

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL CAPÍTULO 17 DEL TLCAN

Peter Jaszi

La propiedad intelectual es un tema muy importante; incluye patentes, marcas, derechos reservados y derechos similares —así como también leyes que protegen los secretos comerciales— y aun las leyes que regulan la competencia desleal.

Diferentes partes de la propiedad intelectual tienen distintos contenidos y procedimientos de diferentes suposiciones. La cultura legal de los subcampos de propiedad intelectual es diferente.

No soy un abogado de patentes ¡aunque muchos de mis mejores amigos lo sean! Soy un abogado de derechos de autor más o menos. Por ahora, me referiré, en forma general, a los preceptos del capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio. Es inevitable que mis comentarios se enfoquen de alguna manera a mi área de especialización. No es esto necesariamente inapropiado. Voy a sostener, de hecho, que es con respecto al tema de derechos de autor que los preceptos del TLCAN representan un gran logro y, al mismo tiempo, muestran la mayor vulnerabilidad.

Por lo menos, hasta donde a la propiedad intelectual le concierne, la fuerza del TLCAN se encuentra en su inusual especificación —especificación tan grande que marca a estos preceptos como un nuevo tipo de acuerdo internacional de la propiedad intelectual—. Pero es en la especificación del TLCAN donde se encuentra también su debilidad potencial, desde que se tiene que demostrar si se podrá adaptar a los cambios dramáticos y rápidos en la tecnología y mercados de información del futuro.

Tal vez pueda ilustrar este punto acerca de los logros —y debilidad potencial— de los preceptos de propiedad intelectual del TLCAN, intentando ponerlos en un contexto de acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual negociados a lo largo del siglo pasado, más o

menos. Para generalizar, debo decir que desde los inicios de las negociaciones internacionales sobre asuntos relativos a la propiedad intelectual, los acuerdos siempre han dirigido dos tipos de asuntos —uno el asunto del “trato nacional” y el otro asunto de “mínimo”.

La mayoría —si no es que todos— de los acuerdos en esta área especifican qué trabajos o invenciones en marcas que se originan en un país signatario estarán protegidas en otros en la misma extensión que creaciones nacionales similares o producciones serían protegidas allí. Ese es el principio de “trato nacional”.

Siempre que ocurren dificultades en negociaciones de esta rama pertenecen a cuánta protección debe existir y sobre qué tipos de cosas.

Permítanme darles un ejemplo contemporáneo: justo ahora, los Estados Unidos y la CE están encerrados en una controversia sobre si el principio de “trato nacional” debe extenderse a los llamados “derechos nuevos” en el campo de los derechos de autor. Por ejemplo, ¿qué derechos tienen los autores para recibir regalías estipuladas en conexión con videotapes y películas animadas que están fuera del aire? La mayoría de los países en la Comunidad Europea reconocen este derecho, en contraste con los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿deben los titulares norteamericanos recibir pagos bajo los esquemas de distribución de las naciones europeas? Pues sí, Estados Unidos piensa así, argumentando que el principio de “trato nacional” debe aplicarse, mientras que Europa opina lo contrario. Desafortunadamente, el principal acuerdo internacional en este campo —la Convención de Viena para la Protección de Trabajos Artísticos y Literarios— no ofrece mucho para clarificar este aspecto. Pero cuando la siguiente Convención sea negociada, el ámbito de aplicación del Tratado se pondrá sobre la mesa de nueva cuenta.

Tradicionalmente, la mayoría de las negociaciones de propiedad intelectual se han centrado en el asunto del “trato nacional”, pero también ha surgido el otro asunto que cité al principio, el llamado “mínimo”. Con mínimo me refiero a las cosas específicas que cada acuerdo internacional sobre propiedad intelectual específica que los países signatarios están obligados a proteger. Una vez más, permítanme regresar a mi área para exponer un ejemplo —bajo la Convención de Berna (los gringos la llaman “Berne”), a la que me referí hace un momento—. Cada Estado protector debe proteger el derecho exclusivo del titular del derecho de autor para distribuir el trabajo al público por un término básico igual a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. No sólo eso, pero hay ciertos tipos de trabajos que merecen esta protección, legalmente: trabajos de literatura, trabajos de arte, y otros. Pero el Acuerdo no señala que deba darse protección a —por decir—

programas de computadora o grabaciones de sonido. Dentro del Acuerdo de Berna no hay algún Acuerdo acerca del "mínimo" dirigido a estos importantes tipos comerciales de trabajos.

Para resumir lo anterior, puedo afirmar que el principal énfasis de los acuerdos internacionales de propiedad intelectual han sido de "trato nacional", con especificaciones del "mínimo" jugando un importante, pero evidente segundo papel.

Antes de regresar al TLCAN, debo señalar en dónde los asuntos de la resolución de controversias, sobre derechos de los autores han aparecido en el patrón tradicional. En general, no han aparecido muy notables. El "mínimo" de los acuerdos internacionales de propiedad intelectual —ya sean multilaterales, regionales o bilaterales— han fallado al dirigir sus asuntos de resolución de controversias o aplicación de las leyes en cualquier detalle significativo. Así, estas cuestiones se han dejado a la operación del "trato nacional", con el resultado de que dos países que son signatarios del mismo Tratado pueden proporcionar niveles dramáticamente diferentes de protección efectiva para los mismos derechos.

El alcance tradicional de los acuerdos internacionales de la propiedad intelectual que he estado describiendo pueden ser apropiados a la situación de finales del siglo XIX o mediados del XX. Las diferencias entre los tipos y niveles de protección ofrecidos de un Estado a otro importaban relativamente poco. Cuando se copiaba un trabajo sujeto a la protección de la propiedad intelectual era un proceso relativamente alto en costo y tiempo, y cuando (en cualquier caso) la mayoría de los mercados para propiedad intelectual eran nacionales, y no internacionales o transnacionales en carácter. Sin embargo, este modo de plantear es muy inapropiado al carácter de la tecnología contemporánea y en los caminos en que los mercados contemporáneos son organizados al incorporar bienes y servicios.

En las últimas décadas ha habido una serie de iniciativas destinadas a implementar un nuevo alcance en los acuerdos internacionales en el campo de la propiedad intelectual. Un alcance dirigido a crear un grado mayor de uniformidad internacional, en cuanto a qué y cómo es protegido, que cualquier otro de los convenios anteriores. Permítanme mencionar someramente unas cuantas de estas iniciativas. Ha habido un esfuerzo de la Comunidad Europea para armonizar sustancialmente la protección de la propiedad intelectual a través del mercado europeo. Hay un nuevo protocolo propuesto para la Convención de Berna. Está el texto Trade Related Intellectual Property Rights, Including Trade in Lounterteir Goods del recién propuesto Acuerdo del GATT y está el

TLCAN. De estas iniciativas, el TLCAN es probablemente el más difícil de alcanzar en su concreción y especificación.

¿Pensamos que sea apropiado decir esto en la publicación? (Como sólo se me asignó una hora para esta conferencia). Podemos empezar este tema aquí, si quieren. Si lo hacemos el documento va a parecer más formal. No voy a tratar de resumir aquí el contenido del capítulo 17 del TLC. Pero permítanme ilustrar mi tesis sobre una nueva salida en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual que este capítulo representa, señalándoles algunas de estas figuras particulares. Una es que el TLCAN incorpora por referencia, en efecto, los preceptos sustantivos de los cuatro tratados más importantes: la Convención de Viena para la Protección de Productores de Fonogramas, la Convención de Viena para la Protección de Trabajos Artísticos y Literarios, la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial y la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas. El TLC también explícitamente ofrece leyes sobre todos los tratos nacionales, aunque se permite algunas excepciones menores en conexión con la protección de grabaciones de sonido —donde cierta reciprocidad— basada en limitaciones se es permitida en conexión con los llamados “usos secundarios”. Pero es con el artículo 1705 que el carácter particular del TLC se aclara. Es desde este punto y a lo largo de todo el capítulo donde se establece el “mínimo” para la protección de varias formas de propiedad intelectual.

Así, por ejemplo, el artículo 1705, en derechos de autor, va más allá de la Convención de Berna y especifica la protección del *software* como una forma de trabajo literario y para recopilación de datos (incluyendo bases electrónicas de datos). Además, especifica que cada miembro del TLC debe reconocer el llamado “derecho comercial de renta” en conexión con el *software* de la computadora. Al hacer esto, el TLCAN es más específico que el texto TRIPS del GATT, más específico que el protocolo propuesto por la Convención de Berna. De hecho, alcanza un grado de especificación que es comparable con el de las directivas de la CE (Unión Europea).

Sin duda el capítulo 17 del TLCAN es fuertemente proteccionista en su orientación. Esto puede verse, en particular, en los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 1705. Los primeros dos plantean restricciones significativas, ya que cualquier parte sujeta al Tratado puede incorporar excepciones a la protección total de los derechos de autor, incluyendo esquemas de licencias obligatorias en su ley. El párrafo 7 se refiere al Anexo 1705.7, que obliga a Estados Unidos a hacer esfuerzos para restaurar la protección de derechos de autor para películas mexicanas y canadienses que

perdieron protección bajo la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos por fallas al someterse a las formalidades anteriores a 1989 (cuando esas formalidades fueron eliminadas). Aunque puede parecer imposible implementarlo por razones constitucionales, el objetivo descrito en este Anexo representa por lo menos una desviación significativa de la práctica anterior de Estados Unidos. Anteriormente, aun en conexión con nuestra adhesión a la Convención de Berna de 1989, rechazamos categóricamente todas las sugerencias de que la protección de derechos de autor debería expandirse en bases retroactivas a cualquier categoría de trabajos.

El mismo énfasis de proteccionismo puede encontrarse en otros artículos del capítulo 17 del TLCAN, incluyendo aquellos que requieren por lo menos 50 años de protección —aunque no necesariamente bajo derechos de autor— para los productores de grabaciones de sonido, y aquellos que especifican sanciones penales y civiles en conexión con la interceptación de programas que portan señales de satélites. Asimismo, el artículo 1708 tiene 14 párrafos que disponen los detalles de un régimen mínimo de protección de marcas registradas al que los miembros del TLCAN se comprometen, incluyendo preceptos que permiten el registro de una marca basado en la intención de buena fe de usarla tiempo después.

El artículo 1709 proporciona una carta para lo que es, en efecto, la armonización parcial de una Ley de Patentes en Norteamérica, incluyendo preceptos que requieren que los Estados Unidos reconozcan una nueva fórmula (20 años de solicitud o 17 de recibir el registro), para el cálculo de plazos de patentes. Aunque los preceptos del TLCAN no requieren que Estados Unidos abandone su confianza idiosincrásica en un “primero en inventar” *standard* de patentabilidad (en contraste con el “primero en registrar” *standard* que es la norma internacional), estos preceptos requieren que Estados Unidos permita la prueba de actos que ocurren en México o Canadá para establecer la fecha de la invención —una victoria significativa para Canadá y México—. Así pues, el capítulo representa un refuerzo significativo de la Ley de Patentes de Procesos en Norteamérica, y permite al titular de la patente trasladar la carga de la prueba a alguien acusado de infringir cuando el producto del proceso patentado es nuevo, o cuando es bastante probable que el proceso de patente fue usado para crear el producto que supuestamente infringe y viola.

Señalo estos artículos no sólo por su inherente interés, sino porque ilustran de una manera magnífica el nivel, sin precedente de detalle, al que se extiende el TLCAN en sus especificaciones del mínimo aplicable

a las leyes de propiedad intelectual nacional de las partes. De la misma manera, el TLCAN especifica protección para los diseños de los circuitos integrados de semiconductores, para indicaciones geográficas de origen y para diseños industriales. Tal vez aún más significativo, el TLC es el primer acuerdo multilateral o regional que solicita a las partes que extiendan protección legal en contra de la piratería de secretos comerciales. El párrafo 3 del artículo 1711 señala que "ninguna de las partes puede limitar la duración de protección de secretos comerciales" en tanto las condiciones para la existencia de dicha protección existan.

Si esto fuera todo, el TLCAN sería un acuerdo bastante revolucionario en términos de fuerza y especificación en sus artículos. Pero es el material que se encuentra en los artículos 1714 al 1718, el que se enfrenta con asuntos de obligatoriedad, los cuales ponen, consecuentemente, al TLC aparte de los modelos del pasado y de otros intentos contemporáneos para actualizar la Ley Internacional de Propiedad Intelectual, incluyendo los armónicos esfuerzos de la CE. Solamente una revisión detallada de los artículos puede hacer justicia a su importancia. Aquí, brevemente voy a decir que el TLCAN exige detallados requisitos mínimos para la obligatoriedad de los derechos de la propiedad intelectual, incluyendo el derecho a remedios expeditos para castigar las infracciones y para prevenir casos posteriores de violaciones. Los remedios deben ser justos y equitativos, no necesariamente complicados o costosos, y no contener retrasos sin razón. Reglamentos escritos y revisión judicial de decisiones administrativas, que se requieren en casos de concurso, y otros estándares de debidos procesos incluyendo la disponibilidad de oportunidades significativas (y para la protección de información de propiedad en conexión con descubrimientos), también se requieren. Complementando la mínima sustantiva del TLCAN, bajo la cual la importación no autorizada de mercancías falsificadas o piratas está prohibida, hay requisitos para la obligatoriedad efectiva de los derechos de propiedad intelectual en fronteras nacionales, incluyendo requisitos que las administraciones aduaneras responden a las aplicaciones apropiadas de los titulares de derechos para la intercepción de dichas mercancías.

Tal vez la figura más criticada de los artículos del TLCAN en materia de obligatoriedad de derechos de propiedad intelectual es aquella que llama a las partes para que proporcionen ciertos remedios civiles en caso de litigios, incluyendo preceptos para prejuzgar *injuntions* en contra de infracciones continuas durante la duración de un procedimiento y preceptos de daños, incluyendo gastos y costas judiciales, después de descubrir una transgresión. Bajo los preceptos de obligatoriedad del

capítulo 17, los tribunales también tienen facultades para ordenar la destrucción u otra disposición de artículos infringidos y de sus medios de producción.

La importancia —y la novedad— de los preceptos de obligatoriedad y resolución de controversias del TLCAN apenas pueden ser evaluados. De manera más general, con su insistencia agresiva en el detallado mínimo relacionando ambas con lo sustantivo de los derechos y su obligatoriedad, el capítulo 17 del TLCAN marca una nueva etapa en la historia del derecho internacional de la propiedad intelectual.

Sin embargo, como sugerí inicialmente, la especificidad de los preceptos de propiedad intelectual del TLCAN pueden causar dificultades en el futuro. Por ejemplo, aunque el capítulo 17 trata agresivamente la obligatoriedad de los derechos de propiedad intelectual, no comprende la responsabilidad de los Estados en conexión con flujos de información digitalizada, problema este que seguramente crecerá de manera significativa con la progresiva transformación de información tecnológica ahora en expansión en el mundo. De manera similar, aunque los preceptos de obligatoriedad del TLCAN proporcionan un excelente modelo para la resolución de controversias particulares a través de procedimientos judiciales o administrativos similares, no dirigen la administración colectiva de derechos de propiedad intelectual, un modelo alternativo que puede convertirse extremadamente atractivo, al tiempo que la distribución de la demanda de trabajos protegidos sobre redes electrónicas se hace cada vez más común actualmente. Para citar un ejemplo similar, la detallada especificación en el TLCAN de los derechos de autor y los titulares de grabaciones de sonido, aclaran cómo los regímenes legales de los miembros del TLCAN deben responder al desarrollo de los servicios suscritos que ofrecen retransmisiones digitales de audio por medio de cable, satélite u otra forma. De manera similar, los preceptos detallados en protección de *software* (de computadoras), dirigen la cada vez más importante cuestión del *status* legal de “decompilación” e “ingeniería inversa”. En efecto, los preceptos del TLCAN en materia de patentes, considerados como un todo, no ofrecen una guía con respecto a las demandas relativas a nuevas formas de vida, producto de DNA u otros descubrimientos biotecnológicos.

Aun los preceptos de obligatoriedad del capítulo 17, tan admirablemente detallados, pueden verse más hacia el pasado que hacia el futuro. Por ejemplo, no menciona “formas alternativas de resolver controversias” aunque la tradición de éste está creciendo en, por lo menos, los Estados Unidos.

Aquí debo decir que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual parece estar ofreciendo el liderazgo habiendo anunciado su intención de crear facilidades para el arbitraje de controversias particulares, así como de controversias a nivel de Estados. Sin embargo, aún no hay claridad sobre sus propuestas al respecto. El TLCAN, por otro lado, hace énfasis en solamente medios convencionales tanto judiciales como administrativos para resolución de controversias, medios que pueden ser inadecuados para la complejidad de las controversias que en el futuro surgirán en este campo, especialmente las relativas a nuevas tecnologías.

Mi preocupación acerca de los preceptos de propiedad intelectual del TLCAN pueden resumirse fácilmente. Ya que estos preceptos, a pesar de ser muy específicos, se refieren a más asuntos del pasado que del futuro de la propiedad intelectual. Ciertamente, el capítulo 17 del TLCAN representa un hito en la historia del derecho de propiedad intelectual. Sólo resta ver si un acuerdo diseñado con tanta precisión y particularidad probará ser lo suficientemente flexible para responder a los nuevos retos tecnológicos, sociales y económicos del mundo de fin de siglo.