

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN

8

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS TRATADOS DE INVERSIÓN: REPERCUSIONES DE TIPO ADPIC PLUS EN LA OBSERVANCIA Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

Ermias Tekeste Biadgleng*

CENTRO DEL SUR

AGOSTO DE 2006

Traducción al español por Celina Iñones, enero de 2008

* Ermias Tekeste Biadgleng se desempeña como oficial del Programa de Innovación y Acceso a los Conocimientos (AIKP) del Centro del Sur. Es titular de una Maestría en Derecho (LLM) en Comercio internacional y Derecho en materia de inversiones por la University of Western Cape y la American University Washington College of Law (2003). Las opiniones vertidas en este documento son de la exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición del Centro del Sur ni de sus Estados miembros.

CENTRO DEL SUR

En agosto de 1995 el Centro del Sur pasó a ser una organización intergubernamental permanente de países en desarrollo. El Centro del Sur goza de plena independencia intelectual en la consecución de sus objetivos de fomentar la solidaridad y la cooperación entre los países del Sur y de lograr una participación coordinada de los países en desarrollo en los foros internacionales. El Centro del Sur elabora, publica y distribuye información, análisis estratégicos y recomendaciones sobre asuntos económicos, políticos y sociales de orden internacional que interesan al Sur.

El Centro del Sur cuenta con el apoyo y la cooperación de los gobiernos de los países del Sur, y colabora frecuentemente con el Grupo de los 77 y el Movimiento de los Países No Alineados. En la elaboración de sus estudios y publicaciones, el Centro del Sur se beneficia de las capacidades técnicas e intelectuales que existen en los gobiernos e instituciones del Sur y entre los individuos de esa región. Se estudian los problemas comunes que el Sur debe afrontar, y se comparten experiencia y conocimientos a través de reuniones de grupos de trabajo y consultas, que incluyen expertos de diferentes regiones del Sur y a veces del Norte.

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de la presente publicación sin previa autorización escrita del titular de los derechos de autor para fines educativos u otros fines no comerciales siempre que se indique claramente la fuente así como toda alteración de su integridad. Se prohíbe la reproducción de la presente publicación para reventa u otros fines comerciales sin previa autorización escrita del titular de los derechos de autor.

South Centre, POB 228, Chemin du Champ-d'Anier 17, 1211 Genève 19, Suisse

© Centro del Sur, 2008

ISSN 1819-6926

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer especialmente a Sisule Musungu (Centro del Sur) por su apoyo, inspiración y valiosos comentarios a lo largo de toda la labor de investigación. Asimismo agradezco los valiosos comentarios aportados al borrador final del presente documento de investigación por Elisabeth Tuerk (UNCTAD), Luisa Bernal y Tiyanjana Mphepo (Centro del Sur). Las opiniones vertidas en este documento y los errores que hayan podido producirse son de la exclusiva responsabilidad del autor.

ÍNDICE

RESUMEN	<i>i</i>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVOS	3
III. PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO: EL IMPACTO ADPIC PLUS DE LOS TRATADOS DE INVERSIÓN	10
III. 1. Salud pública y propiedad intelectual en los tratados de inversión: casos relativos a medidas de control contra el tabaquismo	12
III. 2. Seguridad nacional y derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversión	15
IV. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS TRATADOS DE INVERSIÓN	18
IV.1. Regulación de prácticas anticompetitivas y uso de licencias obligatorias	19
IV.2. Transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversión	23
V. TRATADOS DE INVERSIÓN, OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS	27
V. 1. Normas de observancia: Acuerdo sobre los ADPIC y tratados de inversión	27
V.1.1. <i>Trato justo y equitativo</i>	29
V.1.2. <i>Transparencia</i>	31
V.1.3. <i>Formalidades especiales e información no divulgada en los tratados de inversión</i>	33
V.2. Solución de diferencias: Interacción entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de inversión	35
VI. SÍNTESIS DE LAS REPERCUSIONES Y OPCIONES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO ..	40
BIBLIOGRAFÍA	43

LISTA DE ABREVIACIONES

ADPIC	Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AGCS	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
AMI	Acuerdo Multilateral sobre Inversiones
CAFTA	Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
CIADI	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
FTC	Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
MIC	Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio
NMF	Nación más favorecida
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMC	Organización Mundial del Comercio
PMA	Países menos adelantados
SMC	Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
TBI	Tratado bilateral de inversión
TIC	Tecnología de la información y las comunicaciones
TLC	Tratado de libre comercio
TLCAN	Tratado de libre comercio de América del Norte
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

RESUMEN

La reciente proliferación de tratados de inversión y de propiedad intelectual ha estado acompañada de un número creciente de controversias en materia inversión, cuyo alcance es además cada vez mayor. Los tratados dan lugar a varias situaciones que afectan en particular a los países en desarrollo. Una de ellas, que últimamente deja sentir su influencia en las negociaciones de nuevos tratados de inversión, es el estado de los derechos de propiedad intelectual y el impacto de los tratados de inversión en los derechos, las obligaciones y las facultades discrecionales de los países que dimanen del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Los derechos de propiedad intelectual que se adquieren de conformidad con la legislación nacional pueden constituir inversiones. La legislación nacional determina el alcance, el contenido y la forma de los derechos de propiedad intelectual que tienen las características propias de una inversión. Sin embargo, la definición de inversión adoptada en los tratados de inversión puede conllevar un mayor nivel de protección de la propiedad intelectual. Esta situación se plantea, por ejemplo, cuando la definición incluye de forma específica las señales codificadas transmitidas por satélite y portadoras de programas en el contexto de un tratado de inversión que involucra a un país cuya legislación nacional no prevé derechos similares o a un país que no ha firmado instrumentos multilaterales que protegen derechos similares. La protección de los derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversión produce un impacto de tipo ADPIC plus en los países en desarrollo en lo que se refiere a la definición del alcance, de la disponibilidad y de la validez de los derechos de propiedad intelectual que constituyen inversiones. Las normas de inversión protegen también las actividades asociadas a la inversión, incluidas la adquisición, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Además, los tratados de inversión protegen datos no divulgados y otro tipo de información que se presenta con fines de inversión y aprobación.

La medida en la que los países puedan adoptar medidas compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC para proteger el interés público y medidas normativas, por ejemplo políticas de competencia, licencias obligatorias y medidas relativas a la transferencia de tecnología, estará limitada por las normas adicionales que se incluyan en los tratados de inversión. Esas normas incluyen la adhesión a procesos con debidas garantías y a principios de transparencia, la adopción y aplicación, de buena fe, de medidas que no comportan una discriminación arbitraria e injustificable ni una restricción encubierta a la inversión así como la compatibilidad con prescripciones específicas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC o en las secciones sobre propiedad intelectual de los tratados, como sucede en el caso de los tratados de libre comercio (TLC) de los Estados Unidos. Estas normas adicionales abren la posibilidad de cuestionar la compatibilidad de las medidas adoptadas con el Acuerdo sobre los ADPIC y las secciones sobre propiedad intelectual de los TLC y de aplicar medidas indemnizatorias en el marco de los tratados de inversión.

El alcance de las repercusiones de los tratados de inversión en las flexibilidades y las obligaciones de los países en desarrollo prescritas en el Acuerdo sobre los ADPIC varía en función del texto de cada tratado. Sin embargo, como observación general, puede afirmarse que los tratados de inversión permiten a los Gobiernos impugnar medidas sirviéndose de mecanismos destinados a la solución de controversias en materia de inversión. Ante la ausencia de una clara exclusión de las controversias relacionadas con la propiedad intelectual del alcance del mecanismo de solución de diferencias en materia de inversión, los tribunales de arbitraje deberían asignar una importancia considerable a la existencia de mecanismos de solución efectivos, que dispongan de personal con conocimientos técnicos especializados, y de procedimientos jurídicos respecto de los derechos de propiedad intelectual. Las

cuestiones de propiedad intelectual tienen su propia dimensión, jurisprudencia y economía política, que difieren completamente de las de las inversiones. Por último, en el contexto de las negociaciones y las revisiones de tratados existentes, los países en desarrollo deberían considerar de forma adecuada las disposiciones de los tratados de inversión a fin de limitar la protección de los derechos de propiedad intelectual al Acuerdo sobre los ADPIC, a otros acuerdos y a sus respectivas legislaciones nacionales.

I. INTRODUCCIÓN

La proliferación de tratados de inversión y propiedad intelectual plantea cuestiones fundamentales sobre la relación entre esos tratados y la aplicación de políticas nacionales destinadas a impulsar un desarrollo económico. Si bien es posible que estos tratados sustenten industrias competitivas y tecnológicamente sofisticadas de países desarrollados, las industrias de los países en desarrollo que carecen de activos suficientes en diferentes jurisdicciones no obtendrán ninguna ventaja comparativa de los tratados. Una evaluación de las tendencias en materia de tratados de inversión y derechos de propiedad intelectual revela una historia de intensas negociaciones entre los países desarrollados y en desarrollo, en lugar de entre todas las naciones del mundo. Los tratados de inversión son particularmente escasos entre los países desarrollados. Sin embargo, existen varios tratados de inversión entre países en desarrollo. Los actuales acuerdos sobre propiedad intelectual reflejan un activo interés por parte de los países desarrollados en influenciar las políticas relativas a la propiedad intelectual mediante tratados de inversión y tratados multilaterales que se negocian en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Desde la conclusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la negociación del fallido Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) en el contexto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el resurgimiento de tratados bilaterales y tratados de inversión bajo la forma de tratados de libre comercio (TLC), la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y los tratados de inversión se ha convertido en centro de la atención de las negociaciones. Las negociaciones guardan relación tanto con las leyes de propiedad intelectual como con reclamaciones pendientes en materia de inversión y propiedad intelectual.¹ En esencia, los tratados de inversión recientes se han empleado enérgicamente para resolver, entre otras cosas, algunos desacuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual.

Los acuerdos, cuando se conciertan entre miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tienden a tener un efecto OMC plus. Debido a que varios países en desarrollo, la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales cuestionan por varios motivos la equidad de las normas de la OMC respecto de los países pobres, resulta lógico que se requiera un examen más exhaustivo de la equidad de los acuerdos OMC plus. En el presente documento se analiza el impacto de los tratados de inversión en los derechos y las obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. El objetivo principal es repensar la interacción entre inversión y propiedad intelectual en los tratados de inversión Norte-Sur y su relación respecto de la aplicación de políticas de desarrollo socio-económico y tecnológico.

La labor de investigación se apoya en el Documento Analítico del Centro del Sur titulado “La propiedad intelectual en los tratados de inversión: Repercusiones de tipo ADPIC plus para los países en desarrollo”.² En ese documento se examinaron las tendencias y los acontecimientos recientes en materia de propiedad intelectual en el contexto de los tratados de inversión. Asimismo, se estudiaron las repercusiones de los enfoques emergentes relacionados con el trato justo y equitativo y el trato nacional y de la nación más favorecida (NMF) adoptados en el contexto de la elaboración de tratados de inversión en los regímenes de protección de la propiedad intelectual. En el Documento Analítico se concluye que la aplicación del trato justo y equitativo a las inversiones es un aspecto ADPIC plus fundamental de los tratados de inversión. Por lo tanto, en el documento se recomienda lo siguiente: la sujeción de la definición de inversión a las legislaciones y los reglamentos nacionales; el establecimiento de una cláusula explícita que limite el recurso a mecanismos de solución de diferencias entre los inversores y el Estado cuando las diferencias se deriven de la protección y la observancia de derechos de

¹ Nicholas y Rosen (2004), pág. 200.

² Centro del Sur (2005), págs. 5 a 8.

propiedad intelectual y, por último, la aplicación de exenciones, excepciones y facultades discrecionales en materia reglamentaria previstas en los acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual. En el presente documento se abordan principalmente el interés público, la competencia, las prescripciones en materia de resultados y cuestiones de observancia relacionadas con la propiedad intelectual en el contexto de los tratados de inversión.

En la sección siguiente, se estudian los aspectos jurídicos del problema que supone tratar la propiedad intelectual como una inversión en el marco de los tratados de inversión. En la tercera sección se examina la relación entre, por un lado, las disposiciones de los tratados de inversión y, por el otro, las flexibilidades y las facultades discrecionales en materia de reglamentación previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC para la promoción del interés público, la innovación, la transferencia de tecnología y la regulación de la competencia. En la cuarta sección se estudia la relación entre los tratados de inversión y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Por último, se presentan las conclusiones de la investigación.

En la investigación se utilizó la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de tratados bilaterales de inversión, que está disponible en el sitio de la organización. A los fines del presente documento de investigación, el término "inversión" designa el acto de establecer una filial o de adquirir acciones en una empresa nacional. Se utiliza la expresión "activos de inversión" para referirse a la definición de inversión basada en los activos según se emplea en los tratados de inversión. Por "inversión cubierta" se entiende la inversión y el inversor protegidos por el tratado de inversión. La citación de tratados bilaterales de inversión y de tratados de libre comercio en el presente documento no representa una confirmación de la entrada en vigor de dichos tratados en los países parte.

II. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVOS

Los derechos de propiedad intelectual dominan cada vez más la estructura de activos de las empresas de los países tecnológicamente avanzados. Cuando estas empresas sitúan su producción e instalaciones de investigación y desarrollo en el extranjero, la estructura de capital de sus filiales puede incluir secretos comerciales, marcas comerciales, procesos técnicos y otros derechos de propiedad intelectual. Por ello, los tratados de inversión incluyen bajo la definición de inversión los bienes intangibles, los derechos de propiedad intelectual, las licencias, los títulos de derecho y las ganancias entre otros componentes. En el Recuadro 1 se enumeran ciertas definiciones de "inversión" según se establecen en diferentes tratados.

La definición de "inversión" que incluye derechos de propiedad intelectual crea una vinculación entre los instrumentos relativos a la propiedad intelectual, que son fundamentalmente de carácter multilateral, y los tratados de inversión, que son en su mayoría bilaterales. La conveniencia de incluir los derechos de propiedad intelectual en la definición de "inversión" fue objeto de gran debate durante las negociaciones del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI). Algunos países sugirieron excluir la propiedad intelectual de la definición de "inversión";³ sin embargo no se alcanzó un acuerdo. Cabe señalar, no obstante, que en los casos en que la definición de "inversión" no incluye los derechos de propiedad intelectual, ello no significa necesariamente que dichos derechos no constituyan una inversión. Los derechos de propiedad intelectual que protegen las tecnologías de empresas extranjeras pueden formar parte de los activos de inversión, al igual que los bienes intangibles, títulos de crédito y otros intereses. Como resultado, la interacción entre la propiedad intelectual y los tratados de inversión exige un amplio examen y análisis jurídico y económico, en particular para determinar los derechos y las obligaciones que se derivan de los tratados de inversión.

La primera cuestión que se plantea es determinar cuándo los derechos de propiedad intelectual adquieren las características de una inversión. El modelo de tratado bilateral de inversión (TBI) de 2004 de los Estados Unidos, en su definición de inversión (en la que las características de la inversión son un aspecto clave de la definición), establece lo siguiente:

Por "inversión" se entiende todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo.⁴

Las características de la inversión asociadas al activo resultan pertinentes para determinar si existe una inversión susceptible de protección en virtud del tratado.⁵ Los TLC de los Estados Unidos establecen que cuando un activo carece de las características propias de una inversión, ese activo no constituye

³ OECD (1997), pág. 4.

⁴ USTR (2004), modelo de TBI de los Estados Unidos, artículo 1.

⁵ En un pleito incoado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), *CSOB c. la República Eslovaca* (1999), la deuda que se originó como resultado de un convenio de préstamo fue caracterizada como una inversión. En la causa *Fedax c. Venezuela* (1998), se estimó que los pagarés emitidos en concepto de pago por prestación de servicios constituían una inversión. Otros tribunales han formulado importantes observaciones respecto del alcance de los activos protegidos en los tratados de inversión. Para obtener mayor información sobre el tema, véase Shackleton (abril de 2005), págs. 6 y 7. Véase también *Pope & Talbot, Inc. c. Gobierno del Canadá* (2000), párrafo 98; *S D. Myers, Inc. c. Gobierno del Canadá*, (2000), párrafo 232, caso que generó preocupación sobre la responsabilidad relativa a las inversiones que incluían el acceso a los mercados y la participación en el mercado.

una inversión independientemente de la forma que pueda adoptar.⁶ Por lo tanto, la mera posesión de derechos, por ejemplo de marcas y secretos comerciales que no están asociados a la inversión ni conllevan la expectativa de obtener ganancias o que no están relacionados con la presunción de riesgo propia de una inversión, no constituye una “inversión”.

Recuadro 1
Definición de inversión en acuerdos seleccionados⁷

Primer TBI, concertado entre Alemania y el Pakistán en 1959, artículo 8
1 a) El término “inversión” incluirá el capital invertido de distintas maneras en el territorio de la otra Parte bajo la forma de activos tales como divisas, bienes, derechos de propiedad, patentes y conocimientos técnicos. El término “inversión” incluirá también las ganancias que se deriven de dicha inversión y que se reinviertan en ella.
Tratado anterior al Acuerdo sobre los ADPIC, concertado entre la Argentina y el Canadá en 1993, artículo I:
(a) el término “inversión” designa todo elemento del activo, definido según las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión... Incluye en particular, aunque no exclusivamente:.. iv) derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos relacionados con derechos de autor, patentes, marcas como así también nombres comerciales, diseños industriales, valor llave, secretos comerciales y transferencias de conocimientos tecnológicos; Ninguna modificación de la forma de la inversión afectará su calidad de inversión.
Tratado posterior al Acuerdo sobre los ADPIC: Tratado Multilateral de Inversión (texto de negociación de abril de 1998), artículo II:
2) El término “inversión” designa: Todo tipo de activo que, directa o indirectamente, sea de propiedad de un inversor o esté bajo su control, con inclusión de: ¹ ... iv) derechos de propiedad intelectual; vii) derechos otorgados de conformidad con la legislación o contratos, tales como concesiones, licencias, autorizaciones y permisos; viii) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales como arrendamientos, hipotecas, garantías reales y prendas;
¹ El Grupo de Negociación acuerda que esta definición amplia de inversión requiere una labor más completa en materia de disposiciones de salvaguardia apropiadas. Asimismo, las cuestiones que se citan a continuación exigen también mayor elaboración a fin de determinar el trato apropiado que recibirán en el contexto del tratado multilateral de inversión: inversiones indirectas, propiedad intelectual, concesiones, deuda pública y bienes inmuebles.
La era de los TLC: Modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, artículo 1:
Por “ inversión ” se entiende todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo. La inversión puede adoptar diversas formas, a saber: a) una empresa; b) acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa; c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos; ¹ d) futuros, opciones y otros derivados;

⁶ Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Singapur (2003), nota a pie de página 5. Existen notas similares en los tratados de libre comercio entre Chile y los Estados Unidos (notas a pie de página 10 y 11) y en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) y los Estados Unidos (2004) (notas a pie de página 7 y 9).

⁷ Se citan las definiciones completas de “inversión” en el caso del TBI entre Alemania y el Pakistán (1959) y del modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos. Para el resto de los acuerdos, la cita se limita sólo a la definición que incluye derechos de propiedad intelectual.

- e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos y similares;
- f) derechos de propiedad intelectual;
- g) derechos otorgados de conformidad con la legislación interna,² tales como licencias, autorizaciones y permisos;
- h) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales como arrendamientos, hipotecas, garantías reales y prendas.

¹ y ² El determinar si un tipo especial de licencia, autorización, permiso o instrumento similar (incluida una concesión, en la medida en que tenga la naturaleza de tal instrumento) tiene las características de una inversión depende de factores tales como la naturaleza y el alcance de los derechos que posee el titular en virtud de la legislación de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos e instrumentos similares que no reúnen las características de una inversión se encuentran aquellos que no generan derechos protegidos por las leyes locales. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con una licencia, autorización, permiso o instrumento similar tenga las características de una inversión.

Además, el activo no debe referirse meramente a derechos y reclamaciones, sino a *derechos y reclamaciones que tengan valor financiero* para la inversión. La existencia de valor financiero respecto del activo es crucial para determinar si el activo, por ejemplo un contrato, una licencia o un derecho, constituye una inversión. Los contratos que reivindican conceder licencias en relación con secretos comerciales que ya se han divulgado en el país de origen de la empresa extranjera que otorga la licencia pueden no satisfacer los requisitos para ser calificados de inversión en los casos en que, según la legislación nacional, esos activos formen parte del dominio público. Según lo expuso un tribunal de arbitraje, determinar el valor financiero del activo reivindicado:

...crea una vinculación con la legislación nacional, debido a que, en gran medida, son las normas de la legislación nacional las que determinan la existencia o no de un valor financiero. En otras palabras, el valor no es una cualidad que se deriva de causas naturales, sino que es el efecto de normas jurídicas que crean derechos y les confieren protección.⁸

El TBI de 1996 entre la Argentina y Chile reconoce, en su artículo 1 1), la legislación nacional como un requisito de validación:

El término ‘inversiones’ designa, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país receptor, todo tipo de bienes que el inversor de una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de ésta...

Los derechos de propiedad intelectual adoptan las características de una inversión y adquieren valor financiero cuando se los obtiene de conformidad con la legislación local. A este respecto, un tribunal concluyó que la referencia a las leyes y a los reglamentos del país de origen guarda relación con la validez de la inversión pero no con su definición: "se pretende evitar que el tratado bilateral proteja inversiones que no deberían recibir tal protección, en particular porque serían ilegales".⁹ Por su parte, el TBI entre Australia y Chile (1996), en su definición de inversión, determina el alcance de los derechos en relación con activos de inversión de conformidad con la legislación local:

⁸ SCC (2004), *Sr. X (Reino Unido) y la República (en Europa Central)*, págs. 158 y 161. El tribunal observó que el fundamento de las reivindicaciones del Sr. X era, en este caso, el tratado de inversión y que dicho tratado debía interpretarse de conformidad con las normas del Derecho internacional público. Sin embargo, la legislación nacional tendrá su pertinencia ya que los términos “inversión” y “activo”, definidos en el artículo 1 del tratado de inversión, no pueden interpretarse con independencia de los derechos que puedan existir [en virtud de la legislación de la República]. Por lo tanto, es necesario determinar la significación jurídica de ese tratado de cooperación en el contexto [de la ley de la República].

⁹ Véase ICSID (2001), *Salini et al c. Marruecos*, párrafo 46.

Por "inversión" se entenderá todo tipo de bienes, con inclusión de la propiedad y derechos de todo tipo adquiridos o ejercidos en conformidad con las leyes del Estado receptor...El significado y el alcance de los activos que se mencionan anteriormente será determinado por las leyes y los reglamentos de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión."¹⁰

De manera similar, la definición de inversión provista en el TBI entre Argentina y Bélgica-Luxemburgo establece lo siguiente:

El contenido y alcance de los derechos correspondientes a las diversas categorías de haberes estarán determinados por las leyes y reglamentaciones de la Parte en cuyo territorio esté situada la inversión.¹¹

Las características de la inversión y su relación con la legislación nacional son particularmente pertinentes en relación con los derechos de propiedad intelectual debido a su naturaleza territorial. La adquisición y el reconocimiento de los derechos a los fines de su protección en un territorio determinado no equivalen a la adquisición y el reconocimiento de los mismos a los fines de su protección en cualquier otro territorio. Además, los Estados que conceden derechos de propiedad intelectual determinan de distinta manera el alcance y el ámbito de aplicación de los derechos así como de las limitaciones y excepciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual, conforme se estipula en los acuerdos multilaterales. Las categorías de derechos de propiedad intelectual, las tecnologías susceptibles de protección así como la aplicación de criterios para la concesión de derechos de propiedad intelectual también difieren de país en país. En este sentido, algunos tratados de inversión, como varios TBI de la India, limitan claramente, y en la medida permitida por las leyes pertinentes de los países respectivos, los derechos de propiedad intelectual que pueden constituir una inversión.¹² Otros tratados de inversión van un paso más allá y exigen un proceso formal de registro de capital de forma tal que los derechos de propiedad intelectual constituyan un activo de inversión:

Los Países Miembros... podrán considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.¹³

Como resultado, los derechos de propiedad intelectual pueden constituir una inversión y beneficiarse de la protección prevista en el tratado de inversión conforme se disponga en la legislación nacional. Sin embargo, la cuestión del derecho de autor merece un análisis aparte. Correa observa que, en el caso del derecho de autor y de los secretos comerciales, la ausencia de registro como requisito para la concesión de derechos no parece afectar el estado de esos derechos en calidad de inversiones cubiertas.¹⁴ De manera similar, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, no hay necesidad de registrar la marca para que ésta reciba protección; en consecuencia, no se encuentran en el dominio público.¹⁵ La legislación nacional puede determinar el alcance del derecho respecto del material protegido por derecho de autor. Sin embargo, la ausencia de registro no afecta el hecho de que un derecho de

¹⁰ En la causa *Gas Natural SDG S.A. c. la República Argentina* (2005), el tribunal observó que la definición seguía la práctica casi universal para definir el objeto de los tratados bilaterales de inversión de la manera más amplia posible.

¹¹ *TBI entre Argentina y Bélgica-Luxemburgo* (1990), citado en *Camussi International S.A. c. la República Argentina* (2005). El tribunal sostuvo que, si bien ciertos aspectos relacionados con el significado y el alcance de los derechos respecto de los activos están regidos por la legislación y los reglamentos de la República Argentina, debe tenerse en cuenta que, en lo que se refiere a jurisdicción, la ley aplicable es la del tratado.

¹² Véanse los TBI de la India con Ghana (2000), Indonesia (1999), Tailandia (2001), Omán (1997) y Sri Lanka (1997).

¹³ Comunidad Andina, "Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, Decisión 291", artículo 1.

¹⁴ Correa, Carlos M. (2004), pág. 19.

¹⁵ *Ibíd.*, pág. 9. 9

autor pueda considerarse una inversión. La existencia de características propias de una inversión desempeña aquí un papel fundamental. Durante la negociación del AMI, no se llegó a un acuerdo sobre si la definición de "inversión" debía excluir el derecho de autor y los derechos conexos y sobre si debía incluir sólo el "aspecto económico" de la propiedad intelectual.¹⁶ Debido a que la protección del derecho de autor y de los derechos conexos conferida por la legislación nacional asignaría validez y valor financiero a los derechos, considerar, como se propone, el "aspecto económico" del derecho de autor sería innecesario. Lo que resulta decisivo es la indicación específica del papel que desempeña la legislación nacional en la determinación de la validez, del alcance y del contenido de los derechos respecto de bienes intangibles y de derechos de propiedad intelectual.

No todos los tratados de inversión definen de forma explícita el concepto de inversión y el papel que debería desempeñar la legislación nacional a la hora de determinar la validez, el alcance y el contenido de los derechos respecto de los activos de inversión. Incluso cuando se hace referencia a la legislación nacional como requisito de validez en relación con los activos de inversión, la definición amplia de "inversión" en los TBI puede ofrecer una mayor protección de los activos que la existente en la legislación nacional. Los tribunales de arbitraje en materia de inversión hacen hincapié en la interpretación de los tratados sobre la base del Derecho internacional público, en cuyo caso los términos jurídicos de los tratados de inversión que se estima tienen un significado autónomo y apropiado a los contenidos del tratado específico no son necesariamente equivalentes a términos similares utilizados en la legislación nacional de las partes contratantes.¹⁷ Los inversores podrían posiblemente reivindicar la protección de los derechos de propiedad intelectual en la medida permitida por el tratado de inversión en los casos en que esa protección no esté prevista en la legislación nacional del país receptor o sea menos ventajosa. Esto crea una zona gris: los derechos de propiedad intelectual reconocidos en los tratados de inversión no existen en las legislaciones nacionales.

La mayoría de los tratados de inversión proporcionan una lista de derechos de propiedad intelectual que pueden constituir activos y que están en el dominio público a los fines de la legislación nacional. Por ejemplo, algunos tratados de inversión son más explícitos e incluyen, en su definición de "inversión", las indicaciones geográficas, las variedades vegetales, los datos y programas codificados. Algunos tratados de inversión divergen claramente de las leyes nacionales sobre protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el TBI entre Etiopía e Israel (2003) define los derechos relativos a las indicaciones geográficas y a las variedades vegetales como activos de inversión. Sin embargo, Etiopía, que no es miembro de la OMC ni de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), no protegía en su legislación nacional ni las indicaciones geográficas ni los derechos de los obtentores en la fecha de la firma del tratado de inversión. ¿Puede decirse entonces que la inclusión de indicaciones geográficas o de los derechos de los obtentores en la definición de "inversión" no tendrá ningún efecto para Etiopía? Es improbable que, en caso de una disputa, los tribunales ignoren las disposiciones del tratado de inversión en favor de las leyes nacionales. En tal caso, el país receptor debe proteger los derechos de los obtentores como un activo de inversión mediante un tratado de inversión. Se puede citar también como ejemplo el tratado bilateral de comercio entre los Estados Unidos y Viet Nam, en el que la definición de inversión incluye las señales satelitales portadoras de programas.¹⁸ Viet Nam ha reservado la inversión en los sectores de la radiodifusión, la televisión, la producción, la publicación y la distribución de productos culturales para los inversores nacionales.¹⁹ Según su nueva ley sobre propiedad intelectual, Viet Nam comenzaría a proteger las señales de satélite codificadas y portadoras de programas sólo a partir de julio de 2006.²⁰ Si no se dispusiera de dicha

¹⁶ OECD (1997), pág. 4.

¹⁷ SCC (2004), Sr. X. (*empresario del Reino Unido*) c. *República demandada (en Europa Central)*, pág. 141.

¹⁸ Véase el tratado bilateral de comercio entre los Estados Unidos y Viet Nam (2001), Capítulo 4, artículo 1 1). En el TBI con el Reino Unido (1º de julio de 2002), Viet Nam también ha reservado para los inversores nacionales la inversión en la radiodifusión, la televisión, la prensa, el sector editorial, los productos cinematográficos y la distribución de servicios, entre otros sectores.

¹⁹ *Ibíd.*, Anexo H.

²⁰ Vale (2006).

ley, se exigiría a Viet Nam proteger, de conformidad con el tratado de inversión, las señales de satélite codificadas y portadoras de programas en favor de los inversores de los Estados Unidos.

En pocas palabras, los derechos de propiedad intelectual obtenidos de conformidad con las normas del país receptor pueden considerarse un activo de inversión. La legislación nacional del país receptor determinará el alcance, el contenido y la forma de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, cuando los tratados de inversión incluyen derechos específicos como activos de inversión que no son objeto de protección en la legislación nacional, el país receptor estará obligado a proteger esos derechos como activos de inversión. Siempre que no existan ventajas específicas en la creación de fuentes adicionales de derechos de propiedad intelectual en favor de los inversores extranjeros, es importante que los países en desarrollo definan con claridad el alcance de los derechos de propiedad de los inversores y el papel de la legislación nacional. También resulta necesario evitar listar los derechos que no gozan de protección en la legislación nacional o en instrumentos multilaterales de los que el Estado es signatario.

Una vez que los derechos de propiedad intelectual constituyen activos de inversión, las disposiciones sustantivas del tratado de inversión son de aplicación para la protección de esos activos, además de las del Acuerdo sobre los ADPIC. El interés patrimonial de los inversores protegidos en virtud de los tratados de inversión es también más amplio que en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que sus derechos de propiedad intelectual constituyen activos de inversión protegidos. Las obligaciones sustantivas de las partes en tratados de inversión están relacionadas con el alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual de los inversores. El paso siguiente debería consistir en evaluar el impacto de los tratados de inversión en los derechos y las obligaciones de los Estados que dimanen de los acuerdos de propiedad intelectual. Esta evaluación exige realizar una amplia investigación, estudiar los tratados de inversión regionales y bilaterales así como varios acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual administrados por la OMPI, el Acuerdo sobre los ADPIC y las secciones sobre propiedad intelectual de los TLC recientes. Las secciones siguientes del presente documento están dedicadas a ese análisis.

III. PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO: EL IMPACTO ADPIC PLUS DE LOS TRATADOS DE INVERSIÓN

El interés público es un concepto amplio cuyo alcance difiere según el Estado de que se trate, en función de su nivel de desarrollo, su cultura, su historia y las exigencias de las generaciones presentes y futuras.²¹ El concepto de “interés público” se refiere por lo general al bienestar y a los derechos del público en general, que deben ser reconocidos, protegidos y promovidos. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye elementos que son pertinentes para el reconocimiento, la protección y la promoción del interés público. La protección de la salud pública, del medioambiente, de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público constituyen los principales ámbitos de interés público junto con otros intereses socioeconómicos.

El artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los derechos de propiedad intelectual deberían favorecer el bienestar social y económico. Asimismo, esos derechos deberían reflejar un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los titulares de derecho y los usuarios. A los efectos de la solución de diferencias, el artículo 6 excluye la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC a las cuestiones de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. La promoción y la protección del interés público es también uno de los principios rectores en la aplicación del acuerdo, conforme se dispone en los artículos 8 y 40. Las normas relacionadas con la existencia, el alcance y el uso de las distintas categorías de derechos de propiedad intelectual establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en los acuerdos de la OMPI también prevén excepciones en cada sección. Por ejemplo, en la sección del Acuerdo sobre los ADPIC que trata de las patentes, los miembros pueden excluir de la patentabilidad ciertas invenciones, prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente y hacer un uso distinto de la materia de las patentes.²² En relación con las marcas de fábrica o de comercio, el Acuerdo sobre los ADPIC autoriza su denegación siempre que ello guarde conformidad con las disposiciones de Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, por razones morales, de orden público, de interés público general y por uso engañoso, entre otras.²³

Por su parte, los tratados de inversión siguen dos enfoques diferentes en materia de interés público: una cláusula de excepción general que se aplica al acuerdo en su conjunto o una excepción específica en ciertas disposiciones.²⁴ Sin embargo, varios TBI omiten incluir excepciones sobre la base de consideraciones de interés público.²⁵

²¹ No hay una definición de interés público en los tratados de la OMC y, por lo tanto, los Estados definen por sí mismos el concepto de interés público. En los acuerdos de la OMC se utiliza la expresión “interés público” como una excepción a la obligación de divulgación de información. Véase, por ejemplo, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC), artículo 6 3); el Acuerdo sobre Salvaguardias, artículo 12 11); el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), artículo XVI 4 d); y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), artículo IIIbis. Algunas disposiciones de los acuerdos de la OMC exigen que se dé debida consideración al “interés público” en la ejecución de las obligaciones. A este respecto, véase el Acuerdo sobre Contratación Pública, artículo XX 7) a) y el Acuerdo sobre Salvaguardias, artículo 3) 1). Las medidas relativas a la salvaguardia y a la balanza de pagos en distintas disposiciones de los acuerdos de la OMC también reflejan el concepto de interés público. Los artículos XX, XIV y XIVbis del GATT permiten la derogación de algunas normas de la OMC en relación con algunas cuestiones de interés público.

²² Véase el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), artículos 27 2) y 3), 30 y 31.

²³ Véase el artículo 15 2) del Acuerdo sobre los ADPIC (1994) y los artículos 6 3) y 7 2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1979).

²⁴ South Centre (2005), pág. 19.

²⁵ Véanse, por ejemplo, los TBI entre Italia y Bangladesh (1990), Tanzania (2002), Pakistán (1997), Jordania (1996), la República de Corea (1989) y Uganda (fecha no indicada) y los TBI entre Australia y Egipto (2001), India (1999), Chile (1996) y Uruguay (2003).

Las cláusulas de excepción general prevén una excepción sujeta a las normas de no discriminación y de trato justo y equitativo o protegen a los Gobiernos contra toda interpretación del acuerdo según la cual se prohíba o restrinja la protección del interés público. El modelo de TBI del Canadá, el TBI entre el Japón y Viet Nam y el Acuerdo entre el Japón y la República de Singapur de asociación económica de la nueva era (New Age Economic Partnership) prevén excepciones generales. Las excepciones son aplicables en relación con la adopción o ejecución de medidas necesarias para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, para conservar los recursos naturales vivos o no vivos agotables y para garantizar el cumplimiento de las normas y los reglamentos que guardan conformidad con las disposiciones del acuerdo. La aplicación de medidas en virtud de las disposiciones de un acuerdo no debería realizarse de forma que constituya una discriminación arbitraria o injustificable respecto de las inversiones o de los inversores o una restricción encubierta al comercio y a las inversiones internacionales.²⁶ Estas excepciones generales son lo suficientemente amplias como para dar cabida a las facultades discrecionales que se otorgan a los miembros de la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, determinar cuándo las medidas se pueden considerar, con justificación, discriminatorias y cuándo la aplicación se realiza de buena fe o cuándo existe una restricción encubierta a la inversión son cuestiones que quedan abiertas a la interpretación.

Por el contrario, los TBI de Alemania no consideran discriminatorias las medidas adoptadas por motivos de salud y seguridad públicas, orden público o de moral en virtud de las disposiciones sobre trato nacional y nación más favorecida (NMF).²⁷ Los TBI entre, por un lado, Mauricio y, por el otro, Suiza,²⁸ Egipto,²⁹ Pakistán³⁰ y Singapur³¹ también establecen que el acuerdo no limita de ninguna manera los derechos de las partes de aplicar prohibiciones o restricciones o de ejecutar cualquier otra acción encaminadas a la protección de intereses esenciales de seguridad, la salud de las personas o de los animales o a la preservación de los vegetales. Por lo tanto, los Estados parte en los TBI con Alemania sólo tienen que demostrar que las medidas están orientadas a proteger y promover el interés público. Por su parte, el TBI de Mauricio excluye toda interpretación de los tratados en el sentido de restringir la facultad discrecional de los Gobiernos de proteger el público.

Cabe señalar, sin embargo, que el modelo de TBI de los Estados Unidos no prevé ninguna una excepción general. De hecho, en dicho tratado se establecen excepciones en el marco de disposiciones específicas. Las disposiciones sobre transparencia establecen excepciones en el caso de que se apliquen medidas que estén destinadas a proteger el interés público. Las medidas que tienen por objeto proteger la vida y la salud humanas, conservar los recursos naturales vivos o no vivos agotables y garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos quedan autorizadas como excepciones en las disposiciones sobre prescripciones en materia de resultados.³² Estas excepciones específicas circunscriben las excepciones de interés público a las disposiciones en las que se las cita.

Como resultado, la utilización de la facultad discrecional, prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para la protección del interés público, se ve significativamente afectada por la ausencia de derechos similares o la inclusión de normas adicionales en los tratados de inversión. Así, los países deben cumplir las prescripciones tanto del Acuerdo sobre los ADPIC como de los tratados de inversión apli-

²⁶ Modelo de TBI del Canadá, artículo 10 1), Anexo B.13 1) C; TBI entre el Japón y Viet Nam, artículos 15 1) c) y 15 2); Acuerdo entre el Japón y la República de Singapur de asociación económica de la nueva era (JSEPA) (2002), artículo 69.

²⁷ Véase los TBI entre, por un lado, Alemania y, por el otro, Pakistán (1959), Protocolo, párrafo 2; Botswana (2000), Protocolo, párrafo 3, artículo 3; China (2003), Protocolo, párrafo 4, artículo 4) b); Nigeria (2000), párrafo 4, artículo 4) b).

²⁸ TBI entre Mauricio y Suiza (1998), artículo 11 3).

²⁹ TBI entre Egipto y Mauricio (2003), artículo 12.

³⁰ TBI entre Mauricio y Pakistán (1997), artículo 12.

³¹ TBI entre Mauricio y Singapur (fecha no indicada), artículo 11.

³² Véase USTR (2004), modelo de TBI, artículos 8: 3 c) 2), 11, 13, 19 y 32 y Anexo B 4) b).

cables cuando adoptan medidas relativas a los derechos de propiedad intelectual a fin de proteger el interés público. En la causa *Methanex Corp c. los Estados Unidos*, que opuso un inversor a un Estado en el marco del TLCAN, el tribunal hizo hincapié en que, conforme al Derecho internacional, una reglamentación no discriminatoria destinada a proteger el público, promulgada de conformidad con un debido procedimiento legal y que afecta una inversión extranjera, no tiene efecto expropiatorio ni da derecho a una indemnización.³³ Los debidos procedimientos y la no discriminación son normas importantes para justificar la protección del público.

Los tratados de inversión presentan también otras características que son aplicables más específicamente al medioambiente, a la salud y a la seguridad nacional. En lo que se refiere al medioambiente, algunos tratados de inversión abordan la cuestión sólo con el objeto de disuadir a los Gobiernos de menoscabar o no exigir el cumplimiento de la legislación ambiental. Por el contrario, tratados como el TBI entre los Estados Unidos y Mozambique sólo garantizan la facultad discrecional de los países para exigir una evaluación de impacto en términos de salud y medioambiente como condición para el establecimiento de una inversión extranjera.³⁴ Una vez más, en la causa *Methanex Corp c. los Estados Unidos*, el tribunal aprobó las medidas adoptadas por los organismos estatales de California, ya que dichas medidas estaban destinadas a proteger el interés ambiental de los ciudadanos de ese estado y no tenían por objeto perjudicar los productores extranjeros.³⁵ El contexto de la aplicación de las medidas de interés público contribuye de forma sustantiva a evaluar esas medidas y a determinar si ellas constituyen medidas legales en virtud del derecho internacional o una discriminación injustificada contra los inversores. Se presenta a continuación un examen de las características específicas de los tratados de inversión que guardan relación con los ámbitos de la salud y la seguridad nacional a fin de ofrecer un panorama general de la vinculación entre los tratados de inversión y los derechos de propiedad intelectual.

III. 1. Salud pública y propiedad intelectual en los tratados de inversión: casos relativos a medidas de control contra el tabaquismo

Los miembros de la OMC reconocen que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide que los Estados adopten medidas para proteger la salud pública.³⁶ Las principales flexibilidades que se han identificado en el Acuerdo sobre los ADPIC incluyen las licencias obligatorias (artículo 31), la exclusión de ciertas invenciones de la patentabilidad (artículo 27 2), las excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente (artículo 30) y la divulgación, por motivos de interés público, de datos presentados a los fines de la aprobación (artículo 39). Las flexibilidades incluyen también el agotamiento de derechos (artículo 6), medidas para evitar el abuso de los derechos de propiedad intelectual [artículo 8 2)] y la competencia y el control de prácticas anticompetitivas (artículo 40).³⁷

Los tratados de inversión abordan de distinta forma las cuestiones de salud pública, de manera similar a lo que sucede con los asuntos de interés público mencionados anteriormente. Si bien ciertos tratados no prevén excepciones para la protección de la salud pública,³⁸ algunos incluyen una cláusula

³³ NAFTA (2005), *Methanex Corp c. los Estados Unidos*, laudo definitivo, Parte IV, Capítulo D, párrafo 7.

³⁴ TBI entre los Estados Unidos y Mozambique (1998), Protocolo, 1.

³⁵ Véase la nota a pie de página 33 *supra*, Parte IV, Capítulo D, párrafo 7.

³⁶ WTO, WT/MIN(01)/DEC/2 (2001).

³⁷ Para consultar un examen más detallado de las flexibilidades normativas con fines de salud pública previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, véase Correa (2000) y Correa (2002).

³⁸ Éste es el caso en particular de los tratados concertados antes del TLCAN y la mayoría de los TBI europeos. Véanse el TBI entre el Reino Unido y Vanuatu (2003); los TBI entre, por un lado, Francia y, por el otro, Uganda (fecha no indicada), Hong Kong (1995) y México (fecha de firma no indicada); los TBI entre, por un lado, Australia y, por el otro, Chile (2000), Uruguay (1997), Egipto (2001) y la India (1999); los TBI entre, por un lado, Italia y, por el otro, Jordania (1996), Tanzania (2002), Bangladesh (1990) y la República de Corea (1989); y los TBI entre, por un lado, Suiza y, por el otro, el Líbano (2000); Tailandia (1997), la India (1997) e Irán (1998). De

de excepción general³⁹ y otros establecen excepciones limitadas en el marco de disposiciones específicas.⁴⁰ Además de las limitadas excepciones de los tratados de los Estados Unidos y las excepciones generales del tratado del Canadá destinadas a proteger la salud pública, estos tratados establecen también, en sus anexos respectivos, que las medidas reglamentarias no discriminatorias que tengan por objeto proteger el interés público no constituyen actos de expropiación indirecta.⁴¹

El examen de los tratados de inversión indica que se han preservado las flexibilidades destinadas a la protección de la salud pública en numerosos tratados. Sin embargo, la posibilidad de los países de adoptar medidas en relación con los derechos de propiedad intelectual dimanantes de una inversión extranjera a fin de proteger la salud pública estaría vinculada al cumplimiento de las prescripciones adicionales del tratado de inversión. Estas prescripciones son similares a las identificadas con anterioridad respecto del interés público e incluyen una aplicación de buena fe y no discriminatoria así como también el compromiso de no utilizar las medidas como una restricción encubierta a la inversión o para incumplir las obligaciones establecidas en el tratado.⁴² En ocasiones, los tratados exigen la conformidad con las medidas del Acuerdo sobre los ADPIC y, en el caso de los TLC de los Estados Unidos, con la sección sobre propiedad intelectual del tratado.⁴³

La dificultad de utilizar las flexibilidades para fines de salud pública previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC fue objeto de debate en los casos de las marcas de cigarrillos. Los países adoptan diferentes medidas en relación con la venta de cigarrillos y la presentación de información sanitaria en los paquetes de cigarrillos. El debate sobre la prescripción relativa a los paquetes sin inscripciones ni imágenes es una de las controvertidas disposiciones que se discutieron en algunos países y que eliminan la vinculación del tabaquismo a una marca específica. La prescripción relativa a los paquetes de cigarrillos sin inscripciones ni imágenes, exigencia destinada al control del tabaquismo, implicaría que las empresas tabacaleras tanto nacionales como extranjeras no podrían usar sus marcas y, por lo tanto, se anularía la relación entre una marca establecida y un paquete de cigarrillos para fines publicitarios. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2005 promueve el control de la publicidad del tabaco restringiendo el patrocinio de eventos culturales y deportivos.⁴⁴ Prohibir la inclusión o el uso de marcas en mercancías y servicios no relacionados con el tabaco puede, en cierta medida, desvincular la marca del mercado. Tanto la exigencia de que se produzcan paquetes de cigarrillos sin inscripciones ni imágenes como las restricciones relativas a la publicidad pueden reducir el rendimiento de la inversión y el valor de la actividad comercial y la marca, si bien la evaluación de esas pérdidas puede variar en función de cada caso.

Posiblemente, un inversor extranjero pueda presentar una reclamación contra el Estado que exija paquetes de cigarrillos sin inscripciones ni imágenes y restrinja la publicidad. Eso es exactamente lo que sucedió cuando el Canadá debatía una prescripción por la que se exigirían paquetes sin inscripciones ni imágenes para los productos de tabaco. Carla Hills, ex Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) emitió una opinión jurídica, en nombre de las empresas tabacaleras de los Estados Unidos basadas en el Canadá, en la que reivindicaba que esas prescripciones, si fueran establecidas, contravendrían el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el TLCAN así como el Acuerdo sobre los ADPIC. El Instituto de Patentes y

forma similar, los TBI entre la India y Ghana (2000), Omán (1997), Indonesia (1999) y Tailandia no prevén excepciones generales ni específicas en relación con las medidas destinadas a proteger la salud pública.

³⁹ Véase el TBI entre el Japón y Viet Nam (2003), artículo 15 1) c).

⁴⁰ Véanse el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón (2004), artículos 65 1) f), 5 b) y 74 y el modelo de TBI de los Estados Unidos de 2004, artículo 8 3) c).

⁴¹ USTR (2004), modelo de TBI de los Estados Unidos, artículos 8: 3 c) 2), Anexo B 4); DFA (2004), modelo de TBI del Canadá, Anexo B.13 1) C.

⁴² Acuerdo entre el Japón y la República de Singapur de asociación económica de la nueva era (New Age Economic Partnership) (2002), artículo 83.

⁴³ Véase, por ejemplo, el TLC entre los Estados Unidos y Chile (2003), artículo 10.9 (5).

⁴⁴ OMS (2005), Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, artículos 6 a 14.

Marcas y el Colegio de Abogados del Canadá defendieron ese argumento.⁴⁵ Hill sostuvo que la exigencia de producir paquetes sin inscripciones ni imágenes supondría una expropiación de las marcas legítimamente registradas de las empresas tabacaleras, lo que daría lugar a reclamaciones de indemnización ya que la exigencia sería incompatible con la sección sobre propiedad intelectual del TLCAN. Otras opiniones de carácter jurídico apoyaron el argumento de Hill en relación con el proyecto de AMI ya que dicho tratado no prevé excepciones por motivos de salud pública. Si el AMI fuese adoptado, ello tendría un efecto inhibitorio sobre la capacidad de los Estados miembros de la OMS para aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.⁴⁶ En el caso del Canadá, un enérgico grupo de presión logró con éxito impedir la adopción de la prescripción relativa a los paquetes de cigarrillos sin inscripciones ni imágenes. Sin embargo, varios países aplican varias normas relativas a la publicidad del tabaco y a las advertencias sanitarias.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé sólo derechos negativos en relación con las marcas al impedir que terceros utilicen en “el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión”.⁴⁷ En lo que se refiere a trato nacional y NMF, la protección de la propiedad intelectual incluye el uso de dicha propiedad en la forma prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio con exigencias especiales, como por ejemplo el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Sin embargo, la exigencia de producir un paquete de cigarrillos sin inscripciones ni imágenes implica la prohibición absoluta o la restricción específica de usar una marca, en lugar de “complicar” el uso de una marca con el nombre de una empresa, el origen o las marcas locales o de toda otra forma descrita en el artículo 20. De manera similar, la restricción en materia de publicidad de bienes y servicios no relacionados con el tabaco supone una disociación absoluta de la marca y de esos bienes y servicios. Las advertencias sanitarias no exigen necesariamente el uso de la marca de manera distinta del uso que se hace de ellas cuando no existen advertencias sanitarias y, por lo tanto, no provocan una confusión del producto o servicio de una empresa con los de otra empresa competidora.

Además de la exigencia de conformidad de las medidas relativas al empaquetado de cigarrillos con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas no discriminatorias deberán ser compatibles con los tratados de inversión. El Derecho internacional permitirá también esas medidas cuando los tratados de inversión, como el proyecto de AMI, no prevean de forma explícita excepciones con fines de salud pública.⁴⁸

Por lo tanto, la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y las medidas nacionales relativas a la publicidad y a la prohibición o restricción del uso de las marcas sería compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y no daría derecho a una indemnización en el marco de los tratados de inversión. Sin embargo, todas las medidas de salud pública deben ser compatibles con los tratados de inversión; es decir, la aplicación se realizará de forma no discriminatoria, no arbitraria ni incompatible con las normas de trato justo y equitativo.⁴⁹ Si se demuestra la incompatibilidad con el tratado de inversión, las medidas destinadas a la protección de la salud pública pueden dar lugar a una indemnización y ser objeto de procedimientos de solución de diferencias entre inversor y Estado.

⁴⁵ Véase Appleton and Association (1998), pág. 14.

⁴⁶ Taylor *et al.* (2000), págs. 352 y 353.

⁴⁷ Véase el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁸ Véase la nota a pie de página 33 *supra*, Parte IV, Capítulo D, párrafo 7.

⁴⁹ El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la causa *Konsumentombudsmannen (KO) / Gourmet International Products AB (GIP)* (2001), aplicó el principio de no discriminación a una situación de discriminación de facto al determinar que si bien Suecia prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas sin discriminar entre la publicidad de productos locales o extranjeros, la limitación de la publicidad tiene efectos negativos más importantes respecto de las empresas extranjeras que procuran introducir sus productos en nuevos mercados.

III. 2. Seguridad nacional y derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversión

El artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC garantiza que ninguna disposición de dicho acuerdo se interpretará en el sentido de imponer a un miembro “la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad”. El acuerdo no impide a los miembros adoptar las medidas que estimen necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguridad, en particular:

- (i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;
- (ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;
- (iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional.

Gracias a esta flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 73), los Estados Unidos aplican excepciones a la protección por patente de invenciones que son útiles para el uso de materias fisionables o de materiales aptos para la fabricación de armas. De esta manera, el Gobierno puede decidir no conceder una patente cuando la invención contenga tecnología relacionada con las armas.⁵⁰ Durante la Segunda Guerra mundial, el Gobierno de los Estados Unidos se hizo con miles de patentes pertenecientes a ciudadanos de naciones que estaban en guerra con los Estados Unidos (Alemania, Bulgaria, Hungría, Italia, el Japón y Rumania) y a ciudadanos de territorios ocupados (por ejemplo, de Bélgica, Francia y Noruega).⁵¹ Las solicitudes de patentes confiscadas siguen apareciendo en el Manual de examen de patentes (Manual of Patent Examination Procedure), en el que se dan instrucciones para citar las solicitudes de patentes confiscadas.⁵² Al final de la Segunda Guerra mundial, las fábricas químicas de Alemania también eran objeto de una expropiación de facto por parte de los Gobiernos francés y británico.⁵³

El limitado alcance de la excepción y las prescripciones adicionales que se establecen en los tratados de inversión menoscaban las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, el Acuerdo entre el Japón y la República de Singapur de asociación económica de la nueva era y el modelo de TBI del Canadá prevén excepciones en materia de seguridad comparables a las del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁴ De igual forma, el artículo 2102 del TLCAN exime a los países de aplicar las disposiciones del tratado cuando adoptan acciones necesarias para proteger sus intereses de seguridad nacional respectivos. Como se comentó anteriormente, los TBI alemanes no consideran las medidas adoptadas a fin de proteger la seguridad y el orden públicos como un trato menos favorable.⁵⁵ Sin embargo, la mayoría de los TBI incluye sólo una referencia general a los intereses de seguridad nacional o excepciones a situaciones específicas. El artículo 18 del modelo de TBI de los Estados Unidos permite a las partes aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad o paz internacional o de protección de sus intereses esenciales de seguridad. Asimismo, algunos TBI no prevén ninguna excepción relativa a la seguridad nacional.⁵⁶

⁵⁰ Véase 42 U.S.C. (Código de los Estados Unidos) § 2181 (2000); 35 U.S.C § 181 (2000): el solicitante recibe una indemnización debido al uso de la invención por parte del Gobierno y 35 § 183 (2000).

⁵¹ White (2003).

⁵² Véase el Manual of Patent Examination Procedure de los Estados Unidos (revisión de 2005), Sección 901.06(c).

⁵³ Boldrin, Michael y Levine (2005), Capítulo 9, pág. 6.

⁵⁴ DFA (2004), modelo de TBI del Canadá, 10 (4), JSEPA, artículo 4.

⁵⁵ Véase el TBI entre Alemania y China (2003), Protocolo, ad artículo 4 3) a).

⁵⁶ Véanse los TBI entre Suiza y el Líbano (2000) y Australia y el Uruguay (2003).

Las normas adicionales de los tratados de inversión influyen en la magnitud de la desviación en lo que se refiere a la protección de los intereses de seguridad nacional. Estas normas están relacionadas con las prescripciones por las que se exige que las medidas se adopten de forma no discriminatoria, no arbitraria ni con mala fe y que no tengan por objeto evitar las obligaciones de los tratados de inversión. Algunos tratados incluyen prescripciones específicas para la protección de los intereses de seguridad nacional. Por ejemplo, el tratado concertado entre el Japón y Viet Nam exige que la parte que adopta la medida, previo a su entrada en vigor o tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor, notifique a la otra parte sobre el sector o subsector afectado, la obligación o el artículo relacionado con la medida, la fuente jurídica de la medida, su descripción y objetivo.⁵⁷ Según se dispone en el tratado, es necesaria una amenaza genuina y suficientemente seria a uno de los intereses fundamentales de la sociedad para invocar excepciones de orden público.⁵⁸ La satisfacción de esas condiciones puede ser objeto de una diferencia, lo que puede incluso conducir a un proceso de solución de diferencias entre inversor y Estado.

Para muchos, la amenaza a la seguridad no se limita necesariamente a situaciones de conflictos armados, sino que incluye situaciones que amenazan la continuidad de la sociedad como nación. Entre estas situaciones puede citarse la seguridad alimentaria, la pobreza extrema y las epidemias. En los Estados Unidos, puede concederse una licencia obligatoria “cuando sea necesario para garantizar un suministro adecuado de fibras, alimentos o pienso...[si] el dueño se opone o no puede...satisfacer las necesidades públicas...a un precio que pueda considerarse razonablemente justo.”⁵⁹ A cambio de la concesión de la licencia, el titular de la patente tiene derecho a recibir una indemnización razonable de parte del Gobierno. El artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que esas medidas guarden conformidad con sus disposiciones. Ello debería incluir también excepciones de los derechos conferidos por las patentes y otros usos de las invenciones patentadas sin la autorización del titular de los derechos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esas medidas podrían encontrar justificación en tratados de inversión que prevean una excepción general por razones de seguridad nacional o de protección de la salud y la vida de las personas.

En resumen, las medidas que se apliquen en relación con los derechos de propiedad intelectual amparados en los tratados de inversión a fin de proteger los intereses públicos y que guarden conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC también deberán ser compatibles con los tratados inversión. La aplicación de medidas no debería constituir una discriminación arbitraria o injustificada entre inversiones o inversores ni una restricción encubierta de la inversión. Asimismo, las medidas no deberán implementarse con mala fe. El uso de las medidas tampoco debería tener por objeto evitar obligaciones de las partes. La exigencia, presente con frecuencia en los tratados de inversión, de que las medidas sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC es considerada una obligación sustantiva de las partes. La exigencia de notificación también está incluida en algunos tratados de inversión. En ciertos acuerdos, las excepciones específicas circunscriben la disponibilidad de flexibilidades a las disposiciones en las que figuran. Cabe señalar que si bien algunos tratados de inversión no prevén excepciones de interés público, otros establecen excepciones amplias. Las prescripciones adicionales de los tratados de inversión suponen que el incumplimiento de esas prescripciones estaría vinculado al trato justo y equitativo, al trato nacional y al principio NMF, lo que puede dar lugar a reivindicaciones por expropiación indirecta.

⁵⁷ Véase el TBI entre el Japón y Viet Nam (2003), artículo 15 2) y 3).

⁵⁸ *Ibidem*, artículo 15 1) d).

⁵⁹ 7 U.S.C. § 2404 (2000) y 28 U.S.C. § 1498 (2000).

IV. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS TRATADOS DE INVERSIÓN

Las justificaciones convencionales en relación con los derechos de monopolio concedidos por el Gobierno como un incentivo a la innovación así como la naturaleza de los regímenes de propiedad intelectual en los países en desarrollo destinada a apoyar sus esfuerzos de desarrollo suscitan polémica.⁶⁰ Por el contrario, ciertas actividades de las empresas multinacionales relacionadas con la fabricación, la prestación de servicios y la distribución pueden estar enmarcadas en acuerdos que se sitúan fuera de la relación normal de oferta y demanda de los socios que comercian en pie de igualdad.⁶¹ La transferencia de tecnología caracterizada por un importante elemento monopolístico exige el pago de tasas más elevadas que las tasas comerciales y, si la transferencia se produce, las tecnologías están acompañadas de otros elementos de un paquete respecto de los que existen fuentes alternativas de suministro más económicas ya sea en el ámbito local o en otros mercados competitivos. Además, el aumento reciente de fusiones y adquisiciones y de acuerdos de comercialización, por ejemplo entre empresas farmacéuticas, pone aún más en duda la relación entre los derechos de propiedad intelectual y la inversión así como el impacto de ambos elementos en el mercado.⁶² En ese contexto, la regulación de la inversión extranjera es particularmente importante para los países en desarrollo a fin de que puedan mejorar el bienestar social y económico de sus ciudadanos.

El ritmo acelerado de los descubrimientos y del avance tecnológico en las industrias farmacéutica, química, biotecnológica y de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) contribuyen también al dilema de la regulación en lo que se refiere al acceso a la tecnología y a su transferencia. Las industrias han presenciado también un mayor uso del sistema de propiedad intelectual con fines de capitalización, atrayendo capital de riesgo, fusiones y adquisiciones, componentes de deslocalización de las actividades de inversión, en particular en las TIC y, en cierta medida, en la biotecnología, así como también inversión extranjera directa (IED).⁶³ Si bien las TIC han sido testigos de la aparición de modelos tales como los programas informáticos de código abierto para el intercambio de información, las industrias químicas y farmacéuticas continúan basando su ventaja comparativa en las patentes y los secretos comerciales.⁶⁴ Estas industrias del sector tecnológico interactúan con las políticas nacionales de innovación, los derechos de propiedad intelectual, las normas en materia tecnológica y las reglamentaciones sobre transferencia de tecnología. A este respecto, las instituciones encargadas de la elaboración y del establecimiento de normas, incluidas la OMC y la OMPI, han fijado una amplia serie de normas que influyen en la capacidad de los países para implementar políticas que fomenten el desarrollo de las capacidades nacionales en materia científica y tecnológica.⁶⁵

Existen importantes divergencias respecto de las políticas de innovación y de las normas aplicables al sector tecnológico debido a preocupaciones de orden ético y de seguridad y a los distintos niveles de desarrollo. Algunos países en desarrollo han utilizado políticas coordinadas para la liberaliza-

⁶⁰ Véase Clement (2003) y McCalman (2002), págs. 13 y 14. El Japón y Corea han promovido su desarrollo industrial a través de un sistema competitivo de innovación y aprendizaje tecnológico, que es también el camino que todo país desarrollado ha recorrido en su historia económica. Para un análisis histórico y económico de la liberalización, de la inversión y de la política industrial y de propiedad intelectual, véase Chang y Green (2003) y Maskus y Puttitanum (2004).

⁶¹ UNCTAD (2004) (a), pág. 7.

⁶² Rosenberg (2006).

⁶³ Danzon, Epstein y Nicholson (2004), pág. 3 y UNCTAD, World Investment Report (2004).

⁶⁴ Algunas organizaciones sin fines de lucro han emprendido esfuerzos para crear bases de datos de código abierto para las innovaciones tecnológicas. Véase, por ejemplo, CAMBIA:

<http://www.cambia.org/daisy/cambia/home.html>

⁶⁵ Juma Y Yee-Cheong (2005), pág. 11.

ción de la inversión, acompañándolas de incentivos, de normas en materia tecnológica y de la regulación de la industria, a fin de acelerar el desarrollo de sus propias bases tecnológicas.⁶⁶ En otros países, como los Estados Unidos, la información patentada que utiliza la codificación como forma de protección de la información tecnológica en el sector de las TIC está muy regulada mediante leyes relativas a las licencias de exportación.⁶⁷ Cabe destacar, sin embargo, que la aplicación de normas también tiene por objeto garantizar la seguridad, potenciar la observancia de la normativa, asistir en la integración de los servicios y productos de diferentes industrias, promover el desarrollo de tecnologías apropiadas para el mercado local e instar a las empresas extranjeras a intercambiar información y concertar acuerdos con las empresas locales en materia tecnológica. Si bien los tratados de inversión interactúan con las reglamentaciones que afectan, de distinta manera, los derechos de propiedad intelectual, en esta sección se examina en detalle la relación con las políticas de competencia y las reglamentaciones sobre transferencia de tecnología.

IV.1. Regulación de prácticas anticompetitivas y uso de licencias obligatorias

Los miembros de la OMC acordaron en el artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC que algunas prácticas relativas a la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual que restringen la competencia “pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología”. Por lo tanto, el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países adoptar medidas contra esas prácticas, que constituyen un abuso de los derechos de propiedad intelectual y tienen un efecto perjudicial en la competencia en los mercados de que se trate. Los miembros gozan de la libertad de determinar qué constituye una práctica restrictiva. El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce, como ejemplos de esas prácticas, los acuerdos que exigen al titular de la licencia ceder de forma exclusiva a la parte que concede la licencia todas las mejoras aportadas a la tecnología objeto de la licencia; la renuncia del derecho del titular de la licencia de impugnar la validez de la licencia y reunir en un paquete único diferentes tecnologías a los fines de la concesión de una licencia en relación con uno o algunos componentes de la tecnología. Sin embargo, la utilidad práctica de la disposición aún es poco clara.

Además de las prácticas de concesión de licencias contractuales, el alcance de los derechos de propiedad intelectual, en particular de las patentes que protegen infraestructuras relativas a la información, bases de datos electrónicas, herramientas de investigación, métodos, genes subyacentes y secuencias génicas, repercute en las industrias competidoras y en la investigación y el desarrollo en general. La doctrina de los “recursos esenciales” (“essential facilities”) ha sido aplicada mediante la normativa de competencia de la Comisión Europea en relación con la propiedad intelectual objeto de protección que impide que otros competidores accedan a la información esencial o a los recursos esenciales para competir con la empresa dominante, ante la ausencia de una licencia y la imposibilidad de basarse en la ingeniería inversa a un costo razonable. En el caso que opuso Microsoft Corporation a Sun Microsystems Inc., la Comisión Europea rechazó los argumentos de Microsoft que se basaban en sus derechos de propiedad intelectual como justificación objetiva de su comportamiento. Microsoft se había negado a suministrar los insumos indispensables a sus competidores.⁶⁸ Este caso demuestra que, si bien la aplicación de la normativa de competencia con posterioridad a la concesión, como se prevé en los artículos 8 2) y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC, desempeña un papel en la promoción de la innovación y en la regulación de prácticas restrictivas, el alcance de las patentes y sus potenciales efectos perjudiciales para los competidores exigen un mecanismo correctivo en la fase de concesión de las patentes.⁶⁹ El desafío se plantea debido tanto a la dificultad práctica de implementar los artículos 8

⁶⁶ USCC (2005), pág. 178. Véase también Wong *et al.* (2004).

⁶⁷ Crane (2001).

⁶⁸ Decisión de la Comisión (2004), asunto COMP/C-3/37.792, párrafos 190, 546, 710 a 712.

⁶⁹ Lévêque (2005), Innovation, leveraging and essential facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft case, CERNA, disponible en www.cerna.ensmp.fr

2) y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC como al surgimiento de prácticas de concesión de patentes en los países desarrollados que afectan de forma sustancial la competencia. El desafío podría ser aún mayor debido al amplio alcance de la definición de activos de inversión establecida en los tratados de inversión cuando se la aplica a algunas patentes de amplio alcance.

Los tratados de inversión adoptan diferentes enfoques respecto de la regulación de la competencia. Algunos tratados prevén excepciones generales y excluyen las normas de competencia de las disposiciones relativas a la solución de diferencias. Otros tratados establecen una excepción limitada a la prohibición de prescripciones en materia de resultados. Sin embargo, otros muchos tratados no prevén ninguna disposición al respecto. El modelo de TBI del Canadá establece, como excepción general, que no se impedirá a las partes adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y de las reglamentaciones que guardan conformidad con las disposiciones del tratado.⁷⁰ También prevé una excepción específica a la restricción relativa a la imposición de prescripciones en materia de resultados. Establece que las partes no exigirán la transferencia de tecnología excepto cuando un tribunal ordinario, un tribunal administrativo o una autoridad que entiende en cuestiones de competencia exija el cumplimiento del compromiso para remediar una supuesta violación de las normas de competencia.⁷¹ El modelo de TBI establece también que las cuestiones relacionadas con la administración o la observancia de la Ley de competencia del Canadá, sus reglamentos, sus políticas y prácticas así como toda decisión relativa a dicha ley adoptada en toda situación por las autoridades competentes no estarán sujetas a las disposiciones sobre solución de diferencias del tratado de inversión.⁷²

El modelo de TBI de los Estados Unidos y sus TLC establecen que las disposiciones del tratado relativas a la prohibición de las prescripciones en materia de resultados no impedirán a las partes adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones compatibles con las disposiciones del tratado.⁷³ Asimismo, se autorizan las prescripciones en materia de transferencia tecnológica cuando así lo impone un tribunal ordinario, un tribunal administrativo o una autoridad en materia de competencia para remediar una práctica que, según las leyes de competencia de las partes, es anticompetitiva.⁷⁴ Sin embargo, las secciones sobre inversión de los TLC tienen anexos en los que se confirma que los Gobiernos entienden que [s]alvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente.⁷⁵ Los tratados del Japón también incorporan disposiciones generales.⁷⁶ No obstante, otros varios TBI no incluyen ninguna disposición al respecto.⁷⁷

Los tratados de inversión han obstaculizado las flexibilidades y la facultad discrecional en materia de regulación disponibles en el Acuerdo sobre los ADPIC con prescripciones y limitaciones adicionales relativas a su aplicación. Sin embargo, el Derecho consuetudinario internacional es de aplicación para determinar el estado de las flexibilidades en muchos de los acuerdos que no comportan disposiciones al respecto. Para describir en más detalle los efectos de los tratados de inversión en la re-

⁷⁰ DFA, (2004), modelo de TBI del Canadá, artículo 10 1) b).

⁷¹ *Ibidem.*, artículo 7 1) f).

⁷² *Ibidem.*, Anexo IV.

⁷³ USTR, modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, artículo 8 3) b) ii).

⁷⁴ *Ibidem.*, artículo 8 3) c) i).

⁷⁵ Véanse el TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), Anexo 10 D; el TLC entre Singapur y los Estados Unidos (2003), canje de notas relativas a la expropiación (Exchange of Letters on Expropriation) pág. 4; CAFE- Estados Unidos (2004), Anexo 10-C 4) b).

⁷⁶ Véanse el TBI entre el Japón y Viet Nam (2003), artículo 4 1) g); el Acuerdo entre el Japón y la República de Singapur de asociación económica de la nueva era (JSEPA) (2002), artículo 75 1) f); y el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón (2004), artículo 65 1) f).

⁷⁷ Véanse, por ejemplo, los TBI entre, por un lado, Australia y, por el otro, Egipto (2001), la India (1999), Chile (1996) y el Uruguay (2003).

ducción de la facultad discrecional es necesario realizar un examen de las licencias obligatorias en el contexto de los tratados de inversión.

Un componente importante de la política y la normativa de competencia reside en el uso de licencias obligatorias. Una licencia obligatoria es una autorización concedida por el Gobierno a una tercera parte sin el consentimiento del titular de derecho para que dicha parte utilice un derecho de propiedad intelectual protegido conforme a las restricciones y condiciones prescritas y con sujeción al pago de una remuneración. La licencia puede concederse en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC o en los tratados de la OMPI con diferentes propósitos, incluidos el interés público (como la salud y las situaciones de emergencia) y como medida correctiva por la ausencia de explotación de derechos protegidos. Los tratados de inversión recientes han comenzado a abordar la cuestión específica de las licencias obligatorias, lo que señala la existencia de una mayor concienciación de la relación entre los derechos de propiedad intelectual y la protección de la inversión.

El modelo de TBI de los Estados Unidos excluye las licencias obligatorias de la restricción relativa a las prescripciones en materia de resultados siempre que dichas licencias sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. No se prohíben otras medidas normativas que tengan por efecto limitar, revocar o usar de otra manera los derechos de propiedad intelectual en el contexto de los tratados de inversión siempre que esas medidas guarden relación con los activos de inversión de propiedad intelectual.⁷⁸ Algunos TLC de los Estados Unidos establecen que la concesión de una licencia obligatoria de manera compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y con los capítulos sobre propiedad intelectual de los FTA no constituye un acto de expropiación. Sin embargo, numerosos tratados de inversión no incluyen ninguna disposición sobre el estado de las licencias obligatorias como medida normativa con repercusiones en las inversiones. El tratado entre los Estados Unidos y Viet Nam y los TBI de los Estados Unidos con Jordania y Bahrein tampoco regulan esta materia. Las disposiciones sobre expropiación indirecta protegen al inversor de la aplicación de medidas arbitrarias y discriminatorias que tienen por efecto la expropiación indirecta de la inversión. Las licencias obligatorias y otras reglamentaciones relativas a la competencia, el control de precios y tarifas en el suministro de servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad y la asequibilidad de productos farmacéuticos forman parte de un amplio conjunto de normas regidas por los tratados de inversión para garantizar que su uso no constituya una forma indirecta de expropiación. Incluso cuando el TLC de los Estados Unidos establece que las licencias obligatorias que sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC no son expropiatorias, la disposición plantea el desafío de demostrar que, efectivamente, una parte en el TLC ha aplicado la licencia de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC o con el capítulo sobre propiedad intelectual del TLC. Por lo tanto, lo que importa es determinar cuándo una licencia obligatoria podría constituir una expropiación indirecta y cómo los tribunales pueden decidir sobre alegaciones respecto de esas licencias.

Las licencias obligatorias no privan a los titulares de derechos de su titularidad de los derechos relativos a la propiedad intelectual o a la tecnología protegida. Sólo proporciona una excepción a los derechos exclusivos y, por lo tanto, ello va más allá ámbito de la expropiación directa. No obstante, una licencia obligatoria o una excepción a los derechos exclusivos que dimanen, por ejemplo, de una patente afectan el valor y los beneficios derivados del activo protegido para el titular de derecho. La disminución del valor o la pérdida de beneficios debido a una acción legítima del Gobierno no puede considerarse una expropiación indirecta. A este respecto, el modelo de TBI de los Estados Unidos establece que “el hecho de que un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso en el valor económico de una inversión, por sí solo no demuestra que se haya producido una expropiación indirecta”.⁷⁹ La licencia obligatoria, que constituye un sistema respaldado por una convención internacional ampliamente reconocida (el Acuerdo sobre los ADPIC), no constituye un acto de expropiación. Las licencias obligatorias compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC y concedidas en relación con

⁷⁸ Parece que el proyecto original del Tratado sobre la Carta de Energía preveía un subpárrafo, en la disposición sobre expropiación, que indicaba que “la reversión legítima de las propiedades y los derechos al propietario de los recursos no constituye en sí misma un acto de expropiación”. Véase Brazell (1994), pág. 330.

⁷⁹ USTR, modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, Anexo B 4) a) i).

un activo de inversión de propiedad extranjera suponen el pago de una remuneración y el logro de un objetivo legítimo de bienestar público. Sin embargo, a los fines de los tratados de inversión, las disposiciones sobre expropiación pueden aplicarse potencialmente para determinar la existencia de un fin público, la aplicación no discriminatoria, la cuantía de la remuneración y la forma de pago.⁸⁰

Cuando la licencia obligatoria infringe la norma de trato justo y equitativo, los tratados de inversión protegen los derechos de propiedad intelectual, que están sujetos a esas medidas. En los casos de diferencias respecto de la cuantía de la remuneración que deberá pagarse como consecuencia de la concesión de una licencia obligatoria, la forma de pago y la evaluación de la cuantía son distintas según se trate del Acuerdo sobre los ADPIC o de los tratados de inversión. El Acuerdo de los ADPIC exige sólo el pago de una remuneración *adecuada* habida cuenta del *valor económico* de la autorización de concesión de una licencia obligatoria. El valor económico se refiere, sin embargo, a la autorización y no al derecho de propiedad intelectual. La licencia obligatoria mediante la que se concede la autorización determina la regalía, que deberá ser proporcional al valor económico que la implementación de esa licencia obligatoria pueda generar y al objetivo de la licencia (por ejemplo, asequibilidad de los medicamentos esenciales y el acceso a ellos) y no al valor de mercado de la patente, que podría ser superior, en particular en el contexto de prácticas de concesión de licencias restrictivas que motivaron la concesión de la licencia obligatoria.

Las autoridades cuentan con diferentes opciones para determinar el pago en el caso de la concesión de una licencia. Debido a que el objetivo es reparar prácticas anticompetitivas, la opción preferible para determinar el pago sería la fijación de la regalía que el titular de la licencia debe pagar. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos concedió una licencia obligatoria en relación con una patente de Novartis relativa a la proteína citoquina, por la que debía abonarse una regalía o su equivalente que no superaría el 3 por ciento del precio neto de venta de los productos objeto de la licencia.⁸¹ En otra instancia, la FTC exigió a Dell conceder una licencia libre de regalías en relación con 481 patentes a toda persona que utilizara el VESA Local Bus (un dispositivo que transporta instrucciones desde la unidad central de procesamiento — CPU — de una computadora a sus dispositivos periféricos).⁸² Además, la impugnación de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes respecto de la remuneración queda limitada sólo al sistema decisorio nacional, que incluye procedimientos de revisión independientes de conformidad con el artículo 31 j) del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los tratados de inversión, por el contrario, prevén el pago de una indemnización sobre la base de un valor de mercado justo del activo de inversión expropiado, si bien las disposiciones a este respecto varían de un tratado a otro. La liquidación de la indemnización debe realizarse sin demora a diferencia de otras formas de compensación, como las regalías en el caso de las licencias obligatorias, el pago de varias cuotas distribuidas en un período o la recaudación de pagos de terceras partes. En consecuencia, cuando se produce una disputa respecto del carácter equitativo de la concesión de una licencia obligatoria, del pago y de la cuantía de la remuneración que debe abonarse como resultado de la concesión de una licencia obligatoria relacionada con la propiedad intelectual de una inversión cubierta, los tratados de inversión pueden constituir una norma ADPIC plus. Esto puede plantear dudas sobre la competencia de los tribunales de arbitraje que entienden en materia de inversiones para abordar los derechos de propiedad intelectual. En el contexto de los TLC de los Estados Unidos, esa disputa sería objeto en primer lugar de las disposiciones de los capítulos sobre propiedad intelectual, una norma que no existe en muchos tratados de inversión.⁸³

⁸⁰ Véase Correa (2004), págs. 14 a 16.

⁸¹ FTC (1997), en el asunto *Ciba-Geigy Ltd. et al.*, pág. 20.

⁸² Muller, (2002), p.44.

⁸³ TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), artículo 10 1) y 2); Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, artículo 10 2).

IV.2. Transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversión

El Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objetivo la promoción de la transferencia y la difusión de la tecnología de modo que favorezcan el bienestar social y económico. Establece asimismo que los miembros pueden adoptar las medidas necesarias para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico.⁸⁴ Todo miembro de la OMC goza de facultad discrecional para determinar el alcance de las medidas necesarias para promover el interés público, siempre que esas medidas sean compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.⁸⁵ Además, los sectores de importancia vital para el desarrollo tecnológico y socioeconómico serán identificados por cada país sobre la base de sus necesidades tecnológicas y socioeconómicas que tienden a promover la inversión pública. El artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC concede a los países menos adelantados (PMA) un período de transición con el objeto de acordarles la flexibilidad necesaria para crear una base tecnológica viable y exige a los países desarrollados miembros que adopten medidas que propicien la transferencia de tecnología a los PMA. Otros acuerdos de la OMC también incluyen normas que determinan el modo de adopción de medidas destinadas a promover la investigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología.⁸⁶

La interacción entre la propiedad intelectual y la inversión se produce, por ejemplo, en el contexto de las disposiciones sobre prescripciones en materia de resultados de los tratados de inversión. Las prescripciones en materia de resultados comportan medidas que un país puede adoptar para exigir la realización de ciertas actividades en relación con una inversión extranjera. Entre ellas cabe citar la exigencia de adquisición de materia prima local como insumo para el proceso de producción, que se impone como condición para la entrada de la inversión extranjera, y la disponibilidad de incentivos o toda otra ventaja que el Gobierno pueda propiciar. Las prescripciones en materia de resultados responden a necesidades de desarrollo inmediatas y de largo plazo, de integración de regiones desfavorecidas y de asistencia a nuevas empresas que llegan al mercado. Las prescripciones en materia de resultados que tienen una relación directa con los derechos de propiedad intelectual de las inversiones cubiertas están justificadas en el Acuerdo sobre ADPIC siempre que su aplicación sea compatible con dicho acuerdo, que permite beneficiarse de excepciones, limitaciones y flexibilidades. Sin embargo, es necesario realizar un análisis más exhaustivo para determinar si los acuerdos de la OMC permiten, de forma debida, esas medidas. Por ejemplo, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC) restringe el uso de contenido local, las medidas destinadas a equilibrar el comercio y relacionadas con el equilibrio cambiario y las prescripciones en materia de ventas en el mercado interno. La constatación de la existencia de prescripciones en materia de contenido local equivale automáticamente a una contravención del Acuerdo sobre las MIC y del

⁸⁴ El Grupo Especial de la OMC encargado de examinar el asunto *Canadá – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos* (2000) estimó que es posible que el “Acuerdo sobre los ADPIC quiera que los poderes públicos apliquen las excepciones de manera no discriminatoria, a fin de que no sucumban a las presiones ejercidas en el plano nacional para que las excepciones se limiten a los sectores en los que los titulares de derechos sean generalmente productores extranjeros”. Véase el párrafo 7.92. Véase también el artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁸⁵ El artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC sugiere la adopción de medidas para promover el interés público sólo cuando ello se realiza de conformidad con el acuerdo, a diferencia de lo dispuesto en el artículo XX del GATT o en los artículos XIV y XIV *bis* del AGCS.

⁸⁶ El Acuerdo sobre Obstáculos al Comercio prevé flexibilidades para los países en desarrollo a fin de que preserven la tecnología y los métodos y procesos de producción autóctonos y compatibles con sus necesidades de desarrollo. Por su parte, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) afirma que los miembros han convenido en facilitar la prestación de asistencia técnica en las áreas de tecnologías de elaboración, investigación e infraestructura. Asimismo, tanto en el Acuerdo Antidumping como en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, los avances tecnológicos, los resultados de exportación y la productividad de la rama de producción nacional se utilizan de forma imprecisa como factores determinantes de daños.

GATT y no es necesario comprobar si esas medidas tienen efectos desfavorables para el comercio para justificar la restricción multilateral.⁸⁷

En dicho asunto, los Estados Unidos impugnaron el Programa de Automóviles Nacionales de Indonesia sobre la base de, entre otros elementos, los artículos 3 y 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, y sostuvieron que las subvenciones y los incentivos fiscales concedidos por el Gobierno de Indonesia a los fabricantes de automóviles con una marca indonesia creaban un impedimento de facto al mantenimiento de marcas extranjeras. El Grupo Especial desestimó la alegación de los Estados Unidos afirmando lo siguiente:

No sería razonable interpretar que la obligación de conceder trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el mantenimiento de los derechos que confiere una marca de fábrica o de comercio impida la concesión de medidas arancelarias, subvenciones o medidas de apoyo de otra índole a las empresas nacionales porque esto haría relativamente más difícil el mantenimiento de los derechos conferidos por las marcas de empresas extranjeras que deseen exportar a ese mercado⁸⁸

En relación con el uso de marcas de fábrica o de comercio conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial concluyó que:

“...las disposiciones del Programa de Automóviles Nacionales en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio no pueden considerarse "requisitos", en el sentido del artículo 20... [S]i una compañía extranjera concierta un acuerdo con una empresa de vanguardia lo hace voluntariamente y conoce todas las implicaciones consiguientes para su capacidad de usar una marca ya existente.”⁸⁹

Pese a esta decisión del Grupo Especial, no queda claro si los Gobiernos pueden basarse en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC para propiciar el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico en la medida en que dicho interés implique la utilización de contenido local, medidas destinadas a equilibrar el comercio o relacionadas con el equilibrio cambiario y prescripciones en materia de ventas en el mercado interno.⁹⁰ Mientras que el uso de prescripciones en materia de contenido local para promover la transferencia de tecnología es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, dicho uso es incompatible con el Acuerdo sobre las MIC. Asimismo, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) restringe el uso de subvenciones y lo vincula a los resultados de exportación. Además, los protocolos de adhesión contienen compromisos más restrictivos que los acuerdos de la OMC. Por ejemplo, el protocolo de adhesión de China exige la eliminación progresiva de las prescripciones en materia de investigación y desarrollo y de transferencia de tecnología así como la supresión de las prescripciones en materia de resultados de exportación sin ninguna condición.

Los TBI contienen disposiciones que, en muchos aspectos, van más allá de lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo sobre las MIC y el Acuerdo SMC. El Acuerdo sobre las MIC no prohíbe las prescripciones en materia de resultados de exportación excepto cuando esas prescripciones están relacionadas con el equilibrio cambiario o están destinadas a equilibrar el comercio de la

⁸⁷ Véase el Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil* (1998), párrafo 14.90.

⁸⁸ *Ibidem*, párrafo 14.273.

⁸⁹ *Ibidem*, párrafos 14.227 a 14.229. Ésta es una de las razones por las que las reclamaciones en casos en que no existe infracción y las reclamaciones motivadas por otra situación no deberían implementarse en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁹⁰ Cabe señalar que el Brasil, el Grupo Africano y la India han presentado propuestas a la OMC en el marco de las actuales negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo que son pertinentes a la hora de abordar las incoherencias del Acuerdo sobre las MIC (véanse los documentos WT/COMTD/W/77/Rev.1; JOB(01)/152/Rev.1 y G/C/W/428, G/TRIMS/W/25).

empresa extranjera o cuando abarcan subvenciones prohibidas. En cambio, varios TBI y protocolos de adhesión a la OMC prohíben de forma explícita las prescripciones en materia de resultados de exportación.

En los casos en que los tratados de inversión prohíban las prescripciones en materia de contenido local y de resultados de exportación, el país receptor se vería obligado a establecer prescripciones voluntarias u obligatorias para transferir tecnología, procesos de producción u otros conocimientos patentados a toda persona en su territorio. No obstante, los TBI, en particular aquéllos basados en el modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, restringen las prescripciones en materia de transferencia de tecnología y de investigación y desarrollo.⁹¹ Sin embargo, la prohibición absoluta de prescripciones relativas a la transferencia de tecnología y de conocimientos patentados y a la investigación y al desarrollo, sin excepciones, es poco común en los tratados de inversión. Y cuando estas prohibiciones absolutas existen, menoscaban el uso de toda flexibilidad o la aplicación de toda medida compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. Por otro lado, varios tratados de inversión no prohíben, en términos generales, las medidas relativas a los resultados.⁹² Numerosos tratados de inversión, en particular aquéllos en los que son parte el Canadá, los Estados Unidos y el Japón, pertenecen a la categoría de acuerdos que:

- a) restringen las prescripciones relativas a la transferencia de tecnología, de procesos de producción o de otros conocimientos patentados así como a la investigación y al desarrollo, excepto cuando dichas prescripciones se imponen como condición para beneficiarse de ventajas ofrecidas por el Gobierno;
- b) restringen la imposición de una prescripción en materia de transferencia de tecnología excepto cuando dicha prescripción sea compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC o en el contexto de la aplicación de legislación en materia de competencia y de contratación pública.

En el modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, la restricción de las prescripciones en materia de transferencia de tecnología, de procesos de producción u otros conocimientos patentados no se aplica a las medidas compatibles con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, y permite otro uso de las invenciones patentadas sin la autorización del titular de derecho. La restricción no se aplica a medidas que exijan la divulgación de información patentada, que estén comprendidas en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y que sean compatibles con dicho artículo ni tampoco a medidas destinadas a corregir prácticas anticompetitivas en el marco de leyes sobre competencia.⁹³ El modelo de TBI de los Estados Unidos prevé también que las partes pueden condicionar la recepción de una ventaja a la prestación de un servicio, la capacitación o la contratación de trabajadores, la construcción o la ampliación de instalaciones o a la realización de actividades de investigación y desarrollo en sus territorios respectivos.⁹⁴ Los Gobiernos tienen derecho a imponer prescripciones en materia de resultados en relación con la contratación pública. De forma similar, los tratados del Japón permiten prescripciones en materia de transferencia de tecnología cuando las medidas guardan relación con la transferencia de propiedad intelectual y son compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.⁹⁵ Algunos tratados de inversión incluyen restricciones menos rigurosas en relación con las medidas sobre inversión extranjera así como excepciones menos detalladas de las restricciones a fin de propiciar la investigación y el desarrollo, el acceso a la tecnología y la transferencia de tecnología. Otros TBI de los Estados Unidos exigen a las partes sólo evitar la imposición de prescripciones en materia de resultados de manera gene-

⁹¹ Véase University of Michigan (1994), Prototype of the U.S. BIT, revisión de abril de 1998.

⁹² Véase, por ejemplo, el artículo 1603 del TLC entre el Canadá y los Estados Unidos (1989), que no prohíbe prescripciones en materia de transferencia de tecnología y de investigación y desarrollo.

⁹³ USTR (2004), TBI modelo de los Estados Unidos, artículo 8:3 b).

⁹⁴ *Ibidem*, artículo 8 2) y 3).

⁹⁵ Véase el Acuerdo entre el Japón y la República de Singapur de asociación económica de la nueva era (JSEPA) (2002), artículo 75 1) f) ii).

ral.⁹⁶ Si bien las prescripciones obligatorias en materia de transferencia de tecnología y de investigación y desarrollo pueden ser compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo sobre las MIC, un examen de los tratados de inversión indica que muchos de ellos permiten únicamente prescripciones facultativas en esas esferas.

En pocas palabras, los tratados de inversión tienden a ser ADPIC plus o a menoscabar la facultad discrecional en materia normativa de los países en relación con las medidas destinadas a regular las prácticas de los titulares de derechos de propiedad intelectual, incluida la transferencia de tecnología y los conocimientos técnicos, cuando esos tratados:

- incluyen prescripciones adicionales y limitan la facultad discrecional para regular las prácticas relativas a las inversiones extranjeras relacionadas con derechos de propiedad intelectual y tecnologías protegidas. Estas prescripciones comportan, en virtud del tratado de inversión, la obligación sustantiva de que las medidas sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, no se apliquen de forma arbitraria o injustificable y no constituyan una restricción encubierta de la inversión.
- aplican normas de inversión para la protección de activos propiedad intelectual, en particular para determinar el fin público de una licencia obligatoria, la forma de concesión de una licencia y la cuantía de la indemnización.
- amplían el alcance de la prohibición de las prescripciones en materia de resultados y condicionan el uso de la transferencia de tecnología y de conocimientos técnicos y la capacitación y la realización de actividades de investigación y desarrollo a la existencia de ventajas o incentivos o a cuestiones relacionadas con la contratación pública.

Como resultado, el estatus de los derechos de propiedad intelectual en virtud de distintos tratados de inversión y su protección como inversiones suponen niveles adicionales de protección y reducen el alcance de la desviación. El impacto de cada TBI y de cada TLC con secciones de inversión es claramente diferente. Para determinar el alcance del impacto es necesario realizar un análisis más exhaustivo de la interacción entre los tratados de inversión y los instrumentos de propiedad intelectual, en particular el Acuerdo sobre los ADPIC, respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual ante la existencia de niveles adicionales de protección.

⁹⁶ Véase, por ejemplo, el TBI entre los Estados Unidos y Bangladesh (1989), artículo II 6) y el TBI entre los Estados Unidos y Marruecos (1991), artículo II 7).

V. TRATADOS DE INVERSIÓN, OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

La historia y la jurisprudencia de la protección y la solución de diferencias varían considerablemente entre los diferentes tratados de inversión y de propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé normas sobre procedimientos judiciales y administrativos que deberían ponerse a disposición en el ámbito nacional para la adquisición, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Por su parte, los tratados de inversión establecen ante todo un mecanismo supraestatal para proteger las inversiones y solucionar las diferencias en materia de inversión. Aun así, puede afirmarse que existe convergencia entre los instrumentos de propiedad intelectual y los tratados de inversión recientes respecto de la elaboración de normas aceptables en el marco de las legislaciones y las prácticas nacionales de los Estados relativas a la protección y a la observancia de derechos privados. En el presente capítulo se debate la convergencia existente respecto de las normas de trato o de los procedimientos civiles y administrativos en lo que se refiere al trato de los derechos de propiedad intelectual como inversiones así como las repercusiones que se derivan de dicha convergencia. En segundo lugar, se analiza cómo los tratados de inversión abordan las infracciones de las normas de trato y los procedimientos civiles o administrativos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual de las inversiones cubiertas.

V. 1. Normas de observancia: Acuerdo sobre los ADPIC y tratados de inversión

La interacción de los tratados de inversión y del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la observancia de los derechos de propiedad intelectual se produce en términos tanto de las obligaciones generales de las partes (Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la observancia) como de las obligaciones establecidas en la Parte IV de dicho acuerdo sobre adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC prevé procedimientos y recursos civiles y administrativos, procedimientos penales para proteger los derechos de propiedad intelectual contra la infracción y la aplicación de sanciones penales, al menos en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería a escala comercial. Los miembros de la OMC deben garantizar la existencia de procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra toda infracción. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser justos y equitativos. Sin embargo, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. Las decisiones sobre el fondo de una causa se basarán en pruebas presentadas de forma debida y acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. También se pondrán a disposición de las partes mecanismos de revisión en el marco de procedimientos relativos a la propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los ADPIC, si bien establece normas mínimas de observancia de los derechos de propiedad intelectual, no tiene por objeto armonizar las diferentes normas relativas a la observancia, que surgen debido a la amplia divergencia entre las legislaciones nacionales de los Estados miembro de la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé obligaciones, normas facultativas, principios de protección contra el abuso de los titulares de derechos, la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas adoptadas y la protección de información confidencial.⁹⁷

Por el contrario, los tratados de inversión establecen normas de trato y protección de las inversiones que, en algunos casos, incluyen la norma mínima internacional en materia de trato de los ex-

⁹⁷ UNCTAD-ICTSID (2005), pág. 520.

tranjeros y sus propiedades. Por consiguiente, el país receptor debe ofrecer plena protección y un trato justo y equitativo. Los tratados de inversión recientes han comenzado a establecer disposiciones detalladas sobre los procedimientos de observancia. El TBI entre los Estados Unidos y el Uruguay establece en el artículo 11 4) que los procedimientos administrativos deberían incluir la emisión de un aviso razonable de inicio de los procedimientos así como dar a las partes interesadas una oportunidad razonable para presentar hechos y argumentos para sustentar sus posiciones. El TBI dispone también que cada parte establecerá o mantendrá procedimientos de revisión y apelación que proporcionen a las partes una oportunidad razonable para sustentar o defender sus respectivas posturas y garantizará resoluciones que se funden en las pruebas presentadas. La convergencia de los tratados de inversión y del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que se refiere a las normas nacionales de observancia se hace cada vez más patente en los tratados de inversión recientes.

El examen del impacto de los tratados de inversión en la observancia de los derechos de propiedad intelectual incluye no sólo la entrada y el establecimiento de las inversiones que comportan derechos de propiedad intelectual sino también todas las actividades de inversión conexas. Varios tratados de inversión aclaran el concepto de inversión, que incluye las actividades asociadas a la inversión, a saber:

la organización, el control, la explotación, el mantenimiento y la enajenación de sociedades, sucursales, agencias, oficinas, fábricas u otras instalaciones destinadas a la realización de negocios; la celebración, el cumplimiento, y la ejecución de contratos; la adquisición, el uso, la protección y la enajenación de todo género de bienes, incluidos los derechos de propiedad intelectual; el empréstito de fondos; la compra, emisión y venta de acciones de capital y de otros valores, y la compra de divisas para las importaciones.⁹⁸

Por lo tanto, sobre la base de la definición de actividades asociadas a la inversión, el ámbito de aplicación de los tratados de inversión incluye la adquisición, el uso, la protección y la enajenación de derechos de propiedad intelectual, y crea así una vinculación con la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC. Los TLC de los Estados Unidos estipulan que en caso de incompatibilidad entre las disposiciones sobre propiedad intelectual y los capítulos de inversión, y sólo en relación con la incompatibilidad, prevalecerán las primeras.⁹⁹ La mayoría de los TBI no prevén disposiciones similares en casos de incompatibilidad entre sus disposiciones y las de otros acuerdos. El TBI entre Alemania y China ni siquiera incluye una disposición sobre el ámbito de aplicación, pero protege al inversor, a la inversión y a las actividades conexas.¹⁰⁰

Debido a que los activos de inversión pueden incluir derechos de propiedad que son objeto de protección y a que las actividades de inversión pueden conllevar la adquisición y el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, la concesión de licencias, la recaudación de regalías, la gestión de contratos y otras transacciones, las disposiciones de los tratados de inversión serían aplicables a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, según se dispone en la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto exige un examen minucioso del impacto de las normas de protección de la inversión en los derechos de propiedad intelectual.

⁹⁸ Véanse los TBI entre, por una parte, los Estados Unidos y, por otra, Sri Lanka (1991), artículo I.1 e); Ecuador (1993); República Democrática del Congo (1991), Túnez (1990), Argentina (1991); Bangladesh (1986).

⁹⁹ TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), artículo 10 1) y 2); Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (2004), artículo 10 2).

¹⁰⁰ TBI entre Alemania y China (2003), artículos 2 4), 3 2) y 3).

V.1.1. Trato justo y equitativo

Los tratados de inversión proporcionan una protección y seguridad plenas de la inversión, “el nivel de protección policial que es exigido por el Derecho internacional consuetudinario”.¹⁰¹ La obligación exige al país receptor que adopte todas las medidas razonables para proteger los activos y la propiedad contra amenazas y ataques, cuyo blanco particular pueden ser extranjeros.¹⁰² El Estado receptor tiene la obligación de actuar con debida diligencia y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de la protección y la seguridad de la inversión extranjera en lugar de crear una responsabilidad definida.¹⁰³ Esto no permitirá, por ejemplo, que los países receptores invoquen sus propias legislaciones para desentenderse de esa obligación. Además, los tratados de inversión prevén un trato justo y equitativo como prescripción sustantiva, que incluye las garantías procesales debidas, la definición de medidas que equivalen a la denegación de justicia, arbitrariedad y otros asuntos que se derivan de la responsabilidad del Estado por su conducta lesiva respecto de extranjeros y sus propiedades.

El principal problema que ha suscitado la aplicación de la protección y seguridad plenas y del trato justo y equitativo a las inversiones ha sido la falta de claridad respecto del alcance de las normas y de la autonomía de los Estados. Por ejemplo, en la causa *MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. c. la República de Chile*, el tribunal vinculó la norma a la creación de condiciones favorables a la inversión.¹⁰⁴ Pese a su vaguedad, el trato justo y equitativo es la norma invocada con más frecuencia en los arbitrajes en materia de inversión.¹⁰⁵ Por ejemplo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 12) de la Carta de Energía, se resolvió que la República Kirguisa había incumplido su obligación con un inversor extranjero sólo por no haberse asegurado de que su legislación nacional previera un medio efectivo para presentar reclamaciones y exigir el cumplimiento de los derechos en relación con las inversiones. Por ello, se consideró al inversor como víctima de la imprevisibilidad e inconsecuencia de la República Kirguisa, quien no proporcionó medios efectivos que permitieran al inversor presentar sus reclamaciones legítimas y exigir el cumplimiento de sus legítimos derechos.¹⁰⁶

No existe una distinción explícita entre los derechos de propiedad tangible e intangible a los fines de la aplicación de las prescripciones sobre protección y seguridad plenas de los tratados de inversión. La prescripción se aplica al activo de inversión en general. El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) concluyó que no cabe duda de que la norma mínima de trato en el marco del TLCAN se aplica a la propiedad intangible, incluidas las reclamaciones derivadas de contratos.¹⁰⁷ De hecho, los inversores pueden presentar una reclamación contra un Estado cuando éste no haya adoptado medidas razonables, no haya actuado con debida diligencia o no haya ofrecido una protección y seguridad plenas en relación con los activos de inversión, las licencias o los contratos que comporten derechos de propiedad intelectual y con otras propiedades intangibles de la inversión cubierta. Sin embargo, cabe señalar que el tipo de omisión o de aplicación de medidas razonables en relación con derechos de propiedad intelectual, licencias u otros derechos de propiedad intangible que puedan constituir una infracción puede no ser el mismo que el que resulte pertinente para el equipamiento, las instalaciones, los terrenos y otros derechos de propiedad tangible.

La aplicación de la protección y seguridad plenas de las inversiones guarda relación con una actuación diligente por parte del Estado para proteger el activo de inversión contra toda destrucción o

¹⁰¹ Véase, por ejemplo, el TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), artículo 10.4 2) b); el TLC entre Singapur y los Estados Unidos (2003), artículo 15.5 2) b); el CAFTA-Estados Unidos (2004), artículo 10.5 2) b)

¹⁰² OECD (2004), pág. 9.

¹⁰³ ICSID, *American Manufacturing & Trading Inc. (AMT) (US) c. la República del Zaire*, reimprimido en 36 International Legal Materials (1997), y *Wena Hotels Ltd. (U.K.) c. la República Árabe de Egipto*, reimprimido en 41 International Legal Materials, 896(2002).

¹⁰⁴ ICSID (2004), *MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. c. la República de Chile*.

¹⁰⁵ Schreuer, Christoph (2005), pág. 3.

¹⁰⁶ SCC (2005), *Petrobart Limited c. la República Kirguisa*, pág. 28.

¹⁰⁷ ICSID (2002), *Mondev International Ltd c. los Estados Unidos de América*, laudo arbitral, párrafo 98.

pérdida que se produzca como consecuencia de disturbios, contiendas civiles, amenazas o ataques cuyo blanco sean particularmente los extranjeros, situaciones que son muy diferentes de cuestiones penales ordinarias como los robos, la violación de la intimidad, el fraude u otra conducta delictiva. La infracción de los derechos de propiedad intelectual que da lugar a la aplicación de procedimientos penales y sanciones penales, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en los capítulos sobre propiedad intelectual de los TLC, puede menoscabar el disfrute por parte del inversor del activo de inversión. Sin embargo, los tribunales han utilizado el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas casi de forma simultánea, desdibujando el aspecto específico de la protección y seguridad plenas, que sólo da lugar a la obligación de que el Estado actúe con diligencia a la hora de proteger el activo de inversión contra la destrucción o el ataque por terceras partes. Como lo aclara el modelo de TBI de los Estados Unidos, la protección y seguridad plenas de la inversión guarda relación sólo con el nivel de protección policial que es exigido por el Derecho internacional consuetudinario. Esto se refiere de forma exclusiva a la protección contra un peligro inminente que pueda resultar de acciones colectivas o disturbios civiles y que exija una protección razonable por parte de la policía para evitar el peligro.

Los derechos de propiedad intelectual no están expuestos a ese peligro, al menos en la medida en que la destrucción de la expresión física de la propiedad intelectual no desposee a su titular ni menoscaba el valor del derecho de propiedad intelectual plasmado en dicha expresión. Por lo tanto, la disposición sobre protección y seguridad plenas no es pertinente en el contexto de la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros. Sin embargo, esto no es aplicable a situaciones en las que los funcionarios gubernamentales procuran activamente o incitan a terceras partes a infringir los derechos de propiedad intelectual del inversor, lo que violaría el trato justo y equitativo.¹⁰⁸

Si bien la obligación del Estado de proporcionar una *protección y seguridad plenas* puede no contemplar la infracción de derechos de propiedad intelectual, la norma de trato justo y equitativo, tal y como se aplica en relación con las *debidas garantías procesales y la protección contra la denegación de justicia*, exige que los países receptores pongan a disposición procedimientos aceptables para la protección de los activos de inversión y, en algunos casos, de los inversores. Cuando el Estado, por acción u omisión, no proporciona debidas garantías procesales ni recursos en relación con los derechos de propiedad intelectual de inversores extranjeros infringe también el tratado de inversión ya que los derechos de propiedad intelectual constituyen activos de inversión. Sin embargo, esto se limita a la aplicación de las normas de los tratados de inversión a las reclamaciones por denegación de justicia o por procesos arbitrarios en materia de protección de activos de propiedad intelectual, lo que equivale a una infracción del tratado de inversión, independientemente del Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier otro acuerdo.

El mero incumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC o de otros acuerdos no constituye una infracción de la norma de trato justo y equitativo, que incluye el concepto de denegación de justicia en virtud de las normas de inversión. La prescripción relativa al trato justo y equitativo y a la protección y seguridad plenas prevé las garantías procesales debidas y la protección de los inversores contra conductas estatales abusivas, pero no exige necesariamente el cumplimiento de tratados internacionales.¹⁰⁹ La Comisión de Libre Comercio del TLCAN, en su interpretación vinculante, estableció que “la constatación de una infracción de otra disposición del TLCAN o de un tratado internacional diferente no demuestra que se haya producido una violación del artículo 1105 1)” [la norma mínima de trato del TLCAN].¹¹⁰

En el ámbito internacional, el nivel mínimo de trato que se prescribe en ciertos tratados de inversión no exige necesariamente el cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, si bien dicho acuerdo

¹⁰⁸ Newcombe (1999), pág. 144.

¹⁰⁹ *Ibidem*, pág. 143.

¹¹⁰ Free Trade Commission of NAFTA (2001).

establece niveles mínimos internacionales respecto del reconocimiento, de la protección y de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, los capítulos sobre inversión de los TLC recientes y el modelo de TBI de los Estados Unidos (2004) y del Canadá establecen una vinculación entre el trato justo y equitativo y los niveles mínimos internacionales.¹¹¹ Ello se debe, posiblemente, a la evolución del nivel mínimo internacional a través de las prácticas adoptadas por los Estados.¹¹² El modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos considera que el Derecho internacional consuetudinario evoluciona a través de la práctica consecuyente de los Estados.¹¹³ La referencia a las prácticas estatales y al Derecho internacional como parte del trato justo y equitativo puede llevar a suponer que los tratados que establecen un nivel mínimo de trato, tal como el Acuerdo sobre los ADPIC, constituyen la fuente del Derecho internacional consuetudinario, que determina el nivel mínimo disponible para la protección de los extranjeros y sus propiedades. En un sentido estricto, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC podrían formar parte de la legislación aplicable en el marco de los tratados de inversión cuando las disposiciones de dichos tratados, por ejemplo, se refieren a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC al exigir la compatibilidad de una licencia obligatoria con las disposiciones de ese acuerdo.

Salvo en los casos en que las disposiciones de los tratados de inversión se refieren específicamente a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, proporcionar a los inversores la posibilidad de impugnar el accionar de un Gobierno por la violación del Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier otro acuerdo de la OMC representaría una desviación radical del sistema autónomo de negociación, implementación y solución de diferencias de la OMC.¹¹⁴ Sin embargo, las disposiciones de los tratados de inversión que establecen niveles mínimos internacionales como resultado de la evolución de las prácticas estatales pueden brindar a las partes privadas la oportunidad de reivindicar la compatibilidad con los acuerdos de la OMC en la interpretación de la norma de trato justo y equitativo. Como resultado, se podría asignar un estatus internacional más elevado a las normas de la OMC.¹¹⁵

Los tratados de inversión se especializan en legislaciones, reglamentaciones y prácticas elaboradas específicamente para que los Gobiernos regulen la inversión, pero no los derechos de propiedad intelectual ni el comercio. Por lo tanto, las normas relativas a la protección de la inversión no deberían aplicarse a otros ámbitos inconexos del Derecho internacional ni tampoco derivarse de ellos ya que, en el caso de los derechos de propiedad intelectual de las inversiones, ello podría llevar a una mayor protección que la acordada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados parte en los tratados de inversión deberían considerar exhaustivamente las repercusiones de las disposiciones de los acuerdos que concierne en las obligaciones que dimanen de otros instrumentos multilaterales.

V.1.2. *Transparencia*

El Acuerdo sobre los ADPIC incluye importantes prescripciones en materia de transparencia. Exige a los miembros de la OMC que establezcan servicios de información a los fines de la cooperación internacional; que publiquen leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas de aplicación general; que notifiquen las leyes y los reglamentos al Consejo de los ADPIC y que faciliten

¹¹¹ USTR (2004), modelo de TLC de los Estados Unidos, artículo 5:5

¹¹² Véase OECD (2004), págs. 11 y 12.

¹¹³ El Anexo A del modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos establece lo siguiente: “Las Partes confirman su común entendimiento de que el “Derecho internacional consuetudinario” generalmente y como refiere específicamente el Artículo 5 [Nivel mínimo de trato] y el Anexo B [Expropiación] resulta de una práctica general y consecuyente de los Estados, seguida por ellos en el sentido de una obligación legal. En relación con lo dispuesto en el artículo 5, el trato mínimo otorgado a los extranjeros por el Derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del Derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos e intereses económicos de los extranjeros.”

¹¹⁴ Verill (2005), pág. 2.

¹¹⁵ *Ídem*.

información en respuesta a peticiones escritas de otros Estados miembros.¹¹⁶ Una excepción importante establece que las prescripciones sobre transparencia no obligarán a los miembros a “divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas”.¹¹⁷

Los tratados de inversión recientes ya incluyen disposiciones relativas a las obligaciones en materia de transparencia de los países receptores.¹¹⁸ Los TBI anteriores incluían una prescripción limitada sobre transparencia que guardaba relación con la publicación y la accesibilidad de legislaciones y reglamentos relativos a inversiones o capaces de afectar las inversiones así como con la comunicación entre las partes a fin de facilitar el intercambio de información sobre legislaciones y políticas específicas.¹¹⁹ Los tratados de inversión recientes han ampliado las obligaciones en materia de transparencia de los países receptores respecto del país inversor y del inversor. De hecho, las obligaciones relativas a la transparencia de los TLC de Estados Unidos incluyen actualmente procedimientos administrativos; la posibilidad de comentar proyectos de leyes; el establecimiento de puntos de contacto para facilitar la comunicación; la publicación de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas; la notificación de medidas que afectan significativamente la inversión así como la transparencia en la solución de diferencias.¹²⁰

Cuando los tratados de inversión cubren las inversiones y las actividades conexas, cuya definición incluye la adquisición, el mantenimiento y el uso de los derechos de propiedad intelectual así como obligaciones en materia de transparencia, esos tratados protegen, al mismo tiempo que el Acuerdo sobre los ADPIC, la propiedad intelectual de las inversiones. La obligación sobre transparencia establecida en los tratados de inversión puede ser más amplia que la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC cuando, en función del texto del tratado de inversión, ella forma parte de la norma de trato justo y equitativo o del nivel mínimo internacional. En la causa *Metalclad Corporation c. México*, el tribunal concluyó que la ausencia de una norma clara respecto de las prescripciones sobre permisos de construcción en México no permitió garantizar un marco transparente y previsible para el planeamiento comercial y la inversión de Metalclad. El tribunal consideró dicha situación como una infracción del trato justo y equitativo, equivalente a la expropiación.¹²¹ El examen del laudo desestimó la conclusión del tribunal por considerar que ella excedía el alcance previsto en la sumisión del asunto a arbitraje ya que el capítulo sobre inversión del TLCAN carece de prescripciones en materia de transparencia.¹²² En consecuencia, los tratados de inversión que prevén específicamente obligaciones en materia de transparencia ya sea de forma independiente o como parte de la norma de trato justo y equitativo impondrían una obligación más gravosa que la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC cuando se la aplica a la propiedad intelectual de una inversión cubierta. Como se comentó anteriormente, no existen restricciones que impidan a los inversores basarse en los tratados de inversión para impugnar las prácticas de los Gobiernos relativas a los derechos de propiedad intelectual. Por último, como sucedió en la causa *Metalclad Corporation c. México*, la ausencia de un mecanismo claramente establecido de observancia de los derechos de propiedad intelectual de los inversores puede dar lugar a reclamaciones por violación de la obligación en materia de transparencia. Por lo tanto, el peligro es mayor para los países en desarrollo que cuenten con recursos limitados para la plena aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹¹⁶ Véase el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), artículos 63 y 79.

¹¹⁷ *Ibidem*, artículo 63 4).

¹¹⁸ Véase, por ejemplo, el TBI entre los Estados Unidos y el Uruguay, artículo 11.

¹¹⁹ Véase, por ejemplo, el TBI entre Australia y China (1998). Un examen de algunos TBI entre, por una parte, la India, y, por otra, Tailandia, Ghana y Omán demuestran que las obligaciones en materia de transparencia quedan excluidas de ciertos TBI.

¹²⁰ Véase, por ejemplo, el modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos y el artículo XIV del TBI de 2001 entre el Canadá y Croacia.

¹²¹ ICSID (2000), *Metalclad Corporation c. México*, párrafo 99.

¹²² Supreme Court of British Columbia (2001), *The United Mexican State and Metalclad Corp.*, párrafo 78.

V.1.3. Formalidades especiales e información no divulgada en los tratados de inversión

Los tratados de inversión prevén normas relacionadas con formalidades especiales y con prescripciones sobre información. Por ejemplo, el TLC entre Chile y los Estados Unidos permite mantener una medida que prescriba formalidades especiales siempre que dichas formalidades no menoscaben significativamente la protección concedida por una Parte a los inversores de la otra Parte o a las inversiones cubiertas. De hecho, una parte puede exigir que se proporcione información respecto de una determinada inversión. Sin embargo, deberá protegerse la información confidencial contra toda divulgación que pueda perjudicar la situación competitiva de la inversión cubierta, excepto en relación con la aplicación equitativa y de buena fe de la legislación o las medidas nacionales de la Parte que sean compatibles con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Conforme a las disposiciones sobre solución de controversias, los países no están obligados a divulgar información comercial de carácter confidencial ni información relacionada con sus intereses esenciales de seguridad. Los tribunales también protegen la información comercial de carácter confidencial que se presenta durante los procedimientos de controversias.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, los países deben proteger la información y los datos “no divulgados” que se presentan a los organismos gubernamentales con fines de reglamentación, como en el caso de los productos farmacéuticos y de los productos químicos agrícolas, contra todo uso comercial y competencia desleales así como contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público. Tratados recientes, tales como el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), han modificado significativamente las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relacionadas con la información no divulgada. En virtud de lo dispuesto en el CAFTA, los países acuerdan impedir a terceros comercializar un producto sobre la base de la información o de la aprobación otorgada a la persona que presentó la información, por un período de al menos cinco años para los productos farmacéuticos y de diez años para los productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación. Los países deben asimismo adoptar medidas para evitar que terceros comercialicen un producto protegido por una patente, excepto que cuenten con el consentimiento del titular de la patente.¹²³

Las prescripciones en materia de información se aplican generalmente mediante la divulgación de información en el contexto de la constitución de una sociedad, la cotización en bolsa de una empresa, la aprobación de fusiones y adquisiciones y como prescripciones de seguridad respecto de la operación de una inversión. Estas prescripciones interactúan con los derechos de propiedad intelectual fundamentalmente a través de la protección de información no divulgada. La información no divulgada y los secretos comerciales constituyen inversiones en numerosos tratados de inversión. Por ejemplo, los tratados de inversión entre Etiopía e Israel reconocen específicamente como inversiones la información comercial no divulgada y los secretos y conocimientos comerciales. Las prescripciones en materia de información son importantes en relación no sólo con los conocimientos técnicos y los secretos comerciales sino también con la información divulgada relativa a las finanzas, las acciones y la estructura empresarial ya que dicha información puede exigirse en el contexto de la cotización en bolsa de la empresa, el registro de capitales y la expedición de licencias de inversión de conformidad con la legislación nacional. En la causa *Ruckelshaus c. Monsanto Co.*, un tribunal de los Estados Unidos resolvió que la divulgación de un secreto comercial por parte de un organismo gubernamental podría frustrar expectativas razonables respecto de la inversión y, por lo tanto, equivaler a una apropiación de la propiedad, ya que otras partes tendrán acceso al secreto comercial, y el interés patrimonial y el valor del derecho de propiedad se perderían.

Las formalidades especiales se aplican en relación con el examen de la inversión y la expedición de licencias de inversión de conformidad con las legislaciones nacionales a fin de exigir el cumplimiento de prescripciones como las empresas conjuntas. Algunas formalidades interactúan con los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo en el contexto de la regulación de aportación de capital y el establecimiento de residencia como prescripción en materia de inversión. La regulación de la aporte-

¹²³ CAFTA (2004), artículo 15.10.

tación del capital que constituye la inversión inicial determina la medida en la que la propiedad intelectual puede constituir el capital inicial y restringe el pago intraempresarial de regalías.¹²⁴

El nuevo reglamento chino sobre la cooperación en materia educativa establece, por ejemplo, que si bien toda parte de una empresa conjunta puede aportar su capital de conformidad con el ratio acordado, la contribución en forma de derechos de propiedad intelectual de una parte no excederá un tercio de su contribución total. Este reglamento es menos estricto que el que rige el capital de riesgo para los servicios médicos, los programas informáticos, las aplicaciones inalámbricas y la biotecnología, que impone una limitación de 20% a las empresas que registran sus derechos de propiedad intelectual como patrimonio inicial.¹²⁵ Estas leyes chinas tratan a los inversores locales y extranjeros en igualdad de condiciones. Sin embargo, los reglamentos relativos al registro de capital podrían estar destinados específicamente a los inversores extranjeros por diferentes motivos públicos. A este respecto, el Acuerdo sobre los ADPIC no obstaculiza la regulación de capitales en el contexto de acceso a los mercados. Los tratados de inversión afectan esos reglamentos cuando existen compromisos de liberalización y cuando las partes han acordado conceder trato nacional durante la fase de preestablecimiento, una vez que el inversor extranjero ha solicitado la entrada a ese mercado.

Las formalidades especiales y las prescripciones en materia de información pueden también interactuar con el artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicho artículo ofrece flexibilidad en la imposición de condiciones para la adquisición o el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual siempre que se respeten procedimientos y trámites razonables que sean a la vez compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Las disposiciones de los tratados de inversión son aplicables a las actividades de inversión, que incluyen la adquisición y el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual de inversiones protegidas por los tratados. Por lo tanto, las empresas que presentan información protegida de conformidad con las prescripciones de divulgación que se aplican a empresas extranjeras o a sectores sujetos a normas rigurosas en materia de salud y seguridad pueden valerse de los tratados de inversión para protegerse contra toda divulgación que pueda perjudicar su posición competitiva y contra toda aplicación no equitativa y de mala fe de la legislación nacional que tenga como resultado la divulgación de esa información. Una comparación entre dos situaciones — una empresa extranjera que presenta datos de prueba a fin de obtener la aprobación de comercialización del producto en un país en el que carece de presencia comercial y un inversor que presenta datos de prueba en un país donde tiene presencia comercial — puede contribuir a evaluar el impacto de los tratados de inversión. En el caso de que se produzca la divulgación de datos a una empresa competidora, la empresa extranjera que no tiene presencia comercial en el país receptor tendrá que recurrir al Derecho civil o legislado para denunciar prácticas comerciales desleales. Sin embargo, la empresa extranjera que está domiciliada en el país receptor puede servirse del tratado de inversión para presentar una reclamación contra el Estado por denegación de protección e incluso reivindicar la disposición directa o indirecta de la propiedad en función de la importancia de los datos para su inversión. A este respecto, Correa observa lo siguiente:

...sólo podrían presentarse reclamaciones sobre la base de los derechos de los inversores si el Estado hubiera adoptado medidas que ya sea impidieron que el propietario de la base de datos explotara su "activo" o redujeron los beneficios que podrían haberse derivado de ese activo. Por ejemplo, si el Estado promulgara una legislación que estipulara que los datos genómicos son de libre acceso para las instituciones públicas así como también en el contexto de investigaciones con una posible aplicación comercial, los inversores podrían presentar reclamaciones con cierta probabilidad de obtener una resolución favorable.¹²⁶

¹²⁴ Véase el *Regulations of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools* (Reglamento de la República Popular China relativo a la cooperación de China con el extranjero en materia de gestión de escuelas) (2003), artículo 10.

¹²⁵ Véase Vaughn, (2002-2003), pág. 237.

¹²⁶ Correa (2004), pág. 25.

Sin embargo, los reglamentos sobre competencia pueden contribuir a la aplicación de una divulgación legal en el ejemplo que proporciona Correa en el párrafo anterior. La reclamación se limitaría a la compatibilidad del tratado de inversión con la ley, en particular si ella es discriminatoria o si su aplicación se llevó a cabo de mala fe o tuvo como resultado la expropiación. La protección contra la divulgación se refiere principalmente a aquélla que se realiza en violación de los umbrales establecidos en los tratados de inversión. Por ejemplo, un organismo gubernamental puede divulgar datos de prueba presentados para la aprobación comercial de un pesticida violando así el umbral establecido en la legislación nacional y en el tratado de inversión. También puede conceder la aprobación a una tercera parte que se basa, ilícitamente, en la información divulgada así como no impedir que esa parte entre en el mercado. Sin embargo, no hay total claridad sobre si la divulgación ilícita así como la incapacidad de impedir la divulgación o la aprobación ulterior de entrada en el mercado de un competidor desleal pueden, en sí mismas, motivar diferencias en materia de inversión ante la ausencia de importantes perjuicios infligidos a la empresa extranjera y de pérdida de competitividad de dicha empresa en el mercado.

V.2. Solución de diferencias: interacción entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de inversión

La infracción de normas sobre adquisición, protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual está sancionada mediante el sistema de solución de diferencias de la OMC, conforme a lo dispuesto en el artículo 64.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994 y el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, a los que sólo tienen acceso los Estados. Contrariamente al Acuerdo sobre los ADPIC y de conformidad con las disposiciones de los tratados de inversión, la infracción de la norma de trato de las inversiones puede dar lugar a la solución de diferencias entre Estados y entre un Estado y un inversor. El establecimiento de tribunales arbitrales, los reglamentos aplicables y las disposiciones institucionales varían en función de las cláusulas adoptadas en cada tratado de inversión y en cada TLC así como de las normas adoptadas por el CIADI, por la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI) y por los centros de arbitraje de las cámaras de comercio.

Existen diferencias fundamentales entre las disposiciones institucionales y procedimentales de los arbitrajes sobre inversión y el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, con inclusión de la finalidad de las decisiones, los tipos de laudos arbitrales y la observancia de dichas decisiones. Mientras que la solución de diferencias de la OMC se limita a diferencias relativas a los derechos y las obligaciones que dimanen de los acuerdos de la OMC, la solución de diferencias relativas a inversiones cubre las disposiciones de los tratados de inversión y, a veces, los compromisos contraídos respecto de inversiones específicas. La interacción del sistema de solución de diferencias de la OMC y el arbitraje en materia de inversiones puede ocurrir posiblemente en el contexto del AGCS. Al amparo del AGCS, los inversores decepcionados tienen la posibilidad de obtener protección diplomática a fin de exigir la conformidad de las medidas del país receptor que afectan su inversión con el AGCS o, en virtud del tratado de inversión aplicable, presentar una reclamación por expropiación indirecta. Esa posibilidad podría verse limitada a los casos en los que la presencia comercial para el suministro de servicios es considerada inversión extranjera. En el contexto del debate que tuvo lugar en el Canadá respecto del establecimiento de una prescripción relativa a la producción de paquetes de cigarrillos sin inscripciones, se abogó por que los inversores, en virtud del TLCAN, pudieran no sólo servirse del Acuerdo sobre los ADPIC sino también de los mecanismos de solución de diferencias entre Estados e inversores, los que, si se aplican, constituirían un nivel adicional de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Los tratados de inversión invitan a los inversores disconformes a influenciar, e incluso amenazar, a los Gobiernos faltos de solidez y a promover sus propios intereses comerciales. Las disposiciones imprecisas de estos acuerdos pueden dar lugar a reclamaciones amplias por daños. La mera existencia de tratados de inversión da a los inversores extranjeros la posibilidad de influenciar la elabora-

ción de políticas y los reglamentos del país receptor. Además, los TBI han producido tanta incertidumbre y contradicciones que han dado origen a diferentes interpretaciones posibles. Las disposiciones NMF, si no son debidamente interpretadas por los tribunales, pueden llevar a una búsqueda del acuerdo más favorable, lo que menoscabaría la previsibilidad y certeza de los derechos y las obligaciones.¹²⁷ Las principales disputas en materia de inversiones están relacionadas con expropiaciones directas o indirectas más que con la mera infracción de disposiciones de tratados de inversión que no equivalen a una expropiación. No debería asumirse que los países y las empresas multinacionales que dependen cada vez más de la tecnología y de los derechos de propiedad intelectual para maximizar sus beneficios y la competitividad en los mercados internacionales se negarán a recurrir a los tratados de inversión para proteger los derechos de propiedad intelectual. A medida que el valor de la propiedad intelectual y de los activos basados en la información aumenta, las disposiciones de expropiación podrían utilizarse para proteger esos activos. En la causa *Methanex*, el tribunal observó lo siguiente:

“[L]a noción restrictiva de propiedad como una “cosa” material es obsoleta y ha cedido su lugar a un concepto contemporáneo que incluye el control de los componentes de un proceso generador de riqueza. El Tribunal entiende que, por ejemplo, el fondo de comercio y la participación en el mercado pueden constituir... un elemento de valor de una empresa y, como tal, pueden haber sido amparados por algunos pagos indemnizatorios.”¹²⁸

Por lo tanto, el tribunal concluyó que en el contexto de “una expropiación, elementos tales como el fondo de comercio y la participación en el mercado pueden figurar en la valoración”. Sin embargo, resultaría difícil considerar estos elementos de forma independiente en una causa ante el tribunal.¹²⁹ La conclusión del tribunal se limita estrictamente a la evaluación de activos que pueden ser objeto de indemnización. De hecho, se enfrentó a cierta dificultad a la hora de definir cómo elementos como el fondo de comercio y la participación en el mercado pueden considerarse de forma independiente en el marco de la valoración. De forma similar, la Corte Permanente de Justicia Internacional decidió en 1926, en la causa *German Interests in Polish Upper Silesia – the Chorzow Factory*, que la apropiación por parte del Gobierno polaco de una fábrica y de la maquinaria constituía también una expropiación de las patentes y los contratos conexos de la dirección de la empresa. En pleitos incoados recientemente en el contexto del TLCAN, los tribunales que fallaron en las causas *Pope & Talbo, Inc c. el Canadá* (laudo provisional de 2000) y *S.D. Myers Inc. c. el Canadá* (laudo parcial de 2000) abordaron reclamaciones relativas al acceso a los mercados y a la participación en el mercado y sugirieron que ambos elementos podían constituir derechos de propiedad a los fines de la expropiación. Sin embargo, no llegaron a la conclusión de que el acceso a los mercados y las cuotas de mercado son, en sí mismos, susceptibles de expropiación.¹³⁰

El debate, si bien limitado, sobre la propiedad intangible y los derechos de propiedad intelectual que se llevó a cabo en el contexto de los casos citados anteriormente puede sugerir que la expropiación de inversiones puede suponer también la expropiación de derechos de propiedad intelectual y de propiedad intangible conexos. En última instancia, el valor de la inversión incluiría el valor de la propiedad intangible y de los derechos de propiedad intelectual expropiados así como de la fábrica o del comercio. Para determinar el valor de la indemnización es importante definir cuándo los derechos de propiedad intelectual pueden ser objeto de expropiación. La expropiación de una empresa podría limi-

¹²⁷ ICSID (2000). En la causa *Emilio Agustín Maffezini c. el Reino de España*, el tribunal concedió un trato NMF a cuestiones jurisdiccionales en lugar de a derechos sustantivos (párrafo 56). Concluyó que “...si un tratado con un tercero contiene disposiciones para la solución de controversias que sean más favorables... que aquellas 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*”. Véase también ICSID (2004), *Salini Costruttori SpA y Italstrade SpA c. el Reino Hachemita de Jordania*, causa No. ARB/02/13 y ICSID (2005), *Plama Consortium Ltd c. República de Bulgaria*. En ambos casos, los tribunales interpretaron la disposición NMF de forma restrictiva, es decir, limitada al contenido de los derechos sustantivos.

¹²⁸ ICSID (2005), *Methanex Corporation c. los Estados Unidos*, Parte IV, Capítulo D, págs. 7 y 8.

¹²⁹ Ídem.

¹³⁰ OECD (2004), nota a pie de página No. 6.

tarse a los activos físicos sin que se produzca una transferencia de titularidad del comercio, de la marca de servicio y de la razón social. Los inversores podrían preservar sus derechos exclusivos respecto del comercio, la marca de servicio y la razón social. Contrariamente a la conclusión alcanzada en la causa *German Interests in Polish Upper Silesia – the Chorzow Factory*, la expropiación de activos físicos puede tener como consecuencia sólo la infracción de derechos de patente ya que la expropiación posibilita el uso de los equipos sin que medie un pago por los derechos de propiedad intelectual de la inversión. El inversor aún preserva la patente en todos los mercados protegidos. La disposición de invenciones que aún deben patentarse (de hecho, la transferencia de la invención al dominio público) y la ampliación específica del concepto de expropiación de forma tal que incluya marcas, patentes y otros derechos de propiedad intelectual de la inversión suponen una expropiación efectiva de los activos de inversión, y que pueden tenerse cuenta en la evaluación de los activos susceptibles de indemnización.

La expropiación directa de los derechos de propiedad intelectual puede producirse independientemente de la expropiación más amplia de la inversión. En las legislaciones de varios países se preserva la posibilidad de expropiar las patentes y otros derechos de propiedad intelectual con fines públicos a cambio del pago de una indemnización. Como se comentó en la sección III.2, durante la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos expropiaron los derechos de propiedad intelectual de los Estados enemigos que ocuparon. En el tema que nos ocupa, un elemento decisivo es determinar si la expropiación de una patente o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual puede suponer la expropiación de la inversión a los fines de los tratados de inversión. En virtud del Derecho internacional, a primera vista el ejercicio legal de las facultades gubernamentales puede afectar los intereses extranjeros de forma considerable sin que ello suponga una expropiación.¹³¹

Además de la expropiación directa de los derechos de propiedad intelectual de una inversión cubierta, las medidas cuya consecuencia sea la expropiación, también conocidas como expropiación indirecta, podrían afectar igualmente los derechos de propiedad intelectual. En función del análisis realizado en la presente publicación, podría afirmarse que existen varias instancias en las que los derechos de propiedad intelectual podrían emerger en relación con cuestiones relacionadas con las inversiones. Estas instancias incluyen con carácter indicativo pero no limitativo las siguientes:

1. la determinación de la compatibilidad de las medidas destinadas a proteger y promover el interés público en los derechos de propiedad intelectual de una inversión protegida con las disposiciones del tratado de inversión y, cuando así se disponga, con el Acuerdo sobre los ADPIC;
2. la determinación de la existencia de un fin público y la necesidad de la adopción de medidas para alcanzar el fin público;
3. la determinación de si las medidas normativas, con inclusión de las políticas de competencia, las licencias obligatorias y las prescripciones en materia de transferencia de tecnología que afectan los derechos de propiedad intelectual de la inversión cubierta, constituyen reglamentos no discriminatorios adoptados con un fin público y promulgados de conformidad con debidos procedimientos legales;
4. la determinación de si la divulgación de secretos comerciales o de datos presentados para aprobación y la incapacidad para impedir que terceras partes utilicen ilícitamente información divulgada u obtengan la aprobación de comercialización sobre la base de esa información constituyen una expropiación indirecta; y
5. reclamaciones por trato discriminatorio, por ausencia de trato justo y equitativo, de garantías procesales debidas y de mecanismos de observancia en relación con las actividades de

¹³¹ UNCITRAL, procedimiento de arbitraje, *CME Czech Republic B.V. (Países Bajos) y la República Checa, (2001)* párrafo 320.

inversión, como la adquisición, la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, la medida en la que los derechos de propiedad intelectual se consideran activos de inversión y la pertinencia de las legislaciones nacionales para definir la existencia, la validez y el alcance de los derechos de propiedad intelectual de la inversión cubierta son cuestiones jurídicas que pueden plantearse en las controversias sobre inversiones. También pueden existir varias instancias que impliquen derechos de propiedad intelectual de los activos de inversión y tengan como consecuencia un menoscabo de la inversión y, por lo tanto, den lugar a reclamaciones por expropiación y de indemnización. En este caso, la posibilidad de que se presenten reclamaciones relacionadas con la propiedad intelectual en disputas sobre inversiones puede producirse como parte de una reclamación por expropiación más amplia de las inversiones que incluya derechos de propiedad intelectual o de una reclamación de expropiación parcial que implique activos de propiedad intelectual.

En el caso de una expropiación más amplia de las inversiones, ya sea directa o indirecta, está demostrado que los derechos de propiedad intelectual y otros activos intangibles pueden formar parte del valor de la propiedad a los fines de la indemnización si la inversión está efectivamente desprovista de sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las cuestiones de jurisdicción y competencia de los tribunales que entienden en materia de inversiones son problemáticas cuando se trata de expropiaciones parciales que afectan sólo los derechos de propiedad intelectual de los activos de inversión. No existen tratados de inversión que sean de conocimiento del autor que restrinjan la capacidad de los inversores para presentar reclamaciones con motivo de expropiaciones parciales. Hubiera sido apropiado que los países restrinjan el recurso a la solución de diferencias en materia de inversiones cuando las reclamaciones se refieren sólo a los activos de propiedad intelectual protegidos. En relación con esta tema, cabe citar que el modelo canadiense prohíbe a los inversores presentar reclamaciones contra medidas adoptadas de conformidad con una decisión relativa a una exención en virtud de lo dispuesto en el artículo IX:3 del Acuerdo sobre la OMC. Esas disposiciones sobre exclusión son importantes en el contexto de las disputas relacionadas con la existencia, la protección y la observancia de derechos de propiedad intelectual debido a la existencia de mecanismos efectivos de solución de diferencias y de conocimientos técnicos en materia de propiedad intelectual en la OMC y en la OMPI. Ante la ausencia de una exclusión clara de una materia del alcance de la solución de diferencias relativas a inversiones, los tribunales arbitrales que entienden en materia de inversión pueden no renunciar a su competencia en la materia por el mero hecho de que existan vías efectivas de solución de controversias en otros acuerdos o foros, tales como los tratados multilaterales, la OMC, la OMPI e incluso otros mecanismos alternativos de solución de diferencias estipulados en los contratos de inversión. En opinión del autor, cuando existan mecanismos efectivos de solución de controversias que cuenten con conocimientos especializados y experiencia, los tribunales que entienden en materia de inversión deberían ceder su competencia a dichos mecanismos por razones de competencia y por el hecho de que el acceso por parte de personas jurídicas privadas a mecanismos internacionales de solución de diferencias sólo debería estar disponible en relación con reclamaciones amplias en materia de inversiones. Esto resulta válido en particular en lo referente a la competencia y la gobernanza de los tribunales arbitrales que entienden en materia de inversiones y que estudian reclamaciones de expropiación de activos de propiedad intelectual, ya que dichas reclamaciones implican determinar la existencia, la validez y la observancia y debido a que:

- a) las cuestiones de propiedad intelectual tienen su propia dimensión, jurisprudencia y economía política, que difieren completamente de las de las inversiones; los Estados han elaborado normas y principios sobre propiedad intelectual en foros multilaterales, regionales y bilaterales que son independientes de las normas y principios relativos a las inversiones;
- b) existen procedimientos y foros para la solución efectiva de controversias sobre propiedad intelectual en el contexto de instrumentos sobre propiedad intelectual y en los sistemas jurídicos nacionales.

Tal y como señala la conclusión del tribunal en la causa *Methanex c. los Estados Unidos*, los derechos de propiedad intelectual no deberían constituir en sí mismos un motivo de reclamación. Existen argumentos sólidos que justifican aislar las reclamaciones relacionadas exclusivamente con derechos de propiedad intelectual de las inversiones. En el caso de los TLC, los mecanismos de solución de diferencias no son aplicables a medidas que guardan conformidad con la sección sobre propiedad intelectual, lo que expresa el deseo de las partes de tratar los derechos de propiedad intelectual de forma diferente. Asimismo, las normas internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, elaboradas mediante los tratados de la OMPI y el Acuerdo sobre los ADPIC, han hecho hincapié en recursos previstos por la legislación nacional para la observancia de derechos de propiedad intelectual y en mecanismos de solución de controversias entre Estados cuando las legislaciones e instituciones nacionales no responden a las exigencias de los tratados, en lugar de promover el arbitraje internacional para los titulares de derecho. Someter disputas en materia de propiedad intelectual a mecanismos de arbitraje relativos a inversiones empeorará el desequilibrio de intereses relacionados con los derechos de propiedad intelectual y afectará de forma significativa la estructura internacional de gobernanza respecto de la negociación, aplicación y solución de diferencias en la esfera de la propiedad intelectual.

VI. SÍNTESIS DE LAS REPERCUSIONES Y OPCIONES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

La compleja relación entre las inversiones y las normas de derecho de propiedad intelectual que se ha identificado en el presente documento así como en otros varios estudios exige que los países en desarrollo actúen con cautela a la hora de negociar tratados. Las cuestiones identificadas en este Documento de Investigación contribuyen a demostrar que los tratados de inversión son instrumentos complejos y no una simple expresión de voluntad política de cooperación.

Recientemente, países en desarrollo han negociado tratados de inversión sirviéndose de diferentes enfoques. Muchos países en desarrollo se han visto implicados en nuevos tratados de inversión si bien han luchado contra la elaboración de tratados multilaterales de inversión en la OMC. Existen numerosos tratados de inversión firmados entre países en desarrollo. Pocos países, tales como el Brasil y Egipto, han dado muestras de haber adoptado un enfoque cauteloso. El proceso de evaluación de inversiones realizado por la UNCTAD cuestionó a Egipto por su historial de ratificaciones limitadas de tratados de inversión desde 1998. Sin embargo no se constató ninguna práctica cuestionable que menoscabara la protección de las inversiones.¹³² El Brasil no dispone de ningún tratado bilateral de inversión en vigor. No obstante, la ausencia de tratados de inversión no ha impedido que el Brasil atraiga flujos de inversión.¹³³ Otros países negocian actualmente tratados de inversión. China ha suscrito un nuevo TBI con Alemania. Los TBI anteriores de China limitaban notablemente el arbitraje posible entre inversor y Estado a diferencias relativas a la cuantía de la indemnización. Por el contrario, el nuevo TBI firmado con Alemania amplía la noción de arbitraje entre inversor y Estado de forma tal que ella incluye "toda diferencia relativa a la inversión entre una Parte contratante y un inversor de la otra Parte contratante".¹³⁴ Colombia renegocia también sus tratados de inversión.¹³⁵ La mayoría de estas renegociaciones tiene por fin actualizar y acordar compromisos más sólidos. Otras renegociaciones han llevado a la inclusión, en los TBI, de nuevas disposiciones que son el resultado de acuerdos de partes en el contexto de otros tratados.¹³⁶ Varias renegociaciones se producen actualmente y se espera que su número aumente ya que la mayoría de los TBI suscritos en la década de 1990 tienen una validez de 10 a 30 años.¹³⁷

Habida cuenta de las tendencias en la negociación y renegociación de TBI, es necesario que los países en desarrollo aborden la interacción entre los derechos de propiedad intelectual y los tratados de inversión. El uso de memorandos de entendimiento, protocolos y enmiendas puede contribuir a revisar cuestiones específicas. Los tratados de inversión no deberían eludir los logros alcanzados en las negociaciones multilaterales que resultan más favorables para los países en desarrollo. Los países en desarrollo podrían considerar los elementos que se citan a continuación en el contexto de las negociaciones, renegociaciones o enmiendas de los tratados de inversión a fin de abordar el impacto de esas situaciones en los derechos y las flexibilidades de los que disponen en los tratados sobre propiedad intelectual:

1. establecer el papel de las legislaciones nacionales para validar y determinar el alcance de los derechos de propiedad intelectual así como las excepciones aplicables a esos derechos y evitar categorías de derechos que no estén protegidas en la legislación nacional;

¹³² UNCTAD (2005a) (a), pág. 6.

¹³³ UNCTAD (2005b), pág. p.39.

¹³⁴ Véase IISD, *Investment Treaty news*, febrero de 2006.

¹³⁵ UNCTAD (2006a), pág. p.24.

¹³⁶ Los países que se adherían a la UE firmaron un memorando de entendimiento relativo a la aplicación de los TBI. Véase UNCTAD (2005b), pág. 6.

¹³⁷ *Ibidem*, pág. 7.

2. prever una excepción general por la que se establezca que el tratado no afecta los derechos y las obligaciones de las partes previstos en los tratados multilaterales sobre derechos de propiedad intelectual en los que son parte, con inclusión el Tratado sobre los ADPIC;
3. en el caso de un país que haya suscrito acuerdos bilaterales o regionales de propiedad intelectual, asegurarse de que el tratado no exige la aplicación del trato acordado a terceros países en virtud de los acuerdos bilaterales o regionales de propiedad intelectual; y
4. excluir la administración, la adquisición, el mantenimiento, la observancia y la protección de los derechos de propiedad intelectual de las disposiciones sobre solución de diferencias de los tratados de inversión.

En el Documento de Investigación se analizó el impacto de los tratados de inversión en las facultades discrecionales en materia de regulación de las que los Estados disponen en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC para promover el desarrollo tecnológico y socioeconómico y para proteger el interés público así como en la observancia de las obligaciones. La conclusión del examen respecto de la interacción entre la propiedad intelectual y las normas de inversión es clara: las disposiciones de los tratados de inversión tienen repercusiones importantes en los derechos de propiedad intelectual de las inversiones, las reglamentaciones que protegen el interés público, la promoción del desarrollo y de la transferencia de tecnología, las políticas de competencia y la observancia de derechos de propiedad intelectual. La repercusión de los tratados de inversión determina principalmente el alcance de los derechos de propiedad intelectual que constituyen inversiones y, por lo tanto, que son objeto de protección de los tratados de inversión. Una vez que la propiedad intelectual de una inversión cubierta constituye una inversión, las disposiciones de los tratados de inversión son aplicables a dichas inversiones si bien las provisiones pueden variar de un instrumento de propiedad intelectual a otro.

El impacto de los tratados de inversión en la promoción del interés público en las políticas sobre propiedad intelectual es significativo en términos de salud pública, seguridad nacional, orden público y medioambiente. Si bien los tratados de inversión recientes procuran tratar el impacto de sus disposiciones en las facultades discrecionales previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular respecto de las licencias obligatorias así como de la revocación y la limitación de derechos de propiedad intelectual, dichos tratados no logran abordar de forma adecuada la relación entre los derechos de los inversores dimanantes de los tratados de inversión y los derechos y las obligaciones de los Estados que surgen de los instrumentos multilaterales en materia de propiedad intelectual. Los tratados de inversión prescriben únicamente medidas normativas, con inclusión de políticas y reglamentos sobre competencia, mediante la aplicación del trato nacional y del principio NMF y mediante la imposición de sanciones por la infracción de normas a través de la solución de diferencias en materia de inversión.

La interacción entre la propiedad intelectual y la inversión se produce también en el contexto de, entre otras, las prescripciones en materia de resultados. Los tratados de inversión aplican restricciones que trascienden en gran medida lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Acuerdo sobre las MIC. Sin embargo, en algunos tratados, las restricciones de las prescripciones en materia de transferencia de tecnología no se aplican a medidas compatibles con los artículos 31 y 39 del Acuerdo sobre los ADPIC ni tampoco a medidas destinadas a corregir prácticas anticompetitivas en el marco de leyes sobre competencia. Otros tratados de inversión incluyen restricciones menos severas en relación con las medidas sobre inversión extranjera así como excepciones menos detalladas de las restricciones a fin de propiciar la investigación y el desarrollo, el acceso a la tecnología y la transferencia de tecnología.

Existe un grado limitado de convergencia entre los instrumentos de propiedad intelectual y los tratados de inversión recientes respecto de la elaboración de normas aceptables en el marco de las legislaciones y prácticas nacionales de los Estados relativas a la protección y a la observancia de derechos privados. El Acuerdo sobre los ADPIC, al establecer las normas mínimas de observancia de los derechos de propiedad intelectual, no tiene por objeto armonizar las diferentes normas relativas a la

observancia, que surgen debido a la amplia divergencia entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la OMC. Los tratados de inversión, por el contrario, establecen normas de trato de las inversiones que, en algunos casos, constituyen la norma mínima internacional en materia de trato de los extranjeros y de sus propiedades. La norma de trato justo y equitativo presente en los tratados de inversión, cuando se aplica con las garantías procesales debidas y a la protección contra la denegación de la justicia, exige que el país receptor proporcione procedimientos aceptables para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, ello queda limitado a las normas de los tratados de inversión. La referencia a las prácticas estatales y al Derecho internacional como parte del trato justo y equitativo puede llevar a suponer que los tratados que establecen un nivel mínimo de trato, tal como el Acuerdo sobre los ADPIC, constituyen una fuente de Derecho internacional que determina el nivel mínimo disponible en los tratados de inversión para la protección de los extranjeros y sus propiedades. Los Estados parte en los tratados de inversión deberían considerar exhaustivamente las repercusiones de las disposiciones de los tratados que conciertan en las obligaciones que dimanen de otros instrumentos multilaterales.

Los tratados de inversión recientes han ampliado las obligaciones en materia de transparencia de los países receptores respecto del inversor y de las actividades conexas a la inversión. Las prescripciones en materia de información de los tratados de inversión interactúan con los derechos de propiedad intelectual fundamentalmente a través de la protección de información no divulgada. La información no divulgada así como los secretos comerciales constituyen una inversión en numerosos tratados de inversión. La determinación de la compatibilidad de las medidas vincula los derechos de propiedad intelectual de una inversión a las disposiciones del tratado de inversión y, cuando así se disponga, al Acuerdo sobre los ADPIC.

Las observaciones que se presentan en este Documento de Investigación no son conclusiones generalizadas que puedan aplicarse a todos los tratados de inversión, ya que los tratados de inversión, incluso cuando una de las partes signatarias es el mismo país, difieren ampliamente entre ellos. Los tratados de inversión representan con frecuencia normas imprecisas y son, sin duda, mutuamente incompatibles e incluso contradictorios. Esto puede desacreditar los tratados de inversión en lo que respecta a contribuir al Derecho internacional consuetudinario en constante evolución. Sin embargo, dichos tratados han establecido mecanismos muy poderosos: solución de diferencias entre inversor y Estado y entre Estados, que incluyen la aplicación de mecanismos de observancia que son más efectivos que cualquier otro mecanismo de Derecho internacional.

Los países en desarrollo deberían evaluar exhaustivamente el alcance deseado de los tratados de inversión en lugar de considerarlos una mera expresión de buena voluntad política. Debería realizarse un esfuerzo concertado para determinar el impacto de los tratados de inversión en el interés público, el desarrollo industrial, la innovación, la transferencia de tecnología y las políticas de competencia. Los países en desarrollo deberían considerar complementar los tratados de inversión existentes con instrumentos jurídicos que proporcionen una mayor seguridad en términos del alcance y de la aplicación de las disposiciones, en particular en relación con la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

BIBLIOGRAFÍA

Libros y artículos

-  Boldrin, Michael y David K. Levine (2005), *Against Intellectual Monopoly*, disponible en <http://levine.sscnet.ucla.edu/general/intellectual/against.htm>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
-  Brazell, Lorna (1994), "Draft Energy Charter Treaty: Trade, Competition, Investment and Environment," *12 Journal of Energy and Natural Resources Law*, págs. 299 a 342.
-  Chang, Ha-Joon y Duncan Green (2003), *The Northern WTO Agenda on Investment: Do as we Say, Not as we Did*, South Centre, Ginebra.
-  Choudry, Aziz (2005), "Corporate conquest Global geopolitics: Intellectual Property Rights and Investment Agreements", *Seedling*, enero de 2005, págs. 7 a 12, disponible en <http://www.grain.org/seedling/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
-  Clement, Douglas, "Creation Myth: Does Innovation Require Intellectual Property Rights?", marzo de 2003, disponible en <http://www.reason.com/0303/fe.dc.creation.shtml>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
-  Correa, C. M., (2000) *Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo*, Centro del Sur, Ginebra.
-  Correa, C. M. (2002) *Protección de los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos. Implementación de las normas del Acuerdo TRIPS*, Centro del Sur, Ginebra.
-  Correa, Carlos M. (2004), "Tratados bilaterales de inversión: ¿Agentes de nuevas normas mundiales para la protección de los derechos de propiedad intelectual?", *GRAIN*, disponible en <http://www.grain.org/briefings/?id=187>, última consulta realizada en enero de 2008.
-  Correa, Carlos M. (2005), "Can the TRIPS Agreement foster technology transfer to developing countries?" en Maskus, Keith E. y Jerome H. Reichman (eds.), *International Public Goods and Transfer of Technology under Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press, Cambridge.
-  Crane, Matthew (2001), "U.S. Export Controls on Technology Transfers," *Duck Law and Technology Review* 0030, disponible en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2001dltr0030.html>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
-  Danzon, Patricia, Andrew Epstein y Sean Nicholson (2004), "Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotech Industries", *NBER Working Paper No.10536*, disponible en <http://www.nber.org/papers/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
-  François Lévêque (2005), "Innovation, leveraging and essential facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft case," *28 World Competition* 1, págs. 71 a 92, disponible en <http://www.cerna.ensmp.fr>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
-  Glass y Kamal Saggi (2002), "Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment," *56 Journal of International Economics* 2, págs. 387 a 410

- 📖 Helfer, Laurence R. (2002), “Intellectual Property Rights in Plant Varieties: An Overview with Options for National Governments,” *FAO Legal Papers Online* 31, disponible en <http://www.fao.org/documents>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- 📖 Ian Brownlie (2003), “Principles of Public International Law,” *Oxford University Press, 6th Edition*, Oxford.
- 📖 Juma, Calestous y Lee Yee-Cheong (2005), “Applying Knowledge in Development,” *UN Millennium Project Task Force on Science, Technology, and Innovation*, Earthscan, Londres.
- 📖 Maskus, E. Keith y Thitima Puttitanum (2004), “Patent Rights and International Technology Transfer through Direct Investment and Licensing,” documento preparado para la conferencia “International Public Goods and the Transfer of Technology after TRIPS” (“Bienes públicos y transferencia de tecnología después del Acuerdo sobre los ADPIC”), Duke University Law School, del 4 al 6 de abril de 2003, disponible en http://spot.colorado.edu/~maskus/papers/MSP-paper_6-04.doc, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- 📖 Maskus, Keith E. (2005), “The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods,” en Maskus, Keith E. y Jerome H. Reichman (eds.), *International Public Goods and Transfer of Technology under Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press, Cambridge.
- 📖 McCalman, Philip (2004), “Foreign Direct Investment and Intellectual Property Rights: Evidence from Hollywood’s Global Distribution of Movies and Videos,” *62 Journal of International Economics*, 1, págs. 107 a 123.
- 📖 Muller, Janice M. (2002), “Patent Misuse through the Capture of Industry Standards,” *17 Berkeley Technology Law* 3, disponible en <http://btlj.boalt.org/>, última consulta realizada el 10 de marzo 2006.
- 📖 Newcombe, Andrew Paul (1999), “Regulatory Expropriation, Investment Protection and International Law: When is Government Regulation Expropriatory and When Should Compensation be Paid,” LL.M. Thesis, University of Toronto, puede consultarse en <http://ita.law.uvic.ca/researchpublications.htm>
- 📖 Nicholas Lardy y Daniel Rosen (2004), “US-Taiwan Free Trade Agreement Prospects”, en JJ Schott (Ed), *Free Trade Agreements: US Strategies and Priorities*, Institute for International Economics, Washington DC, disponible en http://www.iie.com/publications/chapters_preview/375/08iie3616.pdf última consulta realizada el 8 de marzo de 2006.
- 📖 OECD (2004), “Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law,” *Working Papers on International Investment*, Number 2004/3, disponible en <http://www.oecd.org>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- 📖 OECD (2004), “Indirect Expropriation and the right to Regulate in International Investment Law,” *Working Papers on International Investment*, Number 2004/4, disponible en <http://www.oecd.org>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- 📖 Peterson, Luke (2001), “Changing Investment Litigation, Bit by BIT,” *5 Bridges Between Trade and Sustainable Development* 4, págs. 11 a 12.
- 📖 Rosenberg, Barbara (2006), “Market Concentration of the Transnational Pharmaceutical Industry and Generic Industries: Trends on Mergers, Acquisitions and Other Transactions,” en Roffe, Pedro, Geoff Tansey y David Vivas-Eugui (eds.) *Negotiating Health: Intellectual Property and Access to Medicines*, Earthscan, Londres.

- 📖 Schreuer, Christoph (2005), "Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice," 6 *The Journal of World Investment and Trade* 3, págs. 357 a 386.
- 📖 Shackleton, Steward (2005), "What investments are protected," 6 *Legal Updates*, septiembre, págs. 8 y 9, disponible en <http://www.legalweek.com/updates.asp>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- 📖 Centro del Sur (mayo de 2005), "La propiedad intelectual en los tratados de inversión: Repercusiones de tipo ADPIC plus para los países en desarrollo", Documento Analítico SC/TADP/AN/IP/5, SC/TADP/AN/INV/2, disponible en http://www.southcentre.org/publications/AnalyticalNotes/GovernanceAndIP/2005May_IP_InvestmentAgreement_ES.pdf, última consulta realizada en enero de 2008.
- 📖 Stilwell, Matthew y Elizabeth Tuerk, "Non-Violation Complaints and the Trips Agreement: Some Considerations for WTO Members," *T.R A.D.E. Series Occasional Paper 1*, South Centre, 2001, Ginebra.
- 📖 Taylor, Allyn, J. Chaloupka, Emmanuel Guidon y Michaelyn Corbett (2000), "The impact of trade liberalization on tobacco consumption," en *Tobacco Control in Developing Countries*, ed. Prabhat Jha y Frank Chaloupka, World Bank y WHO, disponible en <http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc.asp>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- 📖 UNCTAD (2004), "Competition, Competitiveness and Development: Lessons from Developing Countries," Nueva York y Ginebra, 2004.
- 📖 UNCTAD (1999), "Fair and Equitable Treatment," *UNCTAD Series on issues in international investment agreements*, UNCTAD/ITE/IIT/11 VOL. III, United Nations, Nueva York y Ginebra
- 📖 UNCTAD-ICTSD (2005), "Resource Book on TRIPS and Development," Cambridge University Press, Nueva York.
- 📖 Vale, Chris (2006), Vietnam's IP modernization, Rouse and co. international, disponible en <http://www.iprights.com/publications/articles/index.asp>, última consulta realizada el 20 de marzo de 2006.
- 📖 Vaughn, Christopher M. (2002-2003), "Venture Capital in China: Developing Regulatory Framework," 16 *Columbia Journal of Asian Law*, 1, págs. 238 a 252.
- 📖 Verill, Charles Owen, Jr. (2005), "Are WTO Violations also Contrary to the Fair and Equitable Treatment Obligations in Investment Protection Agreement?," 11 *ILSA Journal of International and Comparative Law* 2.
- 📖 Wallace, Don Jr. y David B. Bailey (1998) "The Inevitability of National Treatment of Foreign Direct Investment with Increasingly Few and Narrow Exceptions," 31 *Cornell International Law Journal*, págs. 615 a 632.
- 📖 White, Michael (2001), "Patents for Victory: Disseminating Enemy Technical Information During World War II", 22 *Science & Technology Libraries*, No. 1/2, págs. 5 a 22
- 📖 Wong, Joseph, Uyen Quach, Halla Thorsteinsdóttir, Peter A Singer y Abdallah S Daar (2004), "South Korean biotechnology —a rising industrial and scientific powerhouse, Commentary," 22 *Nature Biotechnology*, Supplement, DC42- DC47, disponible en <http://www.nature.com>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.

Jurisprudencia

- ◆ **Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés)**
- ◆ *Fedax N.V. v The Republic of Venezuela*, laudo, ICSID, causa No. ARB/96/3, laudo definitivo, 9 de marzo de 1998.
- ◆ *Gas Natural SDG, S.A. v The Argentine Republic*, ICSID, causa No ARB/03/10, decisión del tribunal sobre cuestiones preliminares de jurisdicción, 17 de junio de 2005.
- ◆ *MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v República de Chile*, ICSID, causa No. ARB/01/7, decisión respecto de la solicitud del demandado de suspensión de ejecución del laudo, 2 de agosto de 2004.
- ◆ *Metaclad Corporation v. Mexico*, ICSID, causa No. ARB/AF/97/1, laudo, 30 de agosto de 2000, disponible en <http://www.worldbank.org/icsid>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ *American Manufacturing & Trading, Inc. (AMT) (US) v. Republic of Zaire*, ICSID, causa No. ARB/93/1, laudo definitivo, 21 de febrero de 1997.
- ◆ *Camuzzi International S. A. (Claimant) and the Argentine Republic (Respondent)*, ICSID, causa No. ARB/03/2, decisión sobre excepción de incompetencia, 11 de mayo de 2005.
- ◆ *Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. (Claimant) v. the Slovak Republic (Respondent)*, ICSID, causa No. ARB/97/4, decisión sobre excepción de incompetencia, 24 de mayo de 1999.
- ◆ *Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain*, ICSID, causa No. ARB/97/7, decisión sobre excepción de incompetencia, 25 de enero de 2000.
- ◆ *Mondev International Ltd v. United States of America, Award, ICSID*, causa No. ARB(AF)/99/2, laudo, 11 de octubre de 2002.
- ◆ *Plama Consortium Ltd v. Republic of Bulgaria*, ICSID, causa No. ARB/03/24, decisión sobre jurisdicción, 8 de febrero de 2005.
- ◆ *Salini Costruttori SpA and Italstrade SpA v. The Hashemite Kingdom of Jordan*, ICSID, causa No. ARB/02/13, decisión sobre jurisdicción, 15 de noviembre de 2004.
- ◆ *Salini Construtorri S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The Kingdom of Morocco*, ICSID, causa No. ARB/00/4, decisión sobre jurisdicción, 23 de julio de 2001.
- ◆ *Wena Hotels Ltd. (U.K.) v. Arab Republic of Egypt*, ICSID, causa No. ARB/98/4, laudo, 8 de diciembre de 2000.
- ◆ *SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID, causa No. ARB/01/13, decisión sobre excepción de incompetencia, 6 de agosto de 2003.
- ◆ *SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines*, ICSID, causa No. ARB/02/6, decisión sobre excepción de incompetencia, 29 de enero de 2004.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

- ◆ *Methanex Corporation v United States of America*, UNCITRAL/NAFTA, laudo definitivo, Tribunal on Jurisdiction and Merits, 3 de agosto de 2005.
- ◆ *Pope & Talbot Inc. v Government of Canada*, UNCITRAL/NAFTA, laudo provisional, 26 de junio de 2000; laudo definitivo, 10 de abril de 2001; indemnización, 31 de mayo de 2002.
- ◆ *S.D. Myers, Inc. v Government of Canada*, UNCITRAL/NAFTA, primer laudo parcial, 13 de noviembre de 2000.

Organización Mundial del Comercio

- ◆ *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, WT/DS114/R, Informe del Grupo Especial, 17 de marzo de 2000.
- ◆ *Indonesia- Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, WT/DS54/R, WT/DS/55R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, Informe del Grupo Especial, 2 de julio de 1998.

Otras causas

- ◆ *Mr. X. (U.K. businessman) v. Respondent Republic (in Central Europe)*, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), causa No. 49/2002, laudo definitivo, 2003.
- ◆ *Petrobart Limited v. Kyrgyz Republic*, laudo arbitral No. 126/2003, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, 29 de marzo de 2005.
- ◆ *German Interests in Polish Upper Silesia – the Chorzow Factory*, the Permanent Court of International Justice, P.C.I.J. Series A, No. 6, agosto de 1925.
- ◆ *Starret Housing Corp. v. Islamic Republic of Iran*, 4, Iran-United States Claims Tribunal, Iran-US Cl. Trib. Rep. 122,156-57 (1983).
- ◆ *Amoco International Finance Corporation v. Iran*, laudo No. 310-56-3 15, Iran-United States Claims Tribunal Iran-US C.T.R. 189-289, (14 de julio de 1987).

Decisiones del Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea

- ◆ *Konsumentombudsmannen (KO) v Gourmet International Products AB*, causa C-405/98, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, decisión, 8 de marzo de 2001.
- ◆ US FTC, marzo de 1997, causa Ciba-Geigy Ltd., Ciba-Geigy Corp., Chiron Corp., Sandoz Ltd., Sandoz Corp., y Novartis AG, decisión y orden, Docket No. C-3725.
- ◆ Comisión de las Comunidades Europeas (2004), en la causa relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 82 del Tratado CE (causa COMP/C-3/37.792 Microsoft).

- ◆ *The United Mexican State and Metalclad Corporation*, British Colombia Supreme Court, Canada, (BCSC) 664, 2 de mayo de 2001.
- ◆ *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972)

Tratados y leyes

- ◆ Andean Community, “Regime for the Common Treatment of Foreign Capital and Trademarks, Patents, Licensing Agreements and Royalties,” decisión 291, disponible en <http://www.comunidadandina.org/endex.htm>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ Canada Department of Foreign Affairs (2004), Model Bilateral Investment Agreement of Canada, Agreement Canada and for the Promotion and Protection of Investment, disponible en <http://www.naftaclaims.com/Papers/Canada%20Model%20BIT.pdf>, última consulta realizada en marzo de 2006.
- ◆ Japan MOFA (2002), Agreement between Japan and Republic of Singapore for a New Age Economic Partnership, disponible en <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ Japan MOFA (2004), Agreement between Japan and the United Mexican State for the Strengthening of the Economic Partnership, disponible en <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/>, última consulta realizada el 10 de enero de 2006.
- ◆ NAFTA Free Trade Commission (2001), Interpretation of the Free Trade Commission of Certain Chapter 11 Provisions of NAFTA, disponible en <http://www.state.gov/documents/organization/38790.pdf>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ NAFTA, North America Free Trade Agreement, 1997, disponible en http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?ArticleID=1, última consulta realizada en enero de 2008.
- ◆ People's Republic of China, Regulations of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools, Decree No. 372 of the State Council of the People's Republic of China, disponible en <http://upcnews.hdpu.edu.cn/waishichu/default1.htm>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ State Council of the People's Republic of China (1999), Commercial Encryption Management Regulation, Regulation 273, disponible en <http://www.suntzureport.com/wapi/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for the Liberalization, Promotion and Protection of Investment, Tokyo, 14 de noviembre de 2003, disponible en <http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre la promoción y la protección de las inversiones, Punta del Este, 3 de septiembre de 2001.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre la promoción y la protección de las inversiones, El Cairo, 3 de mayo de 2001.

- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República de Chile sobre la promoción y la protección de las inversiones y Protocolo, Canberra, 9 de julio de 1996.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República de la India sobre la promoción y la protección de las inversiones, Nueva Delhi, 26 de febrero de 1999.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República Popular China sobre la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Beijing, 11 de julio de 1988.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía y el Gobierno del Estado de Israel sobre la promoción y protección recíprocas de las inversiones, Jerusalén, 26 de noviembre de 2003.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania y el Gobierno de la República italiana para la protección y la promoción de las inversiones, Ammán, 21 de julio de 1996.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República Islámica del Pakistán y el Gobierno de la República italiana relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Islamabad, 19 de julio de 1997.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Tailandia y el Gobierno de la República de la India para la promoción y la protección de las inversiones, Nueva Delhi, 13 de julio de 2001.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de la India y el Gobierno de la República de Ghana para la promoción y la protección de las inversiones, Sapporo, 23 de junio de 2000.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de la India para la promoción y la protección de las inversiones, Montego Bay, 8 de febrero de 1999.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno del Japón para la liberalización, la promoción y la protección de las inversiones, Seúl, 22 de marzo de 2002.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República italiana relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Seúl, 10 de enero de 1989.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Mauricio y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Ginebra, 2 de julio de 2003.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Mauricio y el Gobierno de la República Islámica del Pakistán para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Islamabad, 3 de abril de 1997.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Mauricio y el Gobierno de la República de Singapur para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, fecha no disponible.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Mauricio y la Confederación Suiza para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Port Louis, 26 de noviembre de 1998.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República Unida de Tanzania y el Gobierno de la República italiana para la promoción y la protección de las inversiones, Dar es Salaam, 21 de agosto de 2001.

- ◆ ---. Acuerdo entre la Sultanía de Omán y el Gobierno de la República de la India para la promoción y la protección de las inversiones, Nueva Delhi, 2 de abril de 1997.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Socialista de Viet Nam para la promoción y la protección de las inversiones, Hanoi, 1º de agosto de 2002.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Vanuatu para la promoción y la protección de las inversiones, Port Vila, 22 de diciembre de 2003.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para la promoción y la protección de las inversiones, Londres, 11 de junio de 1975.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República Libanesa y la Confederación Suiza para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Beirut, marzo de 2000.
- ◆ ---. Acuerdo entre la República Popular China y la República Federal de Alemania sobre la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Beijing, 1º de diciembre de 2003.
- ◆ ---. Acuerdo entre la Confederación Suiza y el Reino de Tailandia para la promoción y la protección recíproca de las inversiones, 11 de noviembre de 1997.
- ◆ ---. Acuerdo entre el Gobierno de la República italiana y la República Popular de Bangladesh sobre la promoción y la protección de las inversiones, Roma, 20 de marzo de 1990.
- ◆ ---. La República Islámica del Pakistán y la República Federal de Alemania: Tratado para la promoción y la protección de las inversiones (con protocolo y canje de notas), firmado en Bonn, 25 de noviembre de 1959.
- ◆ ---. Tratado entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Federal de Etiopía relativo a la promoción de las inversiones, Addis Abeba, 21 de abril de 1964.
- ◆ ---. Tratado entre la República Federal de Alemania y la República de Botswana relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Gaborone, 23 de mayo de 2000.
- ◆ ---. Tratado entre la República Federal de Alemania y la República Federal de Nigeria relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Abuja, 28 de marzo de 2000.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República del Congo relativo a la promoción recíproca y a la protección de las inversiones, Washington, 12 de febrero de 1991.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Reino de Bahrain relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, con anexo, Washington, 29 de septiembre de 1999.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la República Socialista Democrática de Sri Lanka relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Colombo, 20 de septiembre de 1991.

- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Popular de Bangladesh relativo a la promoción recíproca y la protección de las inversiones, Washington D.C., 12 de marzo de 1986.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Túnez relativo a la promoción y la protección de las inversiones, Washington D.C., 15 de mayo de 1990.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Argentina relativo a la promoción recíproca y la protección de las inversiones, Washington D.C., 14 de noviembre de 1991.
- ◆ United States House of Representatives, Office of the Law Revision Counsel (2000 ed.), “United States Code” (2000), disponible en <http://www.gpoaccess.gov/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ United States Patent and Trademarks Office (2005), *Manual of Patent Examination Procedure*.
- ◆ United States Trade Representative (USTR), *Agreement between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam on Trade Relations*, Washington D.C., 13 de julio de 2000, disponible en <http://www.ustr.gov/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Mozambique relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Washington D.C., 1º de diciembre de 1998.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Montevideo, 25 de octubre de 2004.
- ◆ ---. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), Washington, 2004.
- ◆ ---. Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Marruecos, Washington D.C., 2004.
- ◆ ---. Tratado de libre comercio entre Chile y los Estados Unidos, Miami, 2003.
- ◆ ---. Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Singapur, 2003.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de [país] relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, modelo de TBI de 2004.
- ◆ ---. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Ecuador relativo a la promoción y la protección recíproca de las inversiones, Washington D.C., 27 de agosto de 1993.
- ◆ University of Michigan (1994) prototipo de TBI de los Estados Unidos, según revisión de abril de 1998, disponible en <http://www.fordschool.umich.edu/rsie/acit/LaborStandards/1994ModelBIT.pdf>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1979), *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883*, revisado y enmendado, disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/>, última consulta realizada en enero de 2008.

- ◆ World Trade Organization (1999), *The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ◆ Zue, Dapeng, *Wireless Authentication and Privacy Infrastructure Protocol (WAPI) Specification (GB 15629:11-2003)*, disponible en <http://www.suntzureport.com/wapi/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.

Otros documentos: Informes, comunicaciones y opiniones jurídicas

- ◆ Appleton and Association (1998), *The Impact of the Multilateral Agreement on Investment on Tobacco Control Initiatives*, disponible en <http://www.smoke-free.ca/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ CAMBIA, *Biological Innovation for Open Society- BiOS*, disponible en <http://www.bios.net/daisy/bios/home.html>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ International Institute for Sustainable Development (IISD), *Investment Treaty News (ITN)*, 17 de febrero de 2006, puede consultarse en <http://www.iisd.org/investment/itn>.
- ◆ OECD (1997), *Report to the Negotiating Group on Intellectual Property, Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI), DAFPE/MAI/(97)1*, disponible en <http://www1.oecd.org/>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ OECD (1998), "Report to the Negotiating Group on Intellectual Property," *Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI), DAFPE/MAI/IP (98)1*, disponible en <http://www.oecd.org>, última consulta realizada el 10 de marzo de 2006.
- ◆ UNCTAD (2004), *World Investment Report*, Nueva York y Ginebra.
- ◆ UNCTAD (2005a), *Report on the Implementation of the Investment Policy Review Egypt*, Ginebra.
- ◆ UNCTAD (2005b), *Investment Policy Review Brazil*, Ginebra.
- ◆ UNCTAD (2006a), *Investment Policy Review Colombia*, Ginebra.
- ◆ UNCTAD (2006b), *Recent Developments in International Investment Agreements, 2 IIA Monitor 2005, International Investment Agreements 2006*.
- ◆ United States – China Economic and Security Review Commission (2005), *Report to the Congress*, Washington DC.
- ◆ OMC (2001), *Comité de Comercio y Desarrollo, TN/CTD/W/4*.
- ◆ OMC (2001), *Comité de Comercio y Desarrollo, WT/COMTD/W/77/Rev.1*.
- ◆ OMC (2001), *decisión sobre Cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación, WT/MIN(01)/17*.
- ◆ OMC (2001), *Declaración Ministerial, WT/MIN(01)/DEC/1*.

- ◆ OMC (2001), Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001, Conferencia Ministerial, Cuarto período de sesiones, WT/MIN(01)/DEC/2, Doha.
- ◆ OMC (2001), Recapitulación de cuestiones pendientes relativas a la aplicación planteadas por los miembros, JOB(01)/152/Rev.1.
- ◆ OMC (2002), Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio, G/C/W/428 G/TRIMS/W/25.

OTROS DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DEL SUR

Documento de investigación No. 1 -- Overview of the Sanitary and Phytosanitary Measures in QUAD Countries on Tropical Fruits and Vegetables Imported from Developing Countries (noviembre de 2005)

Documento de Investigación No. 2 -- Remunerating Commodity Producers in Developing Countries: Regulating Concentration in Commodity Markets (noviembre de 2005)

Documento de Investigación No. 3 -- Medidas relativas a la oferta para incrementar los bajos precios a la salida de la explotación agrícola de los productos básicos para bebidas tropicales (noviembre de 2005)

Documento de Investigación No. 4 -- Potenciales repercusiones de las nanotecnologías en los mercados de productos básicos: Consecuencias para los países en desarrollo dependientes de productos básicos (noviembre de 2005)

Documento de Investigación No. 5 -- Rethinking Policy Options for Export Earnings (abril de 2006)

Documento de Investigación No. 6 -- Considering Gender and the WTO Services Negotiations (abril de 2006)

Documento de Investigación No. 7 -- Reinventar la UNCTAD (julio de 2006)