

TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN:
¿AGENTES DE NORMAS MUNDIALES NUEVAS PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

por Carlos M. Correa *

Agosto de 2004

Resumen

Introducción

1. Los activos como inversiones
2. Los DPI como inversiones
 - DPI no registrados
 - Aplicaciones de los DPI
 - Objeto no protegido en el país receptor pero protegido en el del inversionista o en otros países
3. Trato nacional
4. Cláusula de nación más favorecida
5. Trato justo y equitativo
6. Licencias obligatorias
7. Revocación/declaración de caducidad
8. Importaciones paralelas
9. Las normas internacionales más exigentes
10. Los recursos genéticos en los acuerdos de inversión
 - Contratos o permisos para el acceso a los recursos genéticos o a su explotación.
 - Materiales recolectados en el marco de un contrato o permiso para obtener acceso a recursos genéticos
 - Materiales recibidos en el marco de acuerdos de transferencia de material y contratos de licencia
 - Tecnología de semillas en acuerdos de uso, acuerdos de venta u otros contratos con el usuario final y en la etapa posterior a la cosecha
 - Falta de aplicación efectiva de los DPI
 - Acceso a datos genómicos sobre la base de “uso exclusivamente no comercial”
 - Acceso a la tecnología y distribución de beneficios
11. El derecho a demandar al Estado

Conclusiones

Referencias

* Este estudio de las consecuencias de los tratados bilaterales de inversión y de los acuerdos de libre comercio con capítulos sobre inversiones, en lo que se refiere a las normas internacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual, fue encomendado por GRAIN como investigación independiente. GRAIN pone este estudio a disposición pública, a través de su página Web, como un recurso para profundizar en la investigación y el análisis. Sin embargo, las opiniones expresadas en este trabajo corresponden al autor y no son atribuibles a GRAIN. Quien lo desee puede comunicarse con el autor a través de su correo <mailto:quies@sion.com>. En <http://www.grain.org> es posible encontrar más información sobre GRAIN.

Resumen

Los países en desarrollo han participado en un gran número de tratados bilaterales de inversión (TBI), así como en acuerdos de libre comercio (ALC) que incluyen obligaciones explícitas de proteger los derechos de la propiedad intelectual por ser considerados como “inversiones”. Esos acuerdos caen fuera del ámbito de la normativa multilateral para los derechos de propiedad intelectual, y son promocionados estratégicamente por los países desarrollados en beneficio de los intereses económicos de sus industrias.

Este estudio examina si los instrumentos de inversión regional y bilateral aumentan el ámbito de aplicación y el acceso a la protección de DPI más allá de las normas actuales, si reducen las flexibilidades de que disponen los países en desarrollo en el marco de los tratados internacionales y si pueden ser utilizados para ampliar en sus territorios la aplicación de DPIs sobre la biodiversidad. En caso afirmativo, estudia cómo lo hacen.

El estudio revela que:

- Los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de libre comercio de los acuerdos de inversión van más allá de las normas internacionales en la medida que amplían los derechos de propiedad intelectual no abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) e incorporan el principio de “trato nacional” sin las excepciones estipuladas en los tratados internacionales.
- No queda claro hasta dónde pueden llegar a utilizarse los derechos garantizados por los acuerdos de inversión para justificar la reclamación de DPIs a través de controversias relacionadas con inversiones. Algunos sectores especialmente preocupantes son la concesión de licencias obligatorias -ya que los inversionistas podrían reclamar pérdidas económicas-, y la aplicación de la disposición de cumplir con la declaración de los principios de origen para impedir la biopiratería, que puede ser impugnada por los inversionistas por considerarla incompatible con el derecho internacional.
- Los materiales biológicos recolectados en el marco de un permiso de acceso pueden ser considerados de “propiedad” del recolector que, en una definición amplia de inversión, puede reclamar protección en su calidad de inversionista con relación a los materiales.
- No hay una “norma internacional” con relación a la protección de los DPI considerados como inversiones que pueda ser invocada en el contexto de las obligaciones bilaterales para cumplir con “las normas internacionales más exigentes” impuestas en algunos acuerdos de inversión.
- Debido a las zonas grises que generan los acuerdos de inversión, dan lugar a que se generen controversias relacionadas con las inversiones para inducir a que se introduzcan cambios en la legislación nacional sobre DPI de los países en desarrollo, aún cuando esa legislación observe los ADPIC.
- Las cláusulas de “nación más favorecida” de los TBI y ALC contribuyen a elevar mundialmente las normas de protección de los DPI. Si en el marco de la OMC se iniciaran las negociaciones sobre inversiones es posible, por ejemplo, esperar que haya presiones para replicar en los DPI los niveles más exigentes de protección de las inversiones, como ocurre actualmente en los tratados bilaterales.

Introducción

Los países en desarrollo han participado de una gran cantidad de tratados bilaterales de inversión (TBI), acuerdos de libre comercio (ALC) o acuerdos regionales de comercio (ARC) que, entre otras cosas, incluyen disposiciones para la protección de los inversionistas extranjeros¹ sobre la base de los principios de nación más favorecida y trato nacional. Conforme a esos acuerdos, los países receptores asumen obligaciones amplias para la protección de las inversiones extranjeras, especialmente contra expropiaciones y conflictos.

En los últimos quince años, las políticas que propician las inversiones extranjeras se han convertido en un rasgo común de los países en desarrollo, después de los fallidos intentos de imponer algunas formas de control a las actividades de las empresas transnacionales y a las corrientes de inversión extranjera directa (IED) y de tecnología.² Los acuerdos de inversión han sido considerados por algunos países en desarrollo como un instrumento para atraer a inversionistas extranjeros. La cantidad de TBI se quintuplicó en la última década, aumentando de 385 a fines de la década de 1980, a 1.857 a fines de la década de 1990, si bien la cantidad de países involucrados en tratados bilaterales de inversión ascendió a 173. En 2002 se habían establecido 2.181 TBIs (UNCTAD, 2000 y 2003). Hay más de 172 ARC vigentes; una minoría pequeña, si bien creciente, de ellos también tratan de cuestiones de inversión (OECD, 2003, pág. 65).

A pesar de las expectativas acerca del impacto de los TBI en la IED, no hay pruebas que indiquen que la adopción de TBIs haya promovido realmente corrientes de IED hacia los países firmantes. Si bien la mitad de la IED de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) dirigida a los países en desarrollo fue abarcada por un TBI en 2000, el aumento de las corrientes de IED a esos países en las dos décadas anteriores fueron el resultado de pares de países que establecieron acuerdos, y no de países receptores firmantes que hayan obtenido importantes inversiones extranjeras directas adicionales (Hallward-Driemeier, 2003).³ No obstante, los TBI, ALC y ARC permitieron a los países desarrollados socios influenciar la política económica interna de los países en desarrollo y promover los intereses de sus empresas en estos mercados. El establecimiento de TBI y de normas de inversión en los ALC tiene un valor estratégico para los países desarrollados, especialmente los principales exportadores de capital. Si bien no todos los acuerdos de inversión aseguran acceso a los mercados (al grado que no se reconocen los derechos de establecimiento previo),⁴ ofrecen amplios derechos posteriores al establecimiento, incluso en

¹ Los ARCs que contienen normas sobre inversión generalmente incluyen disposiciones sobre el derecho a establecer una presencia en otros países amparados por el ARC, y principios de protección que se encuentran en los TBIs (OCDE, 2003).

² Las negociaciones en torno a un Código de Conducta de la ONU sobre Empresas Transnacionales y a un Código Internacional sobre Transferencia de Tecnología se iniciaron a fines de la década de 1970, pero la resistencia de los países desarrollados las hicieron naufragar. Ver Correa y Kumar, 2003, Capítulo 3.

³ Incluso comparando las corrientes de los tres años posteriores a la firma de un TBI con los tres años anteriores, no hubo un aumento significativo de la IED (Banco Mundial, *Global Economic Prospects*, 2003).

⁴ Ver, sin embargo, el proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004), que aplica el principio de trato nacional a la fase previa al establecimiento (artículo 3.2), disponible en <http://www.state.gov/e/eb/rls/prsr/28923.htm>. El ALC entre Estados Unidos y Singapur, por ejemplo, define “inversionista de una Parte” como “una Parte o un ciudadano nacional o una empresa de una Parte que *procure hacer, esté haciendo* o haya hecho una inversión en el territorio de la otra Parte; a condición, no obstante, de que un natural que tenga doble nacionalidad será considerado exclusivamente ciudadano/a nacional del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva” (Artículo 15.1.17 del ALC entre Estados Unidos y Singapur) (énfasis agregado).

algunos casos la posibilidad de demandar directamente a los Estados receptores y obtener compensación.⁵ En la década de 1980, Estados Unidos comenzó a incluir disposiciones sobre propiedad intelectual en su programa de tratados bilaterales de inversión, al mismo tiempo que impulsaba la negociación de lo que se convirtió en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en la OMC, y forzaba a países en desarrollo adelantados, como Corea del Sur y Brasil, a negociar de forma bilateral normas más exigentes de protección de los DPI (Drahos, 2003).

En la década de los 90, los países de la OCDE intentaron crear un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), pero a raíz de divergencias importantes entre países de la OCDE y de la oposición de la sociedad civil, la iniciativa se frustró. Actualmente está en marcha el intento de incorporar, como uno de los “temas de Singapur”, las normas de inversión, en la agenda de por sí cargada de la Organización Mundial de Comercio. El resultado de la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, sin embargo, demuestra una fuerte resistencia por parte de los países en desarrollo a aceptar nuevas reglamentaciones en materia de inversiones como parte del sistema de la OMC.

Si bien las negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual en la OMC están prácticamente paralizadas, y el comienzo de negociaciones sobre inversiones se enfrenta a una fuerte oposición, los países desarrollados, en especial los Estados Unidos, han recurrido a los acuerdos bilaterales para promocionar los intereses económicos de sus industrias y obtener concesiones “OMC plus” de los países en desarrollo. Estados Unidos ha firmado TBIs⁶ con una gran cantidad de países (ver Cuadro 1) y varios ALCs⁷ que incluyen normas en materia de inversión, así como DPI, con Australia, Jordania, Singapur, Chile, Marruecos y países de América Central. Hay negociaciones en marcha con Bahrain, la Unión Aduanera de África del Sur, Tailandia, Panamá y cuatro países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia).⁸ Intereses comerciales poderosos e influyentes⁹ promueven activamente normas que menoscaban las flexibilidades que permite el Acuerdo sobre los ADPIC, y controlan

⁵ El alcance y contenido de los TBI han sido normalizados a lo largo de los años. La redacción de determinadas disposiciones todavía varía en algunos casos, si bien las diferencias más importantes son entre los TBIs firmados hace algunas décadas y los firmados más recientemente. Las principales disposiciones tratan de: el alcance y la definición de la inversión extranjera; admisión y establecimiento; trato nacional en la fase posterior al establecimiento; trato de nación más favorecida, tratamiento justo y equitativo; garantías y compensación en el caso de expropiación; garantía de transferencia gratuita de fondos y de repatriaciones de capital y ganancias; y disposiciones sobre la solución de controversias, tanto entre Estados como entre un inversionista y el Estado (UNCTAD, 2003a, pág. 89).

⁶ En febrero de 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un proyecto de texto de su formato TBI revisado (disponible en <http://www.state.gov/e/eb/rls/prsrl/28923.htm>). El nuevo proyecto de modelo de TBI incluye amplios compromisos de transparencia de parte de los gobiernos receptores, incorpora una serie de cambios en el proceso de solución de diferencias del estado inversionista, agrega nuevo lenguaje para aclarar el significado de ciertas disposiciones importantes, entre ellas las referidas a la expropiación y a la norma del nivel mínimo de trato (acorde con los anteriores ALCs de Estados Unidos), incluye disposiciones sobre trabajo y medio ambiente, y contempla la creación de un futuro órgano o mecanismo de apelación que serviría como un instrumento de revisión de las concesiones arbitrales. Ver *INVEST-SD: Investment Law and Policy Weekly News Bulletin*, 23 de febrero de 2004 (disponible en <http://www.iisd.org/investment>).

⁷ La Administración Bush también revisó el modelo de inversión utilizado en los ALC de los Estados Unidos como parte de una serie de requisitos establecidos por el Congreso de Estados Unidos.

⁸ El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), todavía en vías de negociación, también incluye un capítulo sobre inversiones.

⁹ Como lo ilustra la función que cumplió el Consejo Comercial Estados Unidos-ASEAN y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la negociación de los ALC.

cuidadosamente¹⁰ en qué medida el gobierno de los Estados Unidos logra imponer normas ADPIC-plus a países más débiles.

Cuadro 1: Tratados bilaterales de inversión de los Estados Unidos

País	Fecha de firmado	Fecha de entrada en vigor
Albania	11 de enero de 1995	4 de enero de 1998
Argentina	14 de noviembre de 1991	20 de octubre de 1994
Armenia	23 de setiembre de 1992	29 de marzo de 1996
Azerbaijón	1 de agosto de 1997	2 de agosto de 2001
Bahrain	29 de setiembre de 1999	30 de mayo de 2001
Bangladesh	12 de marzo de 1986	25 de julio de 1989
Belarús	15 de enero de 1994	N/D
Bolivia	17 de abril de 1998	6 de junio de 2001
Bulgaria	23 de setiembre de 1992	2 de junio de 1994
Camerún	26 de febrero de 1986	6 de abril de 1989
Congo, RD	3 de agosto de 1984	28 de julio de 1989
Congo	12 de febrero de 1990	13 de agosto de 1994
Croacia	13 de julio de 1996	20 de junio de 2001
República Checa	22 de octubre de 1991	19 de diciembre de 1992
Ecuador	27 de agosto de 1993	11 de mayo de 1997
Egipto	11 de marzo de 1986	27 de junio de 1992
El Salvador	10 de marzo de 1999	N/D
Estonia	19 de abril de 1994	16 de febrero de 1997
Georgia	7 de marzo de 1994	17 de agosto de 1997
Granada	2 de mayo de 1986	3 de marzo de 1989
Haití	13 de diciembre de 1983	N/D
Honduras	1 de julio de 1995	11 de julio de 2001
Jamaica	4 de febrero de 1994	7 de marzo de 1997
Jordania	2 de julio de 1997	12 de junio de 2003
Kazajistán	19 de mayo de 1992	12 de enero de 1994
Kirguizistán	19 de enero de 1993	12 de enero de 1994
Letonia	13 de enero de 1995	26 de diciembre de 1996
Lituania	14 de enero de 1998	22 de noviembre de 2001
Moldova	21 de abril de 1993	25 de noviembre de 1994
Mongolia	6 de octubre de 1994	1 de enero de 1997
Marruecos	22 de julio de 1985	29 de mayo de 1991
Mozambique	1 de diciembre de 1998	N/D
Nicaragua	1 de julio de 1995	N/D
Panamá	27 de octubre de 1982	30 de mayo de 1991
Panamá (Enmienda)	1 de junio de 2000	14 de mayo de 2001
Polonia	21 de marzo de 1990	6 de agosto de 1994

¹⁰ Ver, por ejemplo, los diversos informes sobre los recientes ALC de los Estados Unidos por parte del Comité Asesor Funcional Industrial sobre Derechos de Propiedad Intelectual para Asuntos de Política Comercial (IFAC-3), asesorando al Representante Comercial de los Estados Unidos (disponible en <http://www.ustr.org>).

Rumania	28 de mayo de 1992	15 de enero de 1994
Rusia	17 de junio de 1992	N/D
Senegal	6 de diciembre de 1983	25 de octubre de 1990
Eslovaquia	22 de octubre de 1991	19 de diciembre de 1992
Sri Lanka	20 de setiembre de 1991	1 de mayo de 1993
Trinidad y Tabago	26 de setiembre de 1994	26 de diciembre de 1996
Túnez	15 de mayo de 1990	7 de febrero de 1993
Turquía	3 de diciembre de 1985	18 de mayo de 1990
Ucrania	4 de marzo de 1994	16 de noviembre de 1996
Uzbekistán	16 de diciembre de 1994	N/D

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales (Bureau of Economic and Business Affairs), *Fact Sheet. U.S. Bilateral Investment Treaty Program*, Washington, DC., 1 de julio de 2003

Si bien los acuerdos de inversión no contemplan reglamentaciones detalladas sobre DPI, incorporan una definición amplia de “inversión” que generalmente abarca esos derechos. Ese tipo de acuerdos, por lo tanto, puede influenciar el ejercicio de las leyes de DPI y, en especial, la capacidad de los países receptores de controlar la adquisición y la utilización de los DPI por parte de titulares extranjeros.

Este documento se centra principalmente en los TBIs, así como en los ALC y los ARC que incluyen normas de inversión,¹¹ negociados entre países desarrollados y en desarrollo. Examina si esos acuerdos de inversión cumplieron lo siguiente, y en tal caso, de qué manera:

- amplían el alcance y la efectividad de los DPI más allá de las normas nacionales e internacionales vigentes;
- reducen flexibilidades para los DPI de las cuales los gobiernos de los países en desarrollo pueden disponer actualmente en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- pueden ser utilizados para ampliar el alcance de los DPI sobre la biodiversidad y los procesos e información relacionados.

El elemento central del estudio es un análisis de las disposiciones fundamentales de los acuerdos de inversión¹² que podrían pesar en el alcance y la efectividad de los DPI en los países en desarrollo.

1. Los activos como inversiones

La “inversión”, tal como está contenida en los TBI, el Tratado sobre la Carta de la Energía, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los TLC recientemente negociados, es un concepto amplio que incluye prácticamente todos los tipos de actividad comercial. La definición de “inversión” generalmente se basa en el concepto de *activo*. Están incluidos todos los activos de una empresa, tales como propiedades muebles e inmuebles, el capital de las compañías, el derecho a reclamar sumas de dinero, derechos contractuales,

¹¹ De ahora en adelante denominados “acuerdos de inversión”.

¹² No se intentó evaluar la gran cantidad de acuerdos de inversión adoptados o vigentes. El estudio se basa más bien en una muestra de disposiciones identificadas en acuerdos firmados por distintos países desarrollados. Dado el uso extensivo de los TBI “modelo” y de los ALC preexistentes para negociar nuevos, la expectativa es que el estudio brindará un análisis bastante amplio del tema.

derechos de propiedad intelectual, concesiones, licencias y derechos similares. Este concepto es más amplio que el de IED, ya que abarca inversiones de cartera (UNCTAD, 1996, pág. 174).¹³ El Recuadro 1 contiene, a modo de ejemplo, la definición de “inversión” incorporada en el reciente TLC entre Estados Unidos y Chile.

Recuadro 1: Definición de "inversión" en el TLC entre EE.UU. y Chile

La inversión incluye:

- a) una empresa
- b) las acciones, el capital, y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa
- c) los bonos, las obligaciones, otros instrumentos de deuda, y préstamos;
- d) futuros, opciones y otros derivados
- e) los derechos contractuales, como los contratos llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos
- f) derechos de propiedad intelectual
- g) derechos otorgados de conformidad con la legislación interna, tales como concesiones, licencias, autorizaciones, permisos, y
- h) otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad relacionados, tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías en prenda.

Algunos acuerdos de inversión generalmente se refieren a los DPI, mientras que otros indican explícitamente los tipos de DPI abarcados. Por ejemplo, el TBI entre los Estados Unidos y El Salvador (1999) especifica que la “inversión” incluye:

- los derechos de autor y derechos conexos,
- las patentes,
- los derechos sobre variedades vegetales,
- los diseños industriales,
- los derechos sobre el diseño de modelos de semiconductores,
- los secretos comerciales, comprendidos los conocimientos técnicos y la información comercial reservada,
- las marcas de fábrica y de servicio, y
- nombres comerciales.

En algunos tratados de inversión¹⁴ también se hace referencia¹⁵ al “proceso técnico” o a los “conocimientos técnicos” y a los “nombres comerciales”¹⁶. Una pregunta que queda abierta

¹³ Algunos acuerdos, sin embargo, están limitados a las inversiones extranjeras directas. Ver, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (2000), que se aplica a la “inversión con el propósito de establecer relaciones económicas duraderas con una empresa, tales como, en particular, inversiones que brindan la posibilidad de ejercer una influencia efectiva en la administración de ésta” (artículo 45).

¹⁴ Ver, por ejemplo, el apartado iv del inciso a del artículo 1 del modelo de TBI de 1991 del Reino Unido.

¹⁵ Ver, por ejemplo, el acuerdo entre los países del AELC y Singapur (2002).

¹⁶ Ver, por ejemplo, una de las propuestas (todavía entre corchetes) en el ALCA (artículo 1.1) Conforme a la ley de DPI actual, los “procesos técnicos” o los “conocimientos técnicos” secretos pueden ser protegidos en calidad de *secretos comerciales* o *información no divulgada* (ver el artículo 39 del Acuerdo sobre los DPI). El “nombre comercial” es el beneficio y la ventaja del prestigio del nombre, la reputación y la conexión de un negocio. Puede ser protegido por una legislación sobre competencia desleal (que condena las prácticas comerciales deshonestas) o, en países de derecho consuetudinario, por la doctrina de la tergiversación (la falsedad de representar equívocamente los bienes o servicios comerciales de uno como si fueran de otro, en perjuicio del primero, generalmente utilizando una marca de fábrica o nombre comercial que dé lugar a confusión). La protección a menudo abarca no solamente el uso de marcas comerciales sino también de una forma particular de

es también hasta qué punto las modalidades de los DPI que no existían en el país receptor al momento en que se firmó un acuerdo de inversión (por ejemplo, protección a las variedades vegetales)¹⁷ se considerarían inversiones contempladas por el mismo. Una respuesta afirmativa a esta pregunta podría basarse en que los acuerdos de inversión tienen la finalidad de proteger inversiones actuales y futuras, y en la aplicación de disposiciones muy abarcativas (catch-all) que incluyen, como en el ejemplo referido, toda otra “propiedad intangible”.

La definición de “inversión” en los acuerdos de inversión abarca activos de *todos los sectores* de la economía, incluso la agricultura, los recursos naturales, la manufactura y los servicios. Más adelante se abordan las consecuencias para los recursos biológicos.

Los acuerdos de inversión protegen activos que están bajo el control directo o indirecto de inversionistas extranjeros. Las legislaciones nacionales difieren acerca del significado de “control”. No hay una norma internacional para juzgar cuándo ciertos tipos de derechos, o incluso una situación *de facto*, pueden ser considerados equivalentes a un control real sobre los activos. Además de la dificultad para determinar cuándo existe control, un concepto amplio de propiedad o control “indirecto” puede dar lugar a que se proteja a inversionistas que carezcan de una actividad comercial importante en el país receptor, tal como ocurre cuando la inversión la hace una empresa establecida en otra Parte contratante, pero es de propiedad o está controlada por una parte que está en una Parte no contratante.

Dado el amplio alcance de esas definiciones, algunos acuerdos de inversión –como el Capítulo 11 del TLCAN¹⁸– incluyen una norma general acompañada de una lista ilustrativa de inversiones abarcadas, así como también una lista “negativa” de sectores excluidos específicamente del alcance del tratado. En la negociación del proyecto de AMI se hizo la propuesta de incluir una nota interpretativa indicando que para calificar como inversión deben existir determinadas características, tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades o la presunción de riesgo (Schekulin, 1997, pág. 12). Esta caracterización aparece en TLCs recientes, como el TLC entre Estados Unidos y Chile, y en el proyecto de modelo de TBI de los Estados Unidos (2004).

Esas características excluirían de la definición a las operaciones comerciales y a las transacciones financieras como tales.¹⁹ Sin embargo, las reclamaciones de sumas de dinero y de cualquier forma de crédito pueden ser activos abarcados; por lo tanto, la definición se aplicaría a los derechos que surgen de las transacciones comerciales o de las operaciones bancarias, incluso depósitos bancarios. Además, la jurisprudencia en el TLCAN parece indicar una tendencia preocupante a considerar algunos de esos rasgos como suficientes para definir, por sí mismos, en qué casos existe una inversión abarcada –por ejemplo, cuando se frustra la expectativa de obtener una cuota de mercado. En *S.D. Myers v. Canada*, el Tribunal falló que el alcance de la definición de “inversión” incluye activos tales como la cuota de mercado en un sector, y el acceso a los mercados en el Estado receptor, sea que el

embalaje, de "presentación" o de "indumentaria comercial" y estilos propagandísticos (Bently and Sherman 2001, pág. 673-678).

¹⁷ La mayoría de los países en desarrollo que aprobaron la protección de variedades vegetales lo hicieron durante los últimos diez años, en muchos casos después de haber firmado TBIs.

¹⁸ Ver la sección 1101.2.

¹⁹ Ver, por ejemplo, la aclaración contenida en el artículo 1 del TBI entre Canadá y Costa Rica (1998).

inversionista posea o no una planta física o una casa de ventas en ese país.²⁰ En suma, prácticamente cualquier forma de actividad comercial puede constituir una inversión que está sujeta a protección (IISD, 2001, p. 23).

2. Los DPI como inversiones

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son considerados “inversiones” en los tratados de inversión, que generalmente incluyen una referencia específica a tales efectos. A falta de excepciones u otras especificaciones,²¹ la definición usual amplia de “activos” abarcaría *cualquier* tipo de DPIs adquiridos en el país receptor. No obstante, podrían surgir algunos interrogantes con relación al alcance de la definición.

DPIs no registrados

Los derechos de autor y la protección de los secretos comerciales no requieren ser registrados para conferir derechos contra terceras partes. La falta de registro no parece afectar la condición de esos derechos como inversiones abarcadas. Como se señaló, algunos TBIs y ALCs mencionan explícitamente esas categorías de derechos no registrados.

Aplicaciones de los DPI

Las patentes, las marcas de fábrica, los diseños industriales y otros DPI puede ser adquiridos únicamente a través de un proceso de registro, a demanda de la parte interesada.²² El derecho se confiere una vez que la aplicación es procesada y aprobada. Así, una solicitud de patente crea una mera expectativa de obtener un derecho exclusivo y, por lo tanto, una utilidad. Sin embargo, las solicitudes de patente pueden ser comercializadas y en algunos países generan derechos aún antes de ser otorgadas, por ejemplo para actuar contra los infractores. Si bien es claro que una invención aún no registrada no es un DPI, puede argumentarse que la solicitud es, en todo caso, una “propiedad intangible” en la medida en que es objeto de “posesión” y puede ser asignada a terceros.

Algunos acuerdos de inversión (por ejemplo, el TBI entre Canadá y Argentina, 1993) en la definición de “inversión” hacen referencia a los “derechos *relacionados con* derechos de autor, patentes...” (artículo 1(a)(iv)), en lugar de decir “los derechos de autor, patentes...”, etc. como tal (por ejemplo, Canadá y Barbados, artículo 1(f)(v)). Esta redacción puede tener la intención de abarcar no solamente los derechos de propiedad intelectual concedidos sino también solicitudes de DPI.

El TBI entre Estados Unidos y Jamaica se refiere a invenciones “patentables” (artículo I.1.(a)(iv)). ¿Podría entenderse que abarca invenciones que son potencialmente patentables en el país receptor, pero para las cuales todavía no se ha obtenido una patente o no se ha presentado solicitud de patente? Sería muy difícil poder aplicar este argumento. Según el mismo TBI, la

²⁰ *S.D. Myers v. Canada*, párrafo 232, establece que la cuota de mercado de Myers en Canadá constituía una inversión. Ver también *Pope Talbot v. Canada*, párrafo 96, que define el acceso a los mercados de Estados Unidos por una inversión extranjera como un interés de propiedad protegido.

²¹ Por ejemplo, durante las discusiones del proyecto de AMI, algunas delegaciones propusieron excluir los derechos de autor y derechos de vecindad, así como bases de datos. Ver OCDE, DAF/MAI/NM(97)2, pág. 117.

²² Cabe señalar que en países con tradición de derecho consuetudinario es posible adquirir marcas de fábrica con el uso del signo, sin necesidad de registro.

“inversión” incluye cualquier tipo de inversión “en el territorio de una Parte, que sea de propiedad o esté controlada directa o indirectamente por nacionales o empresas de la otra Parte” (artículo I.1(a)). Si no se ha obtenido una patente, aún cuando la invención fuera patentable no habría inversión “en el territorio” del país receptor ya que la invención estaría en el dominio público y, por lo tanto, fuera del control del inventor.

Materia no protegida en el país receptor pero protegida en el país del inversionista u otros países

Hay casos en los que la materia puede no ser objeto de protección en el país receptor, si bien está protegida en otros lados. Esta situación puede plantearse en alguno de los siguientes casos:

- el titular del DPI de un país extranjero no ha reclamado sus derechos en el país receptor;
- el DPI ha expirado o ha sido revocado en el país receptor, pero sigue siendo válido en otros países;
- la materia no se considera objeto de protección en el país receptor, por ejemplo, en el caso de países que aplican la excepción permitida por el inciso 3(b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC para plantas y animales, o en el caso de países que rechazan las patentes sobre genes simplemente aislados.

Como los DPI se otorgan sobre bases territoriales, la materia que en un determinado país no es objeto de protección, en ese lugar pertenece al dominio público. No puede considerarse un activo en posesión o bajo el control de una persona jurídica o física. Sin embargo, hay una excepción en el caso de marcas de fábrica *notoriamente conocidas* que reciben protección sin registro previo (inciso 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC). Los recientes ALCs no solamente han confirmado esta excepción sino que la ampliaron más allá de la norma de los ADPIC, mediante la incorporación de la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre Protección de Marcas Notoriamente Conocidas (1999), de la OMPI.²³

3. Trato nacional

El principio de trato nacional está reconocido en la ley de DPIs. Desde la adopción del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883, se convirtió en rasgo común en la mayoría de los acuerdos internacionales²⁴ sobre DPI, así como en la mayoría de las leyes de DPI.²⁵ También está incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 3).

Sin embargo, la adopción del principio de trato nacional en el Acuerdo ADPIC, así como en otros acuerdos internacionales sobre DPI (como los Convenios de París y de Berna, la Convención de Roma y el Tratado de Washington), está sujeta a una serie de excepciones cuidadosamente negociadas y diseñadas.²⁶ Es así que el inciso 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula lo siguiente:

²³ Ver, por ejemplo, inciso 2.9 del artículo 17 del ALC entre Estados Unidos y Chile.

²⁴ Una excepción a señalar es el Convenio de la UPOV, que adoptó un principio de reciprocidad.

²⁵ Algunas leyes, sin embargo, exigen reciprocidad. Ver, por ejemplo, la Ley de Protección a Chips de Semiconductores, de Estados Unidos (“SCPA”), de 1984.

²⁶ Algunos acuerdos de inversión también incluyen excepciones de naturaleza general (por ejemplo, orden público, salud, seguridad nacional) con relación al trato nacional y a la cláusula NMF. Ver Moncayo von Hase, 2003, pág. 76 y UNCTAD, 1999, pág. 15.

Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, sujetas a las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1(b) del Artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

Las consecuencias de esas excepciones en el contexto de los acuerdos de inversión plantean cuestiones interesantes. Por ejemplo, en el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el que la protección en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC esté limitada a los “derechos previstos en el presente Acuerdo” significa que los Miembros pueden discriminar con relación a otros derechos, tales como la participación de los artistas intérpretes o ejecutantes locales y extranjeros en fondos generados por gravámenes a cintas vírgenes. No queda claro hasta qué punto una excepción de este tipo sobreviviría al principio amplio de trato nacional tal como se aplica en el contexto de los acuerdos de inversión. ¿Podría un artista intérprete o ejecutante extranjero reivindicar con suerte que la negativa a aplicar el trato nacional lo discrimina como “inversionista”? Podría argumentarse que los derechos protegidos son solamente los conferidos por la legislación nacional. Sin embargo, la solución a este caso y otros similares podría seguir en duda hasta que el tema sea aclarado por la jurisprudencia.

La gran mayoría de TBI no incluyen disposiciones vinculantes en lo que respecta a la etapa previa al establecimiento (de admisión), sino que solamente se aplican *después* que se ha realizado una inversión. Sin embargo, la mayoría de los TBI de los Estados Unidos y algunos tratados recientes de Canadá exigen la aplicación del trato nacional tanto en la etapa previa al establecimiento como en la etapa posterior.²⁷ Este alcance amplio puede brindar, salvo que se establezca una excepción específica,²⁸ una plataforma legal para reclamar trato nacional con relación a la adquisición de DPI.²⁹

4. Cláusula de nación más favorecida

La cláusula de nación más favorecida (NMF) no está presente en los convenios internacionales sobre DPI previos a los ADPIC. Fue incorporada en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, con una serie de excepciones.³⁰ Esta disposición implica, por ejemplo, que

²⁷ Ver, por ejemplo, el artículo 3.1, del proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004) y el artículo 15.4.1 del ALC entre Estados Unidos y Singapur. La cláusula NMF también es aplicable en esos acuerdos a la etapa previa al establecimiento.

²⁸ Ver, por ejemplo, el artículo 1108 del TLCAN citado más adelante.

²⁹ Ver el artículo 3.1., pie de página 2 (relativo a la “adquisición” de derechos), y la parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁰ Quedan exentos de la obligación NMF toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que: “(a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual; (b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país; (c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos

en caso de que se concedan condiciones más ventajosas a miembros de un acuerdo regional (establecido después de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC), esas condiciones deberían extenderse, automática e incondicionalmente, a todos los Miembros de la OMC.

La cláusula NMF en el contexto de los acuerdos de inversión obliga al país receptor a conceder a los inversionistas de la parte contratante un trato no menos favorable que el que concede a inversionistas de otros países. En los acuerdos de inversión es posible encontrar diferentes formulaciones de esta cláusula. Si bien la cláusula NMF apunta a crear igualdad de oportunidades competitivas entre inversionistas de diferentes países extranjeros, limita las posibilidades de maniobra de los países receptores con respecto a futuros acuerdos de inversión, ya que obliga al país receptor a extender unilateralmente a los inversionistas de los socios del tratado todos los derechos adicionales que conceda a terceros países en futuros acuerdos (UNCTAD, 1999, pág. 5).

La mayoría de los acuerdos se refiere a “trato no menos favorable”. El TLCAN (artículo 1103) y el proyecto de modelo de TBI de los Estados Unidos (2004) incluyen la salvedad de que ese tratado se aplica solamente “en circunstancias similares”.³¹ Varios acuerdos de inversión dan derecho a inversionistas extranjeros y a sus inversiones a recibir trato NMF (por ejemplo el TLCAN y los TBI firmados por Alemania, Suiza y el Reino Unido). Otros, como los TBI de Estados Unidos, sólo conceden trato NMF a la *inversión*. Hay aún otro criterio que se ha seguido en el modelo de TBI francés, que da trato NMF a los inversionistas con relación a sus inversiones (UNCTAD, 1999, pág. 6).

El principio NMF aplicado a los DPI en el contexto de los acuerdos de inversión implica que cualquier concesión que se dé en el futuro se aplicará a los titulares de DPI protegidos en los acuerdos de inversión actuales, aún cuando estos acuerdos estipulen derechos más restringidos. Si bien en algunos casos los tribunales han advertido acerca de extrapolar a un acuerdo los derechos reconocidos en otros acuerdos que podrían ser incompatibles con la intención clara, o afectar de manera importante los derechos sustanciales acordados por las partes (Cosbey, Mann, Peterson y von Moltke, 2004, pág. 11), existe el riesgo de que se invoque la cláusula NMF para no tener en cuenta excepciones a ciertos derechos especificados en un determinado acuerdo y no reconocidos en un acuerdo con otras partes.

La mayoría de los acuerdos de inversión sólo contienen obligaciones NMF para la etapa posterior al establecimiento. Por lo tanto, se aplican a los DPI después que han sido concedidos, y el país receptor puede condicionar la adquisición de DPI al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos el otorgamiento de reciprocidad a sus propios nacionales. De hecho, en algunas leyes³² y tratados³³ de DPI se exige reciprocidad, y ésta no será afectada en la medida en que el acuerdo de inversión se aplique únicamente a la etapa posterior al establecimiento.

de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo; (d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros”.

³¹ Si bien la jurisprudencia del GATT/OMC sobre “bienes similares” puede ilustrar cómo podría abordarse este tema, no sirve de guía concreta para interpretar el concepto de “circunstancias similares” en el contexto de las normas de inversión. En la práctica, podría ser bastante difícil establecer cuándo surgen “circunstancias similares”.

³² Por ejemplo, la Ley de protección de chips semiconductores (1984) y la Directiva europea sobre la protección de bases de datos (Directiva 96/9/EC, 11 de marzo de 1996).

³³ Ver, por ejemplo, el artículo 3(3) del Convenio UPOV 1978.

En algunos acuerdos de inversión se ha conservado el derecho a exigir reciprocidad, a través de una excepción explícita a la cláusula NMF. Por ejemplo, el artículo 1108 del TLCAN estipula que los artículos 1102 (trato nacional) y 1003 (cláusula NMF) “no se aplican a cualquier medida que constituya una excepción o derogación a las obligaciones según el Artículo 1703 , "Propiedad intelectual - Trato nacional", como expresamente se señala en ese artículo.³⁴

5. Trato justo y equitativo

La cláusula NMF establece un nivel de protección de la inversión relativo y eventual. Numerosos acuerdos de inversión también contienen niveles absolutos³⁵ tales como trato “razonable” o “justo y equitativo”³⁶, generalmente con relación a la etapa posterior al establecimiento.

Si bien la redacción de esta norma es ambigua y puede dar lugar a diferentes interpretaciones,³⁷ ofrece una norma contra la cual podrían juzgarse las políticas y reglamentaciones de las Partes Contratantes.³⁸ Si bien históricamente se consideraba que la “norma justa y equitativa” se violaba cuando la conducta del Estado era de “naturaleza flagrante y escandalosa”, en casos recientes ha sido aplicada para conductas tomadas de buena fe, cuando las expectativas de un inversionista son frustradas por un acto del Estado (Cosbey, Mann, Peterson y von Moltke, 2004, pág. 11-12).

En algunos casos, las disposiciones relativas al trato “justo y equitativo” en los acuerdos de inversión están complementadas por la obligación de no menoscabar las inversiones mediante la adopción de medidas “irrazonables” y/o “discriminatorias”. Conforme al proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004), este principio también está destinado a incluir la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos “de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo” (artículo 5.2(a)).

¿Podría invocarse un tipo de norma “justa y razonable” para impugnar leyes nacionales de DPI compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC? En cada parte contratante los inversionistas están sujetos a las reglamentaciones y políticas generalmente aplicables al tipo de inversiones que detentan o al tipo de actividad que llevan a cabo. Como declaró un comentarista con relación al proyecto de AMI de la OCDE, la norma “justa y equitativa” no puede considerarse como “destinada a prohibir toda forma de reglamentación contra los inversionistas extranjeros,

³⁴ Esta excepción no está limitada a la reciprocidad; también permite excepciones NMF con respecto a los DPI en general (UNCTAD, 1999, pág. 20).

³⁵ Ver Moncayo von Hase (2003, pág. 74). Para establecer una distinción entre niveles “relativo” y “absoluto”, ver UNCTAD, 1996, pág. 182.

³⁶ Por ejemplo, el TBI entre Estados Unidos y El Salvador (1999) establece en el artículo II.3(a) que “En todo momento, cada Parte otorgará a las inversiones abarcadas un trato justo y equitativo y una protección y seguridad plenas, y en ningún caso les otorgará un trato menos favorable que el que exige el derecho internacional.”

³⁷ Las opiniones divergentes acerca del contenido de esta norma están bien ilustradas por la abundancia de texto entre corchetes contenido en el proyecto del ALCA: “[Artículo 9.1. Cada Parte [otorgará] [asegurará en todo momento] [a las inversiones de los inversionistas de otra Parte [efectuadas en su territorio]] [a los inversionistas de otra Parte y a sus inversiones] [un trato acorde con el derecho internacional, incluido] un trato justo y equitativo [así como protección y seguridad plenas] de conformidad con [las normas y] los principios del Derecho Internacional, [y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”]

³⁸ Como se señaló más adelante, dependiendo de su formulación, este principio puede brindar las bases para la aplicación de disciplinas de derecho internacional diferentes a las contenidas en un acuerdo de inversión.

sino tan solo políticas discriminatorias” (Charolles, 1997, pág. 18). En otras palabras, dicha norma, si no es discriminatoria, no debería ser utilizada para impugnar la legitimidad de una reglamentación o una acción pública conectada con los DPI que sea compatible con las normas internacionales y nacionales aplicables.

Cabe señalar que *diferenciación* en el trato legal no es lo mismo que *discriminación*, y que los miembros de la OMC pueden adoptar normas diferentes para sectores especiales, a condición de que las diferencias sean adoptadas para propósitos de *buena fe*. Un grupo especial de la OMC sostuvo al respecto que:

[ADPIC] El Artículo 27 prohíbe únicamente la discriminación en cuanto al lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. El Artículo 27 no prohíbe excepciones de *buena fe* para resolver problemas que puedan existir solamente en ciertos sectores de productos. Además, en la medida que la prohibición de la discriminación limita la capacidad de ubicar ciertos productos al tratar algunas de las políticas nacionales importantes referidas en los Artículos 7 y 8.1, ese hecho bien puede constituir una limitación deliberada más que la frustración del propósito.³⁹

Puede considerarse que la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública⁴⁰ autoriza en especial la diferenciación en las normas de propiedad intelectual en caso de que sea necesario para proteger la salud pública.⁴¹

6. Licencias obligatorias

La concesión de *derechos exclusivos* es inherente a la mayoría de los derechos de propiedad intelectual. Le dan al titular del derecho poder jurídico para impedir que terceras partes utilicen, produzcan o comercialicen la invención, signo o trabajo protegido. Ese poder, sin embargo, no es absoluto. Las excepciones a los derechos exclusivos pueden adoptar formas diferentes.

Por un lado, las leyes nacionales pueden decidir actos que pueden ser llevados a cabo por terceras partes sin infringir los DPI aplicables, tal como la utilización de una invención patentada para fines privados, enseñanza e investigación científica. Este tipo de excepción actúa automáticamente – es decir, no hay necesidad de solicitar autorización a un tribunal u otra autoridad para utilizar la materia protegida, y cualquier parte puede beneficiarse de la excepción en cualquier momento, sin ninguna remuneración para el titular del derecho. El derecho de los Estados a establecer excepciones de este tipo está reconocido por el Acuerdo sobre los ADPIC.⁴²

Por otro lado, es posible someter los DPI a una licencia obligatoria.⁴³ Se trata de una autorización otorgada por el gobierno a un tercero para la utilización, sin el consentimiento del titular del derecho, de una patente u otro derecho de propiedad intelectual. Una licencia obligatoria puede estar sujeta a restricciones en materia de tiempo y otras condiciones,

³⁹ Ver Informe del Grupo especial de la OMC, *Canada – Protección de patente para productos farmacéuticos*, WT/DS114/R, 2000, at 7.92.

⁴⁰ WT/MIN(01)/DEC/W/2, 14 de noviembre de 2001.

⁴¹ Ver, por ejemplo, Correa (2002).

⁴² Ver, por ejemplo, los artículos 13, 17 y 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴³ Ver, por ejemplo, el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

especialmente el pago de una remuneración al titular del derecho. Los gobiernos pueden decidir también utilizar una invención patentada con fines no comerciales (de ahora en adelante denominada “utilización del gobierno”), ya sea por sí mismo o a través de un subcontratista.

La concesión y explotación efectiva de una licencia obligatoria puede limitar los beneficios económicos que el titular de la patente puede obtener de su “inversión”. Una cuestión importante en el contexto de este estudio es si la concesión de una licencia obligatoria puede ser considerada, en el marco de un acuerdo de inversión, como una *expropiación* que podría desencadenar acciones legales contra el Estado receptor y reclamos de compensación. Las normas de expropiación, de ser consideradas aplicables, podrían en ciertos casos ser más beneficiosas para el titular de la patente que las normas de licencias obligatorias, en particular porque la obligación de pagar recaerá en el gobierno y porque los tratados de inversión generalmente estipulan el derecho del inversionista a demandar directamente al Estado.⁴⁴

Si bien una licencia obligatoria no transfiere la propiedad de los DPI afectados, eso tal vez no sea suficiente para desestimar una posible calificación de expropiación. La razón de esto es que el concepto de expropiación está generalmente concebido de manera amplia,⁴⁵ y los tratados de inversión no solamente incluyen supresiones directas y totales de propiedad sino también expropiación *de facto* o *indirecta*. Es así que la Sección 1110 del TLCAN prohíbe la expropiación directa, la expropiación indirecta y las medidas equivalentes a una expropiación. Hasta ahora la jurisprudencia ha sostenido que esos dos últimos términos tienen el mismo significado: medidas que no toman directamente propiedades de inversión pero que equivalen a lo mismo (IISD, 2001, pág. 31). El artículo 42.1 del acuerdo entre AELC y Singapur (2002) estipula que “Ninguna de las Partes adoptará, sea *de jure* o *de facto*, medidas de expropiación o nacionalización contra inversiones o inversionistas de otra Parte...”.⁴⁶ El proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004) indica que “Ninguna de las Partes expropiará ni nacionalizará directamente una inversión abarcada, ni lo hará indirectamente por la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización” (artículo 6.1).⁴⁷

La decisión de si una licencia obligatoria equivale a una expropiación *de facto* o *indirecta* debe ser tomada estudiando caso por caso. El mero hecho de que pueda tener un efecto económico adverso sobre una inversión determina, por sí sola, que haya ocurrido una expropiación *de facto* o *indirecta*.⁴⁸

Una licencia obligatoria concedida legalmente, por lo tanto, no puede ser descrita con justicia como un acto de expropiación. Pero la amplitud de la definición de “inversión” y el alcance

⁴⁴ Si bien la cantidad de casos de expropiación que se desprendieron de los TBI fue escasa en el pasado, en los últimos años ha crecido sustancialmente. Después de haber resuelto alrededor de 60 casos en cuarenta años, el CIADI tenía aproximadamente 40 casos pendientes en 1993 (Hallward-Driemeier, 2003)

⁴⁵ Por ejemplo, la invasión lenta y creciente de uno o más de los derechos de propiedad de un inversionista extranjero que disminuye el valor de su inversión, aún cuando la propiedad siga correspondiéndole, suele ser considerada “expropiación progresiva” (UNCTAD 2000b, pág. 12).

⁴⁶ El TBI de los Estados Unidos también incluye una cláusula que estipula que “Ninguna de las Partes menoscabará en modo alguno, mediante la adopción de medidas irrazonables y discriminatorias, la dirección, la explotación, el funcionamiento y la venta u otra enajenación de las inversiones abarcadas”.

⁴⁷ Ver también el TBI entre Alemania y Bangladesh (1981) que incluye en su protocolo la sección 3, “la supresión o *restricción* de todo derecho de propiedad que en sí mismo o en conjunto con otros derechos constituya una inversión” (énfasis agregado).

⁴⁸ Ver, por ejemplo, Anexo B, pág. 4 (a)(i) del proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004).

de la expropiación *de facto* pueden ser utilizados para plantear reclamaciones de expropiación en caso de que se hubiera otorgado una licencia obligatoria. Esta posibilidad ha sido anticipada por algunos acuerdos de inversión. Por ejemplo, la disposición del TLCAN sobre expropiación y compensación (artículo 1110.7) incluye una excepción con relación a las licencias obligatorias. De manera similar, el ALC entre Chile y Estados Unidos estipula que la disposición sobre expropiación y compensación “...no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual conforme con el ADPIC” (Artículo 10.9.5).

La incorporación de esta excepción⁴⁹ confirma que las normas de expropiación son potencialmente aplicables a las licencias obligatorias. Si bien puede ser difícil para el titular de una patente afectada demostrar que ha tenido lugar una expropiación ilegal, si se cumplieran las condiciones referidas anteriormente podrían surgir casos en que sería posible realizar reivindicaciones de este tipo –por ejemplo, cuando un titular de una patente no está conforme con la determinación del nivel o el modo de remuneración.⁵⁰ Dado que la superposición de protecciones de inversión y DPI crea una zona gris, los derechos del inversionista pueden ser utilizados para disuadir a los gobiernos a utilizar licencias obligatorias o impugnar sus decisiones. Una excepción a la cláusula de expropiación puede proteger contra esta posibilidad, a condición de que no sea neutralizada por la cláusula NMF incorporada en otros acuerdos de inversión aplicables a las partes.

7. Revocación/declaración de caducidad

Otra situación en la que pueden invocarse normas de expropiación es cuando una patente es revocada o los derechos confiscados antes del vencimiento normal de la patente. En general una patente puede ser revocada cuando la administración o un tribunal considera que fue concedida infringiendo normas de patentabilidad u otras disposiciones de la legislación correspondiente. En los Estados Unidos, una patente puede también ser declarada carente de fuerza ejecutiva en caso de falta de sinceridad al momento de brindar información a la oficina de patentes⁵¹.

Las estrategias agresivas en materia de patentes que llevan adelante las empresas, especialmente de los sectores farmacéutico y biotecnológico, la sobrecarga de trabajo en las oficinas de patentes, la falta de personal calificado y las normas poco rigurosas aplicadas para evaluar la patentabilidad, todo ello ha provocado que se otorgue un número creciente de patentes de “baja calidad”, o patentes que nunca hubieran sido concedidas de haber sido examinadas debidamente.⁵²

Si bien las patentes disfrutan de una presunción de validez, como lo señaló la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos, las circunstancias en las cuales son otorgadas “sugieren que es inapropiado hacer una presunción demasiado fuerte de la validez

⁴⁹ El proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004) (artículo 6.5) también incluye una excepción de este tipo.

⁵⁰ Una razón para procurar protección en el marco de las normas de expropiación de los acuerdos de inversión es que la norma generalmente aplicable se basa en el pago de una “compensación pronta, adecuada y efectiva”, mientras que en el Acuerdo sobre los ADPIC el titular del derecho sólo recibirá una “remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización” (artículo 31 (h)).

⁵¹ Ver Pires de Carvalho (2000), pág. 395-399.

⁵² Ver, por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (2003) y el Consejo Nacional de Investigaciones (2003), ver también <http://www.pubpat.org>.

de una patente” y que “no parece sensato tratar una patente emitida como si hubiera cumplido alguna norma más estricta de patentabilidad” (FTC, 2003, pág. 8 y 10). Cuando se logra impugnar la validez de una patente, ¿podría el titular de la patente afectada presentar reclamaciones en el marco de un acuerdo de inversión y, por ejemplo, demandar al Estado y pedir la evaluación de la decisión o reclamar una compensación?

Los fundamentos para la revocación o la declaración de caducidad de una patente no han sido tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC. Una patente puede, por lo tanto, ser revocada debido a la falta de pago de los costos anuales de mantenimiento⁵³ o por otras razones, tales como el abuso de una posición importante. La única previsión de los ADPIC en esta materia asegura que se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente. Los ALC recientes, sin embargo, restringen el derecho a determinar las razones de revocación o de declaración de caducidad.⁵⁴

El efecto de revocación o de declaración de caducidad de todo DPI, tal como una patente o derecho de fitomejorador, es que la materia objeto de protección es devuelta al dominio público. No hay una “posesión” de la propiedad, *stricto sensu*, aunque ciertamente el valor del DPI como “inversión” se diluye y pueden presentarse argumentos acerca de que hubo una expropiación *indirecta* o *de facto*. El TLCAN y otros ALC estipulan una excepción a la cláusula de expropiación si la revocación o declaración de caducidad se adopta de manera compatible con las normas de DPI contenidas en el tratado.⁵⁵ El TLC entre Chile y Estados Unidos estipula que la disposición sobre expropiación y compensación:

...no se aplica a ... la revocación, limitación o creación de dichos derechos (de propiedad intelectual) en la medida que dicha revocación, limitación o creación sea compatible con el Capítulo Diecisiete (Derechos de propiedad intelectual) (Artículo 10.9.5).

Podría surgir una situación especialmente controvertida en conexión con el requisito de informar el país de origen o fuente de un material biológico y su conocimiento tradicional asociado si el incumplimiento llevó a la revocación de una patente. La obligación de declarar el origen puede contribuir a resolver un gran motivo de preocupación para los países en desarrollo: la “biopiratería” de los recursos biológicos y el conocimiento tradicional. A pesar de las reclamaciones y alegatos de los países en desarrollo afectados por esas prácticas, continúan sin disminuir ya que los países que más se benefician de ellas no han adoptado medidas preventivas, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC no tiene normas para impedir

⁵³ Ver el Artículo 5.A(3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), que permite la revocación en caso de falta de pago de los gastos de mantenimiento.

⁵⁴ Es así que en el caso del ALC entre Chile y Estados Unidos “[a]Una Parte podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente (Artículo 17.9.5). Un pie de página añade que el fraude en la obtención de la patente también podría ser causa de revocación. El Artículo 15.9.4 del ALC entre Estados Unidos y América Central es más amplio al permitir que una Parte pueda también estipular que “Sin perjuicio del Artículo 5.A.(3) del Convenio de París, cada Parte establecerá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo, una Parte también podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva. El ALC entre Estados Unidos y Singapur estipula que la patente podrá ser revocada, además de por fraude y tergiversación, por motivos que pertenecen a la insuficiencia de la especificación de la patente o enmiendas no autorizadas de la misma, no revelación o tergiversación de datos del material prescrito, fraude y tergiversación (artículo 16.6.4).

⁵⁵ El proyecto del ALCA también contiene una disposición a estos efectos (artículo 13.6).

que eso ocurra.⁵⁶ Algunos países (por ejemplo Brasil, Costa Rica, India y la Comunidad Andina) ya han aplicado una obligación de declaración que finalmente conduce a la revocación o declaración de caducidad de los DPI⁵⁷ o la invalidación de derechos obtenidos en violación de los reglamentos de acceso.⁵⁸ Adicionalmente, varios países en desarrollo han propuesto enmendar el Acuerdo sobre los ADPIC para introducir formalmente esa obligación.⁵⁹

Si bien Suiza ha sugerido la adopción de una obligación de declaración de este tipo en el contexto del Tratado de Cooperación de Patentes⁶⁰ y la Unión Europea ha aceptado también la posible consideración de este asunto en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC,⁶¹ se oponen, junto con otros países desarrollados, a la introducción de una obligación cuyo incumplimiento provocaría la revocación o declaración de caducidad de los derechos conferidos.

En la medida que la legislación nacional de un determinado país sea compatible con las normas sobre los ADPIC, tanto en sustancia como desde el punto de vista del procedimiento, y no ha limitado en manera alguna su capacidad de aplicar una obligación de declaración del tipo discutido anteriormente, las reclamaciones de expropiación parecerían legalmente infundadas. Se ha argumentado, sin embargo, que estipular la revocación o declaración de caducidad en caso de declaración errónea o de falta de declaración del origen de los materiales biológicos y el conocimiento asociado, equivaldría a incorporar un requisito *nuevo* para la patentabilidad, no contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, incompatible con el artículo 27.1 de los ADPIC. De prevalecer esta teoría aumentarían las posibilidades de éxito de una reclamación de inversión. Hasta que el asunto se aclare, o hasta

⁵⁶ Ver Correa (2003).

⁵⁷ La Segunda Ley de Enmienda de la Patente India (2002) estipula que los solicitantes deben declarar en sus solicitudes de patente la fuente de origen del material biológico utilizado en la invención (sección 10). También permite que se presenten oposiciones con el argumento de que la especificación completa no declara o menciona erróneamente la fuente o el origen geográfico del material biológico utilizado para la invención. Entre los motivos para rechazar la solicitud de patente, así como la revocación de la patente, figura la omisión de declaración o la declaración equivocada de la fuente de origen del recurso biológico o el conocimiento en la solicitud de patente, y previamente a la declaración de conocimiento, oral o de otro tipo.

⁵⁸ Por ejemplo, la Decisión 391 de la Comunidad Andina (1996) establece que todo DPI u otra reclamación de recursos no serán considerados válidos si fueron obtenidos o utilizados en violación de los términos de un permiso para acceder a los recursos biológicos encontrados en alguno de los países andinos, tal como está regulado por dicha Decisión.

⁵⁹ Brasil ha sugerido que “El Artículo 27.3(b) debería ser enmendado para incluir la posibilidad de que los Miembros requieran, cuando sea conveniente, como condición de patentabilidad: (a) la identificación del origen del material genético; (b) el conocimiento tradicional relacionado, utilizado para obtener ese material; (c) pruebas de reparto justo y equitativo, y (d) prueba de consentimiento informado previo del Gobierno o la comunidad tradicional para la explotación de la materia objeto de la patente” (Presentación de Brasil, “Revisión del artículo 27.3(b)”, IP/C/W/228, 24 de noviembre de 2000, pág. 5). Ver también “La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Protección del Conocimiento Tradicional/ “The Relationship Between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge”, presentado por Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, India, Perú, Tailandia, Venezuela, IP/C/W/403, 24 de junio de 2003.

⁶⁰ Ver: “Artículo 27.3(b), La relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre Diversidad Biológica, y la protección del conocimiento tradicional”, Comunicación de Suiza, IP/C/W/400, 28 de mayo de 2003, párrafo 9.

⁶¹ “Revisión del artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC, y la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y la protección del conocimiento y el flocloro tradicionales. Un documento de concepto”, Comunicación de las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, IP/C/W/383, 17 de octubre de 2002, párrafo 55.

que se enmiende el Acuerdo sobre los ADPIC, la reclamación de un inversionista al Estado sería una amenaza real para los países que quisieran adoptar y aplicar una obligación de declaración de origen.

No obstante, está abierto a discusión si el incumplimiento de la obligación de declaración podría ser considerado como fraude o tergiversación en la obtención de la patente o como “conducta injusta”⁶², como lo estipulan algunos ALC (por ejemplo, entre Estados Unidos y Singapur, artículo 16.7.4).⁶³

8. Importaciones paralelas

Las “importaciones paralelas” tienen lugar cuando un producto es importado a un país sin la autorización del tenedor del título o sus licencias, al punto que el producto haya sido puesto en el mercado en todos lados de manera legítima.⁶⁴

El artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce la posibilidad de admitir legalmente las importaciones paralelas, basado en el principio del “agotamiento de los derechos”. El principio fue elaborado con todo detalle en el marco del Mercado Común Europeo para evitar la fragmentación del mercado y la práctica de precios discriminatorios por parte de tenedores de títulos dentro de la Comunidad (Graz, 1988).

La doctrina del agotamiento, que justifica las importaciones paralelas, ha sido aplicada con respecto a la propiedad industrial (por ejemplo, patentes y marcas de fábrica) así como con relación a los derechos de autor. Este es también el criterio seguido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Se basa en el concepto de que el titular de un título no tiene derecho a controlar la utilización o reventa de bienes que ha introducido en un mercado extranjero o ha permitido que una licencia comercialice en ese mercado. Según una versión amplia de esta doctrina, no sería necesario el consentimiento del tenedor de un título en el país exportador; sería suficiente con determinar que el producto fue introducido legalmente al mercado (por ejemplo, por una licencia obligatoria).

La admisión de importaciones paralelas puede disminuir el valor de los derechos de propiedad intelectual. ¿Puede esto ser considerado una expropiación? En la medida que las importaciones paralelas son legítimas, casi no hay margen para argumentar que hubo una expropiación. Sin embargo, las decisiones mencionadas anteriormente, adoptadas en el marco del Capítulo 11 del TLCAN, estableciendo que la cuota de mercado constituye una “inversión”, plantea preocupaciones acerca de posibles reclamaciones de expropiación en casos en que las importaciones paralelas disminuyen una cuota del mercado del titular del DPI.

⁶² El Comité Asesor Funcional de la Industria sobre Derechos de Propiedad Intelectual para Asuntos de Política Comercial (IFAC-3), de los Estados Unidos, ha argumentado que la posibilidad de impedir la aplicación de una patente debido a acciones que se considera constituyen una conducta injusta deberían limitarse a actos que sean materiales para la patentabilidad de la invención. Ver “Informe del Comité Asesor Funcional de la Industria sobre los Derechos de Propiedad Intelectual para Asuntos de Política Comercial (IFAC-3)”, del 28 de febrero de 2003, disponible en <http://www.ustr.gov/new/fta/Cafta/advisor/ifac03.pdf>, pág. 14.

⁶³ Podría argumentarse que la falta de declaración del origen de los materiales biológicos reivindicados podría ser considerada un “fraude o tergiversación” y que, por lo tanto, podrían abordarse las preocupaciones de los países en desarrollo. Sin embargo, la mayoría de las leyes de patentes no considerarán, a falta de una norma específica, que la ausencia de la declaración de origen de tales materiales equivale a una conducta fraudulenta.

⁶⁴ Este concepto no incluye las importaciones de productos falsificados.

9. Las normas internacionales más exigentes

Algunos acuerdos bilaterales, tales como los firmados entre la Comisión Europea y sus Estados Miembros y Sudáfrica (1999), Túnez (1998) y la Autoridad Palestina (1997), entre otros, requieren que estos últimos aseguren la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual “de conformidad con las normas internacionales más exigentes”.⁶⁵

No es tan obvio qué son “las normas internacionales más exigentes”. Esta redacción claramente excluye las normas *nacionales*. Pero ¿cuándo puede una norma ser considerada “internacional” para los fines de esta disposición? Hay convenios internacionales con un gran número de miembros, mientras que muchos otros han concitado escaso interés. También hay convenios, tales como el Tratado de Leyes de la OMPI, que no han entrado en vigor, y un creciente número de acuerdos bilaterales y regionales que establecen normas de DPI.

Puede interpretarse que el concepto de “norma internacional” incluye toda norma adoptada en un instrumento internacional. Esto, sin embargo, impondría obligaciones demasiado amplias e imprecisas a los países en cuestión. El concepto “internacional” puede ser entendido razonablemente como que abarca acuerdos multilaterales y no meramente bilaterales o regionales, que estuvieron en vigor al momento en que esa obligación fue aceptada.⁶⁶

Sin embargo, hay otras complicaciones. La referencia a la norma “más estricta” asume que no hay una norma única. Si existen diferentes grados de normas, no habría una práctica aceptada *generalmente* que pudiera ser invocada en el contexto de dicha cláusula. El papel del derecho internacional consuetudinario en el marco de esta cláusula también es poco claro. El derecho consuetudinario es una práctica general aceptada como ley con carácter obligatorio.⁶⁷ La prueba del derecho consuetudinario requiere no solamente la existencia de una práctica por partes interesadas de manera especial que pueden ser establecidas objetivamente, sino también un elemento subjetivo, el sentimiento de estar vinculado por una norma particular (Verhoeven, 2000, pág. 325-330).

También hay ambigüedades con relación a lo que es una norma “más exigente”. Es posible que exista un margen importante para interpretar esta norma en determinados casos. Por ejemplo, todos los convenios internacionales, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC, permiten excepciones a la protección de patentes (por ejemplo, para las plantas y animales conforme al artículo 27.3(b) de los ADPIC) así como excepciones a los derechos exclusivos de los tenedores de títulos (por ejemplo, artículo 30 de los ADPIC). Como las normas internacionales *incluyen* esas excepciones, sería ilógico argumentar que la cláusula de las normas “más exigentes” obliga a los países contratantes a renunciar a su derecho a estipular excepciones permisibles.

Por último, pueden surgir preguntas acerca de si las “normas internacionales” incluyen también protecciones basadas en leyes no referidas a los DPIC, tales como normas de

⁶⁵ Ver, por ejemplo, Peter Drahos, *Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting* 14-18 (2002), estudio elaborado por la Comisión sobre los Derechos de Propiedad Intelectual del Reino Unido, disponible en <http://www.iprcommission.org>.

⁶⁶ No puede asumirse que los Estados hayan aceptado normas internacionales *futuras*, tales como las que pueden surgir desde la negociación (si llega a buen puerto) de un Tratado Sustancial de Ley de Patentes de la OMPI. Ver, por ejemplo, GRAIN (2003) y Correa y Musungu (2002).

⁶⁷ Ver el artículo 38 de los Estatutos del Tribunal Internacional de Justicia.

inversión. Si, como se mencionó anteriormente, la propiedad intelectual es una inversión abarcada, la cláusula de “las normas internacionales más estrictas” ¿permitirían reclamos basados en la aplicación de acuerdos de inversión? El contexto de esa cláusula sugeriría que las normas referidas como “más exigentes” son solamente normas de DPI, pero la vaguedad de la cláusula puede dejar espacio para invocar otras interpretaciones.

Una consideración clave es que en el sector de las inversiones no hay normas multilaterales.⁶⁸ Los países de la OCDE intentaron elaborar un marco multilateral de inversión amplio del tipo GATT -que va más allá de lo abarcado por el Acuerdo de la OMC sobre las Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios- a través de la frustrada iniciativa para establecer un Acuerdo Multilateral de Inversión iniciado en 1995.⁶⁹ El AMI iba a ser un tratado jurídicamente vinculante, abierto a países que no fueran miembros de la OCDE, para asegurar normas más estrictas de protección y de seguridad legal para inversionistas extranjeros. La OCDE esperaba que el AMI propuesto se convirtiera en una suerte de marco de referencia para inversionistas para evaluar el trato acordado a los inversionistas extranjeros. Las negociaciones de la OCDE sobre el AMI, sin embargo, no pudieron concluir con éxito debido a diferencias entre los países de la OCDE y fueron abandonadas en 1998.

Aún antes de que concluyeran las negociaciones del AMI en la OCDE, se hizo un intento de imponer el tema de la inversión en la agenda de la OMC. La Unión Europea y Canadá propusieron crear un Posible Marco Multilateral de Inversión (PMMI) con los auspicios de la OMC en su primera Conferencia Ministerial de Singapur en 1996. El AMI de la OCDE ofrecería un modelo para el PMMI, si no se adoptaba enteramente. Sin embargo, los países en desarrollo resistieron un mandato negociado en ese tema. Se llegó a una conciliación para crear un Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión (GTCI) en la OMC para estudiar el tema sin un mandato para negociar.⁷⁰ El proceso de estudio en el GTCI ha continuado desde 1996. Antes de que pudiera concluir su trabajo y recomendar la conveniencia, si la hubiere, de un marco multilateral sobre inversión dentro del ámbito de la OMC, la UE con el apoyo de otros países industrializados impulsaron el tema de las inversiones para las negociaciones de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Doha en noviembre de 2001. A pesar de la resistencia de los países en desarrollo, que querían culminar el proceso de estudio en el GTCI antes de aceptar un mandato para negociar, la Declaración de Doha estableció el lanzamiento de las negociaciones en comercio e inversión después de la Quinta Conferencia Ministerial “sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso explícito, en ese período de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones”.⁷¹

A pesar de los importantes esfuerzos de los países desarrollados por impulsar la creación de un nuevo acuerdo de inversiones en la OMC, la Conferencia Ministerial de Cancún demostró una fuerte resistencia por parte de los países en desarrollo para iniciar negociaciones en este tema, así como en otros “temas de Singapur”.

En suma, no hay una “norma internacional” relativa a la protección de los DPI como una inversión que podría ser invocada en el contexto de una cláusula que exija la observación de “las normas internacionales más exigentes”.

⁶⁸ A menos que los tratados bilaterales y regionales fueran considerados “internacionales” a los fines de esa cláusula –una interpretación que sería difícil sostener.

⁶⁹ Ver Correa y Kumar (2003).

⁷⁰ Ver la Declaración Ministerial de Singapur, WT/MIN((96)/DEC dated 18 December 1996.

⁷¹ Ver la Declaración Ministerial de Doha adoptada el 14 de noviembre de 2001, WT/MIN(01)/DEC/1

10. Los recursos genéticos en los acuerdos de inversión

La adquisición de DPI sobre materiales genéticos obtenidos por empresas extranjeras les dará, por los acuerdos de inversión, carácter de inversionistas. Los actos de gobierno que afecten a esas propiedades podrían dar lugar a reclamaciones en el marco de acuerdos de inversión aplicables. Hay situaciones en que podrían plantearse algunas reclamaciones aún en ausencia de DPIs. Esta sección examina algunas de esas posibles situaciones.

Contratos o permisos para el acceso a los recursos genéticos o a su explotación

Algunos países (por ejemplo, Brasil, Costa Rica, la Comunidad Andina, Filipinas) han dictado reglamentaciones sobre el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios de los mismos. El acceso a esos recursos está sujeto a la autorización de los Estados, que a menudo se materializa en la forma de uno o varios contratos con el Estado y otras partes interesadas. En el caso de la Decisión 391 de la Comunidad Andina⁷², por ejemplo, el contrato principal es firmado entre el Estado y el receptor (“contrato de acceso”), pero los contratos accesorios deben ser establecidos, cuando sea apropiado, entre el solicitante y el titular, poseedor o administrador de la tierra donde se ubique el recurso biológico que contiene el recurso genético, el centro de conservación *ex situ*, o el titular, poseedor o administrador del recurso biológico que contiene el recurso genético. También se requiere incorporar un anexo al contrato de acceso con la comunidad local, indígena o afroamericana que ofrece el componente intangible. Un rasgo peculiar del régimen es la forma en que todos esos contratos están jurídicamente interrelacionados. La invalidez del contrato de acceso, establecido con el Estado, implica la invalidación de los contratos accesorios (artículo 44 de la Decisión 391), y lo opuesto también se cumple. El contrato de acceso también puede ser invalidado o terminado si se considera que un contrato accesorio, aún cuando haya sido firmado entre partes privadas, es nulo (artículos 35 y 44 de la Decisión 391).

Una vez firmado, un contrato de acceso puede ser considerado una “inversión” por la definición estándar de los acuerdos de inversión, ya que esa definición generalmente abarca licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares conferidos conforme al derecho positivo nacional. Por ejemplo, el TBI entre Canadá y Argentina define a la inversión como un concepto que abarca “derechos, otorgados por ley o por contrato para ... la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales” (artículo I(a)(v)).⁷³ Así, si un contrato de acceso fuera invalidado o un permiso cancelado, la parte afectada podría considerar que su “inversión” ha sido puesta en riesgo, a condición de que la autorización para obtener acceso creara derechos protegidos por la legislación nacional.⁷⁴

Materiales recolectados en el marco de un contrato o permiso para obtener acceso a recursos genéticos

La sección previa se refiere al derecho a recolectar recursos genéticos resultantes de una licencia o permiso. Otro tema es si es posible invocar derechos de inversionista con relación a los materiales recolectados en posesión de una empresa o un banco de genes.

⁷² Disponible en <http://www.grain.org>.

⁷³ Ver también Canadá-Líbano, 1997 (artículo I(d)(vi)).

⁷⁴ Ver, por ejemplo, la definición de “inversión” del artículo 1, nota al pie 2, del proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (2004).

Los recursos genéticos están físicamente incluidos en los materiales biológicos.⁷⁵ Las muestras recolectadas en el marco de un permiso de acceso pueden ser consideradas de “propiedad” del recolector, ya que conforme a los principios generales del derecho civil, la posesión legítima de un bien mueble atribuye al poseedor su propiedad.⁷⁶ Esto significa que el recolector podría, según una definición amplia de inversión, reclamar protección como inversionista con relación a los materiales recolectados. Si se le pidiera, por ejemplo, que devolviera las muestras al Estado o las compartiera con terceros, podría recurrir a reclamaciones de violación de los derechos del inversionista.

Es interesante señalar que algunos acuerdos de inversión⁷⁷ han ampliado explícitamente el concepto de “inversionista” para incluir no solamente a nacionales y empresas de la Parte, sino también a organizaciones sin fines de lucro, tales como instituciones de investigación u ONGs, que podrían llevar a cabo actividades de bioprospección. Con una definición de ese tipo esas entidades tendrían derecho a protección de inversionista.

Materiales recibidos en el marco de acuerdos de transferencia de material y contratos de licencia

La materia no protegida por DPIs puede no ser considerada, en consecuencia, una inversión abarcada, en la medida que no podría reclamarse un derecho específico dentro de la legislación nacional del país receptor. Los materiales no protegidos podrían, sin embargo, ser objeto de acuerdos de transferencia de material o contratos de licencia. ¿Podrían reclamarse derechos de inversionista sobre la base de esos acuerdos contractuales?

Para examinar esta hipótesis podría resultar ilustrativo el caso del gen RoundUp-Ready (RR) de Monsanto en Argentina. Monsanto obtuvo permiso estatal para liberar comercialmente el gen pero no logró obtener la protección de la patente en Argentina. Las variedades de soja transgénica pronto se convirtieron en la semilla preferida y aproximadamente el 90% de toda la producción de soja argentina se basa en las variedades RR. A pesar de la falta de protección legal sobre el gen, algunas compañías nacionales de semillas firmaron acuerdos de licencia con Monsanto. ¿Monsanto ha obtenido por esta razón el carácter de “inversionista” según una definición amplia de “inversión”?

Algunos TBI (por ejemplo, el artículo 1(2)(e) entre Suiza y Venezuela) limitan expresamente la aplicabilidad del concepto de inversión a las concesiones y a otros derechos conferidos de acuerdo a la legislación *pública*. Claramente, el Estado no puede ser responsable si la finalización de un contrato se debiera a una decisión de la otra parte (o partes) del contrato. Si el gobierno prohibió, no obstante, la venta y el cultivo de semillas transgénicas, haciendo con ello imposible ejecutar el contrato, quien concede la licencia perdería el ingreso potencial que de lo contrario podría haber generado. En este caso, una reclamación puede basarse en la cancelación de la licencia gubernamental para comercializar la variedad transgénica en

⁷⁵ Por ejemplo, la Decisión 391 de la Comunidad Andina establece una distinción entre “recursos genéticos”, que son considerados “bienes o patrimonio de la Nación o del Estado” e “inalienables, imprescriptibles e inembargables” (artículo 6), y los “materiales biológicos” que los contienen, que son objeto de los regímenes de propiedad aplicables.

⁷⁶ Los materiales en posesión de los Centros del CGIAR son mantenidos “en fideicomiso” por la comunidad internacional según un acuerdo con la FAO. Por lo tanto, los Centros no reclaman derechos de propiedad sobre los referidos materiales.

⁷⁷ Por ejemplo, el artículo 15.1.7 del ALC entre Estados Unidos y Singapur define como “empresa” a “toda entidad constituida u organizada por la legislación pertinente, sea o no con fines de lucro, y cuya *propiedad* o *control* sea privado o gubernamental, entre otros de una empresa, trust, sociedad, propietario único, empresa mixta, asociación u organización similar; y una filial de una empresa”.

cuestión (por ejemplo si se encontraran efectos ambientales negativos). Un acto regulador de este tipo no puede ser entendido como una expropiación según los criterios legales tradicionales sobre la materia. Como se señaló anteriormente, sin embargo, la jurisprudencia en el marco del TLCAN ha utilizado la escala del impacto más que el propósito de la medida como una prueba básica para evaluar si el acto del Estado equivale a una expropiación (IISD, 2001, pág. 32).⁷⁸

Tecnología de semillas en acuerdos de uso, acuerdos de ventas u otros contratos con el usuario final y en la etapa posterior a la cosecha

¿Pueden las compañías de semillas invocar las disposiciones de un acuerdo de inversión para asegurar la protección de su tecnología en los acuerdos de uso, acuerdos de venta y otros contratos de usuario final con agricultores de países que no ofrecen la protección legal de esa tecnología (es decir, que no está protegida por DPIs)? ¿Pueden las compañías de semillas invocar derechos en la misma forma que en la etapa posterior a la cosecha, tal como sucede entre empresas de transformación o intermediarios?

Como ya se mencionó, los acuerdos de inversión protegen contra ciertas medidas de los Estados receptores. No confieren derechos que no estén reconocidos por la legislación nacional. Un contrato privado no puede crear derechos de propiedad sobre los materiales a los que se refiere. En consecuencia, las compañías de semillas tendrían escasa o ninguna base jurídica para reivindicar derechos de inversionista en caso de incumplimiento o de que surjan impedimentos para aplicar un contrato privado. De manera similar, parece poco probable que pudieran presentarse reclamaciones referidas a la etapa posterior a la cosecha, tal como contra las empresas de transformación o intermediarios, basado en los derechos de inversionista.

Debido a la territorialidad de los DPI, este escenario jurídico no cambiaría si la tecnología en cuestión estuviera protegida en el país receptor y/o en otros países, pero no tuviera protección en el país en que se presenta la reclamación.

Falta de aplicación efectiva de los DPI

Hipotéticamente, una compañía de semillas podría también argumentar que la falta de mecanismos estatales de aplicación adecuados para combatir la reproducción no autorizada de semillas genera pérdida de ingresos o de cuota en el mercado que el Estado debería compensar. Si bien la superposición de las protecciones a las inversiones y a los ADPIC crean una zona gris, cabe sostener que la falta de procedimientos de aplicación pueden ser considerados una violación del Estado a las obligaciones sobre los ADPIC pero no una *medida* que equivalga indirectamente a una apropiación o expropiación.

Acceso a datos genómicos sobre la base de “uso exclusivamente no comercial”

¿Puede una compañía que ofrece acceso a datos genómicos sobre la base de “uso exclusivamente no comercial” utilizar un acuerdo de inversión como forma de proteger sus intereses frente al uso comercial de los resultados de la investigación?

⁷⁸ El proyecto de modelo de TBI de los Estados Unidos (2004) aparentemente apunta a atenuar esta prueba indicando que al determinar si existe expropiación indirecta, “el hecho de que un acto o serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que haya ocurrido una expropiación indirecta” (Anexo B, sección 4 (a)(i)).

Esta pregunta podría surgir en el caso de la información de una base de datos genómica (por ejemplo, la base de datos de Syngenta del genoma del arroz utilizada en Bangladesh). Si bien la legislación del contrato protege los intereses comerciales en el contexto de las relaciones privadas, los acuerdos de inversión protegen contra ciertos actos de los Estados. De ahí que las reclamaciones basadas en los derechos de los inversionistas sólo pueden plantearse si el Estado adoptó medidas que impidieron al poseedor de la base de datos explotar su “activo” o redujeron los beneficios que podrían derivarse de la misma. Por ejemplo, si el Estado aplicó una legislación estipulando que los datos genómicos estarían libremente accesibles a las instituciones públicas, incluso para uso en investigación con posible aplicación comercial, sería posible que las reclamaciones basadas en los derechos de los inversionistas se plantearan con ciertas posibilidades de éxito.

Acceso a la tecnología y distribución de beneficios

El Convenio sobre la Diversidad Biológica exige que las Partes Contratantes adopten medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con el objeto de que el sector privado facilite el acceso a tecnologías que sean pertinentes a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, y su desarrollo conjunto para beneficio de instituciones gubernamentales y del sector privado de los países en desarrollo (artículo 16, párrafo 1 y 4).

Además, según el artículo 16.3, “cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual...”. Varios países, como Costa Rica,⁷⁹ han aplicado esta disposición.

Los acuerdos de inversión, sin embargo, limitan la capacidad de las partes de aplicar “requisitos de resultado” de manera tal que vaya más allá de las normas establecidas por el Acuerdo de la OMC sobre las Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio.⁸⁰ Por ejemplo, el ALC entre Estados Unidos y Singapur estipula que “ninguna Parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos, o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio ... (f) para transferir a una persona en su territorio una determinada tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento de su propiedad” (artículo 15.8.1(f)).⁸¹

⁷⁹ Ver el artículo 63(3) de la Ley de Biodiversidad. Ver también el artículo 17 de la Decisión 391 de la Comunidad Andina.

⁸⁰ Para un análisis de las obligaciones de las normas de la OMC relativas a los requisitos de resultado, ver Correa y Kumar (2003).

⁸¹ Una redacción similar está contenida en el proyecto de modelo de TBI de Estados Unidos (1994), artículo 8.1(f).

Si bien hay cierto margen para la interpretación del alcance de esta obligación, puede ser leída⁸² como que impide a una parte contratante imponer o hacer aplicar los requisitos para la transferencia de tecnología contenidos en la legislación sobre acceso.

11. Derecho a demandar al Estado

Los tratados de Amistad, Comercio y Navegación, y los tratados de inversión que son anteriores al establecimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), disponían lo relativo a las diferencias entre Estados, como todavía ocurre en el marco de la OMC. No obstante, los acuerdos de inversión creados en las últimas décadas también abrieron la posibilidad de recurrir a procedimientos entre inversionista y Estado, basados en arbitrajes vinculantes⁸³ a través del CIADI u otras organizaciones, tales como la Cámara Internacional de Comercio y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En el caso de los acuerdos regionales los inversionistas pueden, también, interponer directamente una reclamación ante los órganos regionales de solución de controversias.

Si bien ambas partes contratantes tienen igual acceso a la solución de controversias entre Estados, en el caso de procedimientos entre un inversionista y un Estado hay procesos ad hoc e institucionales, el acceso a los cuales podrá ser dejado a la preferencia del inversionista. La única limitación en algunos casos es que una vez que el inversionista presente una controversia ante un procedimiento entre inversionista y Estado, esta opción puede impedirle recurrir a otros procedimientos.⁸⁴

Además, los procedimientos entre inversionista y Estado

⁸² Las únicas excepciones admitidas en el ALC entre Estados Unidos y Singapur son las siguientes: (i) cuando una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Artículo 16.7.6 (patentes) y con las medidas que exijan la divulgación de información de dominio privado que se encuentre dentro del ámbito de aplicación, y sean compatibles con el Artículo 39 del ADPIC, o (ii) cuando el requisito se imponga o la obligación o el compromiso se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o una autoridad de competencia para remediar una práctica que ha sido considerada después de un procedimiento judicial o administrativo como anticompetitiva conforme a las leyes de competencia de la Parte” (artículo 15.8.3 (b)).

⁸³ Por ejemplo, el artículo 48 del acuerdo entre el AELC y Singapur, 2002, estipula lo siguiente:

1. Si un inversionista de una Parte considera que una medida aplicada por otra Parte no es compatible con una obligación de este Capítulo, causando en consecuencia pérdida o daño a él o a su inversión, podrá solicitar la celebración de consultas con miras a solucionar el asunto de manera amigable.
2. Cualquier asunto de esta índole que no haya sido resuelto en el plazo de seis meses a partir de la fecha de solicitud de consultas, podrá ser delegado a los tribunales judiciales o administrativos de la Parte en cuestión, o si las dos partes de la controversia están de acuerdo, ser sometido a alguno de los siguientes:
 - a) arbitraje conforme al Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (“el Convenio CIADI”), si dicho Convenio está disponible;
 - b) conciliación o arbitraje conforme al Reglamento del Mecanismo Complementario del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones;
 - c) arbitraje conforme a las Normas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional.

3. Una Parte podrá firmar acuerdos contractuales con inversionistas de otra Parte dando su consentimiento incondicional e irrevocable a la presentación de todos o ciertos tipos de controversias a la conciliación o arbitraje internacional conforme a lo establecido en el párrafo 2 supra. Tales acuerdos podrán ser notificados al Depositario de este Acuerdo.

⁸⁴ Sin embargo, el Estado del inversionista puede participar en la controversia si se le niega al inversionista, injustificablemente, el recurso disponible por el procedimiento de solución de controversias entre inversionista y Estado (UNCTAD, 2003b, pág. 56 y 59).

no están obligados por casos precedentes, no están obligados necesariamente a ser abiertos al público o a publicar las decisiones finales. Las decisiones tienen únicamente vías limitadas para la apelación y no pueden ser enmendadas por el sistema jurídico o un supremo tribunal nacional. La naturaleza de los procedimientos de solución de controversias puede dar un margen muy amplio en cuanto a cómo se decidirán los casos. ..[P]odría animar a los inversionistas a presentar su caso aun cuando los méritos no sean lo suficientemente firmes (Hallward-Driemeier, 2003).

Es así que los acuerdos de inversión “dan ascendencia al inversionista, quien es el principal beneficiario de los derechos contenidos en los acuerdos firmados entre Estados” (UNCTAD, 2003b, pág. 4). No es de extrañar que las principales controversias relativas a los acuerdos de inversión hayan surgido⁸⁵ entre el inversionista y el Estado receptor, y no entre Estados. Dada la definición amplia del término “inversión”, como se analizó anteriormente, los Estados pueden enfrentar reclamaciones de daños sustanciales en casos en que los inversionistas pierden cuotas de mercado o el valor de sus compañías disminuya debido a medidas adoptadas por el Estado receptor. Por ejemplo, el año pasado, un tribunal de Estocolmo exigió al gobierno de la República Checa que pagara a una empresa, Central European Media, 350 millones de dólares por haber violado un TBI, lo cual privó a la compañía de tener una participación en una estación televisiva en idioma inglés en Praga (Newfarmer, 2003, pág. 25).

La consideración de los derechos de propiedad intelectual como una inversión añade más confusión a un escenario de por sí poco claro para la interpretación y aplicación de los convenios internacionales sobre DPI. El probable resultado de la coexistencia de diferentes capas de protección de DPI y mecanismos de solución de controversias se convierte en una búsqueda de un foro de conveniencia y en la adopción de decisiones conflictivas.

Según las normas de la OMC, no hay un requisito de reparar los daños sufridos por las partes privadas en cuestión. Un grupo especial de la OMC puede instruir al Miembro en infracción que ponga la medida incompatible de conformidad con las obligaciones de la OMC y, de no hacerlo, permitir al Miembro reclamante recurrir a la aplicación de contramedidas unilaterales, a la suspensión del tratado y a la compensación temporal o suspensión de las concesiones. No obstante, en tanto una medida incompatible con el ADPIC es también incompatible con la obligación del Estado receptor estipulada en un acuerdo de inversión, el inversionista extranjero puede no estar limitado a procurar que se retire la medida, solicitándole a su gobierno que inicie en la OMC procedimientos de solución de controversias entre Estados. Puede solicitar un arbitraje vinculante y reclamar por daños en el marco del acuerdo de inversión aplicable. Adicionalmente, el comienzo del procedimiento de arbitraje contra el Estado receptor por parte de un inversionista, no excluye la posibilidad de que el Estado del inversionista ejerza al mismo tiempo protección diplomática e inicie los procedimientos de solución de controversias de la OMC (Verhoosel, 2003, pág. 495).

Una pregunta importante es si las normas de la OMC podrían ser consideradas parte del derecho consuetudinario internacional que un tribunal pueda aplicar al decidir sobre una controversia entre un inversionista y un Estado. Si tal fuera el caso, las consecuencias

⁸⁵ Las pruebas señalan un aumento importante en la utilización de los procedimientos de solución de controversias entre inversionista y Estado contemplados en los acuerdos de inversión desde 1997. Ver Cosby, Mann, Peterson y von Moltke, 2004, pág. 15-16.

tendrían un vasto alcance: un titular de DPI podría, como inversionista, procurar la reparación directa de los daños producidos por el Estado que supuestamente no reconoce sus derechos contemplados en el ADPIC. Esto anularía el principio de que las partes privadas no pueden invocar directamente la ley de la OMC y reclamar daños. Resulta interesante que Estados Unidos argumentó, en el caso *Methanex*, iniciado por una compañía canadiense, que los acuerdos de la OMC no son parte de la norma consuetudinaria internacional de “nivel mínimo de trato” contemplada en el artículo 1105(1) del TLCAN.⁸⁶ De lo contrario, argumentó Estados Unidos, las Partes del TLCAN potencialmente serían objeto de una gran cantidad de reclamaciones por daños monetarios en función de obligaciones que no fueron asumidas por entender que su incumplimiento podría dar lugar a dichos reclamos.⁸⁷ En el caso *Mondev*, el tribunal expresamente excluyó la posibilidad de utilizar las disposiciones de otros tratados, tales como los acuerdos de la OMC, entre las partes del TLCAN, para definir el contenido de “trato justo y equitativo”.⁸⁸

Si bien esta jurisprudencia parecería limitar la posible utilización de los acuerdos de inversión como vehículo para obtener reparación directa de las violaciones de los ADPIC, no excluye esa posibilidad, especialmente a falta de disposiciones claras en dichos acuerdos. Pero aún cuando la legislación de la OMC no fuera directamente aplicable a una controversia en materia de inversión, podría ser parte del contexto interpretativo⁸⁹ de las obligaciones estipuladas en los acuerdos de inversión.

Conclusiones

Los acuerdos de inversión generalmente se aplican a todos los tipos de “activos”, independientemente de su carácter tangible o intangible y del sector en el cual están invertidos, lo que incluye diversas formas de propiedad intelectual. Es así que los derechos de propiedad intelectual, estén registrados o no, son inversiones protegidas por los TBI y los acuerdos comerciales que incorporan normas sobre inversiones. Esto agrega otra capa de protección basada en los tratados a los derechos protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC y otros convenios internacionales. Pero va más allá de los ADPIC ya que los acuerdos de inversión se aplican a los derechos que no están amparados por el Acuerdo sobre los ADPIC e incorporan el principio de trato nacional sin las excepciones establecidas en los tratados internacionales sobre DPI.

No queda claro hasta qué punto los derechos otorgados por acuerdos de inversión pueden ser utilizados para validar reclamaciones en el sector de los derechos de propiedad intelectual. Un ámbito de preocupación especial podría ser la concesión de licencias obligatorias, ya que el titular de la patente normalmente podría reclamar una pérdida económica, aún cuando los derechos de patente continuarán en vigor y él podrá competir con los que han recibido las licencias obligatorias. La revocación de patentes y algunas excepciones a las patentes y otros DPI *podrían* también ser impugnadas en algunas circunstancias con el argumento de que hubo una violación de los derechos de los inversionistas.

La protección de la inversión genera zonas grises que podrían ser utilizadas para impugnar medidas nacionales, aún cuando fueran compatibles con los ADPIC. Si bien existen buenos

⁸⁶ “Artículo 1105§.1: Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas”.

⁸⁷ Ver una explicación de este caso en Verhoosel, 2003, pág. 501.

⁸⁸ *Idem*, p. 502.

⁸⁹ Ver Artículo 31(3)(c) del Convenio de Viena.

argumentos para enfrentar dichas impugnaciones, hay margen jurídico para contender y amenazar a países receptores con represalias comerciales. En caso de que prevalecieran los tenedores de títulos de DPI, también podría haber margen para que los mecanismos de controversia indujeran la introducción de cambios en la legislación nacional de los países receptores referida a DPIs, para adecuarse a los derechos tal como son contemplados en el acuerdo.

Las normas establecidas en los acuerdos de inversión podrían influenciar no solamente la legislación y las prácticas nacionales en materia de DPI, sino también las normas sobre DPI negociadas multilateralmente. Las cláusulas NMF de los acuerdos de inversión contribuyen a provocar un aumento mundial del rigor de las normas de protección. Si se iniciaran negociaciones sobre inversión en el marco de la OMC, cabe esperar que haya presiones para replicar en los DPI los niveles más rigurosos de protección de las inversiones.

En vista de las consecuencias importantes que podrían tener los acuerdos de inversión para la aplicación de las políticas nacionales en el sector de los derechos de propiedad intelectual, parece necesario e incluso inevitable que existan una serie de disposiciones de salvaguardia para preservar bajo control nacional aspectos básicos de las políticas de los DPI y el manejo de recursos genéticos e información en ese campo. En especial debería prestarse atención muy cuidadosa al impacto de las cláusulas NMF, que podrían menoscabar las excepciones acordadas en acuerdos especiales, así como a la posibilidad de que surjan múltiples reclamaciones basadas en supuestas violaciones o “no violaciones”⁹⁰ de los DPI así como de los derechos de los inversionistas.

⁹⁰ Si bien los países en desarrollo han resistido en la OMC la aplicación de demandas de “no violación” en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 64), recientes acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos contemplan la aplicación de dichas reclamaciones a los casos de propiedad intelectual, con lo cual expanden potencialmente el alcance de las obligaciones contempladas en el Acuerdo. Ver, por ejemplo, Anexo 22.2 del ALC entre Estados Unidos y Chile. Ver también Abbott (2003).

Referencias

Abbott, Frederik (2003), *Non-Violation Nullification or Impairment Causes of Action under the TRIPS Agreement and the Fifth Ministerial Conference: A Warning and Reminder*, QUNO, Documento ocasional 11, Ginebra.

Bently, Lionel y Sherman, Brad (2001), *Intellectual property law*, Oxford University Press, Nueva York.

Correa, Carlos (2002), *Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health*, OIT, Ginebra.

Correa, Carlos y Musungu, Sisule (2002), *The WIPO Patent Agenda: the risks for developing countries*, Documento de trabajo T.R.A.D.E 12, South Centre, Ginebra.

Correa, Carlos y Kumar, Nagesh (2003), *International Rules for Foreign Investment. Trade-Related Investment Measures (TRIMS) and Developing Countries*, ZED Books and Academic Foundation, Londres y Nueva Delhi, 2003.

Correa, Carlos (2003), *Establishing a disclosure of origin obligation in the TRIPS Agreement*, QUNO, Ginebra.

Cosbey, A., Mann, H., Peterson, L., y von Moltke, K. (2004), *Investment and sustainable development. A guide to the use and potential of international investment agreements*, IISD, Winnipeg.

Charolles, Valérie (1997), "Treatment of Investors and their Investments: National Treatment, Most Favoured Nation Treatment and Transparency", en *Multilateral Agreement on Investment State of Play as of February, 1997*, OCDE, París.

Drahos, Peter (2003), *Expanding Intellectual Property's Empire: the Role of FTAs*, disponible en <http://www.grain.org>.

Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) (2003), *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, disponible en <http://www.ftc.gov>.

Goldstein, Sol (1977), "A study of compulsory licensing", *LES*, pág.122-125.

Graz, Dominique (1988), *Propriété Intellectuelle et libre circulation des marchandises*, Librairie Droz, Ginebra.

GRAIN (2003), *One global patent system? WIPO's Substantive Patent Law Treaty*, disponible en <http://www.grain.org>.

Hallward-Driemeier, Mary (2003), *Do Bilateral Investment Treaties Attract FDI? Only a bit...and they could bite*, Banco Mundial, DECRG, Washington DC.

- IISD (International Institute for Sustainable Development) (2001), *Private rights, public problems. A guide to NAFTA's controversial chapter on investor rights*, Canadá.
- Moncayo von Hase, Andrés (2003), "La protección de las inversiones extranjeras: consecuencias de su internacionalización", *Ciudadanos*, Año 3, No. 6.
- National Research Council (2003), *Patents in the knowledge-based economy*, The National Academies Press, Washington D.C.
- OCDE (2003), *Regionalism and the Multilateral Trading System*, Paris.
- Pires de Carvalho, Nuno (2000), "Requiring disclosure of the origin of genetic resources and prior informed consent in patent applications without infringing the TRIPS Agreement: The problem and the solution", *Re-Engineering Patent Law*, vol. 2.
- Pollaud-Dulian, Frédéric (1997), *La Brevetabilité des inventions. Etude comparative de jurisprudence*, France-OEB, Le Droit des Affaires, No.16, Paris.
- Schekulin, Manfred (1997), "Scope of the MAI: Definition of Investor and Investment", in *Multilateral Agreement on Investment State of Play as of February, 1997*, OCDE, Paris.
- UNCTAD (1996), *World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements*, Nueva York y Ginebra.
- UNCTAD (1999), *Most-Favoured-Nation Treatment*, Serie sobre cuestiones en los acuerdos internacionales de inversión, UNCTAD/ITE/IIT/10 (Vol. III), Nueva York y Ginebra.
- UNCTAD (2000a), *Bilateral Investment Treaties 1959-1999*, UNCTAD/ITE/IIA/2, Nueva York y Ginebra.
- UNCTAD (2000b), *Taking of property*, Serie de Documentos IIA, Nueva York y Ginebra.
- UNCTAD (2003a), *World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and International Perspectives*, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra.
- UNCTAD (2003b), *Dispute settlement: State-State*, Serie de UNCTAD sobre cuestiones en acuerdos internacionales de inversión, UNCTAD/ITE/2003/I Nueva York y Ginebra.
- Verhoeven, Joe (2000), *Droit International Public*, Larquier, Bruselas.
- Verhoosel, Gaetan (2003), "The use of investor-state arbitration under bilateral investment treaties to seek relief for breaches of WTO law", *Journal of International Economic Law*, vol 6, No. 2.
- Watal, Jayashree (2000), "Pharmaceutical patents, prices and welfare losses: a simulation study of policy options for India under the WTO TRIPS Agreement", *The World Economy*, Vol. 23, No. 5, mayo de 2000.