva tendencia de vincular a ambas disciplinas. La alta sensibilidad que el tema de los DPI involucra, tanto para los PED como los PD, y el delicado equilibrio del sistema, necesita de un profundo análisis en este punto, ya que se presentan nuevos inconvenientes como el del “*forum shopping*” y el del “*forum non conveniens*”, donde varios tribunales tienen competencia para entender en la causa y el demandante podría elegir entre ellos tomando en cuenta el sistema de derecho que cada juez aplicará para interpretar el caso. Y así, optar por el que le sea más conveniente.

Es decir, abren jurisdicción para entender en la causa varios foros que, a su vez, se multiplican, ya que no sólo se podrá llevar la cuestión a un Tribunal con competencia en temas de PI sino que también a los que tengan competencia en inversiones.

El tema del mecanismo de solución de controversias y de la relación entre los distintos foros y temas reviste una importancia fundamental ya que en definitiva, la proliferación normativa, y la relación entre las disposiciones de los distintos acuerdos, va a terminar siendo regulada por lo que interprete en el mecanismo de solución de controversias que corresponda, en cada caso particular.

## VIII. Conclusiones finales

El Acuerdo TRIPS fija estándares de protección de los DPI considerablemente elevados en comparación con los que existían previamente, en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, aun existen márgenes y flexibilidades, consecuencia de la distancia existente durante la negociación del acuer-

do.<sup>47</sup> Son justamente esos espacios los que deberían ser preservados o, en todo caso, completados con disposiciones de PI o inversiones que maximicen la posición de los PED, de modo tal de permitirles la implementación de políticas públicas consistentes con sus objetivos de desarrollo social y económico.

En este ejercicio es importante resaltar que la tendencia a la elevación de la protección de los DPI continúa, y que la puerta trasera y silenciosa de los AII parecería estar siendo utilizada con ese fin. El principio de “estándares mínimos” juega un rol vital en esta estrategia donde cada acuerdo multilateral, regional o bilateral que contenga disposiciones sobre PI permite a las Partes aplicar una mayor protección de la requerida en la norma, a la vez que establece expresamente que no deroga ninguna disposición más favorable.<sup>48</sup> Esto implica que cada acuerdo subsiguiente consolida un estándar mayor de protección.<sup>49</sup>

El estándar TRIPS-plus que surge bajo este escenario no tiene un efecto negativo *per se* pero, si quien fija los estándares fija las ventajas competitivas, los PED tienen un desafío por delante. Existe una relación estrecha entre la capacidad regulatoria de un país y su capacidad tecnológica que se manifiesta en el hecho que la mayoría de los PED son “tomadores de estándares”<sup>50</sup> más que “creadores”. Tendencia que debería revertirse

<sup>47</sup> J. Watal, *Intellectual property Rights in the WTO and Developing countries*, Kluwer Law International, La Haya, 2001, p. 403.

<sup>48</sup> Ver, por ejemplo, art. 1702 del NAFTA, art. 1.1 del TRIPS, art. 4.1 del TLC de Jordania y art. X1 del ABI de Nicaragua.

<sup>49</sup> P. Drahos, “BITS and BIPs, Bilateralism in Intellectual property”, *The Journal of World Intellectual Property*, Volume 4, Number 6, (2001).

<sup>50</sup> Los estándares son patrones tecnológicos que incorporan información y conocimientos técnicos considerables. También son determinantes importantes de los flujos

para permitir a los PED elaborar sus propias agendas sobre PI.

Los DPI nunca han sido tan económica y políticamente importantes y controvertidos como lo son en la actualidad. No cabe duda que, en una economía basada en el conocimiento, los DPI son indispensables para el diseño de políticas en áreas que hacen al desarrollo humano. Es por ello que el avance de las negociaciones de PI e inversiones deben ser analizadas *vis a vis* el efecto de una sobre la otra ya que, como se ha observado, el impacto es fuerte y podría quebrar el delicado equilibrio de cada una de las negociaciones. El TRIPS fue sólo una parte del proceso y los PED todavía tienen un desafío por delante, mucho más en un momento como el actual donde se está negociando simultáneamente en varios foros temas de PI e inversiones.

Actualmente, los gobiernos parecen ser más liberales hacia la IED. Más bien intentan atraerla, otorgan incentivos e, inclusive, suscriben acuerdos bilaterales de garantía de

inversiones con los países centrales, que son los principales proveedores de tecnología. Sin embargo, en ausencia de actividades locales de inversión y desarrollo (I+D), la capacidad de absorción de nuevas tecnologías extranjeras, se hará progresivamente más difícil.

La experiencia histórica muestra que, antes de volverse innovadores, los países primero tienen que desarrollar la capacidad de absorber tecnología extranjera y adaptarla a las necesidades locales. Aún la pura imitación requiere una inversión significativa en I+D, lo que se acrecienta en un ambiente que dificulta la difusión. Es por ello que aunque el impacto actual de las negociaciones de inversiones en el sistema de PI, sea el de limitar el margen de maniobra, la tendencia que se debería buscar es hacia la flexibilidad.

Finalmente es importante destacar que, la liberalización de las políticas sobre inversiones, así como la mayor protección de los DPI, deberían ser vistas como una consecuencia y no como una causa del desarrollo.

---

comerciales y de políticas, pues esos estándares pueden tener efectos positivos y negativos. Pueden promover eficacia del mercado, fomentar el comercio, incentivar la competencia, entre otras cosas. Pero también pueden elevar los costes de transacción e imponer la utilización de tecnologías inferiores. Es decir los estándares pueden levantar o bajar trabas al comercio, y pueden apresurar la difusión de nuevas tecnologías o restringirla.