

COMENTARIOS A RAÍZ DEL SEGUNDO BORRADOR  
DEL CAPÍTULO DE DERECHO DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL DEL ÁREA DE LIBRE COMERCIO  
DE LAS AMÉRICAS (ALCA)

Jorge MIER Y CONCHA SEGURA\*

SUMARIO: I. *Marcas*. II. *Indicaciones geográficas*. III. *Derechos de autor y derechos conexos*. IV. *Patentes*. V. *Conclusiones*.

El 1 de noviembre del 2002 se hizo público el segundo borrador del acuerdo referente al Área de Libre Comercio de las Américas (en lo sucesivo ALCA). Los países que a la fecha se encuentran discutiendo el ALCA son:

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

El ALCA es un convenio muy ambicioso. A diferencia de los tratados y acuerdos comerciales de los que México forma parte, este segundo borrador incluye una gran cantidad de preceptos,

\* Un agradecimiento especial a Ninon Casillas y a los licenciados Karl Tessmann Díaz y Mauricio Chozas Suárez, por su apoyo en la presente investigación.

algunos de ellos que amplían y especifican disposiciones que en la legislación local y en los tratados vigentes resultan inconclusas u omisas, y que sin duda derivarán en la necesidad de reformar algunos de los textos oficiales para evitar lagunas legales y contradicciones. En el texto estudiado existen aún muchos temas por delimitar y precisar, encontrando inclusive preceptos contradictorios entre corchetes.

El ALCA es principalmente impulsado por los Estados Unidos de América, y de ello derivan las diversas obligaciones internacionales que deberán adquirir los Estados contratantes. Efectivamente, se propone que para la firma del ALCA las partes signatarias deberán aplicar, u obligarse a aplicar, entre otros, los siguientes tratados internacionales: el Convenio de París, revisión de 1967; el Convenio de Berna, revisión de 1971; la Convención de Roma sobre la Protección de los Derechos Conexos; la Convención de Ginebra sobre Fonogramas; los Tratados Internet, es decir, los nuevos Tratados de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y sobre interpretación, ejecución y fonogramas (WPPT) de 1996; el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994; el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT); el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes del 2000; el Arreglo de La Haya sobre Depósito de Dibujos y Modelos Industriales de 1999; el Convenio de la UPOV para la Protección de las Obtenciones Vegetales; el Tratado de Washington para la Protección de los Circuitos Integrados, etcétera.

Dejando a un lado las consideraciones comerciales que serán un factor determinante en las negociaciones del ALCA, sobre todo si tomamos en cuenta que los países integrantes son en su mayoría países en vías de desarrollo y con grandes diferencias en los planos económicos, en particular, existen dos tratados que en Latinoamérica tendrán una relevancia significativa al momento de negociar la versión final del ALCA: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes<sup>1</sup> (PCT), y el Protocolo

<sup>1</sup> Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 31 de diciembre de 1994.

concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el Protocolo).

En su etapa inicial, muchos países latinoamericanos<sup>2</sup> se han opuesto abiertamente a la adhesión al primer instrumento nombrado, alegando, *inter alia*, la pérdida de soberanía e independencia de sus decisiones.

La experiencia en México, sin embargo, ha sido la opuesta. Según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el número de solicitudes presentadas con base en el PCT se ha incrementado de forma constante en los últimos años.<sup>3</sup> Dicho brevemente, el PCT es un tratado que permite la simplificación del trámite de concesión de patentes, que aunque en el caso de México no necesariamente se ha traducido en una reducción del tiempo que lleva obtener una patente, sí ha permitido, por la extensión del plazo para ingresar una solicitud localmente sin perder el derecho de prioridad, el atraer mayores solicitudes extranjeras.<sup>4</sup>

Por otro lado, la firma del Protocolo sin duda ofrece ventajas a los propietarios de derechos marcarios. La principal radica en la posibilidad de amparar con una sola solicitud de marca, varios países y pagar una sola tasa, en vez de la territorialidad que actualmente impera. Aunque sin duda ello se traduce en un beneficio para los titulares de marcas nacionales,<sup>5</sup> existen cuestiones serias de constitucionalidad, derivadas de la subordinación en la toma de decisiones a la Asamblea de la Unión de Madrid,

<sup>2</sup> Vid. [www.asipi.org/publicaciones](http://www.asipi.org/publicaciones); y Leonardos, Gustavo F., *Tendencia a la patente internacional*. 200.244.61.28/textos/htm/palestra.htm

<sup>3</sup> [www.impi.gob.mx/web/docs/bienvenida/index cifras.html](http://www.impi.gob.mx/web/docs/bienvenida/index cifras.html)

<sup>4</sup> La entrada a fase local debe realizarse a más tardar en los 30 meses contados a partir de la fecha del primer depósito regular, según los artículos 22 y 39 del PCT.

<sup>5</sup> El porcentaje de titulares nacionales respecto del total de solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha sido de 59.67% en 1991; 58.37% en 1992; 55.78% en 1993; 56.75% en 1994; 53.48% en 1995; 60.68 en 1997 y 1998; 61.60 en 1999; 59.68% en 2000; 65.43 en 2001 y 67.76 en 2002. [www.impi.gob.mx/web/docs/bienvenida/index cifras.html](http://www.impi.gob.mx/web/docs/bienvenida/index cifras.html)

quien, como autoridad encargada de la aplicación del Protocolo, tiene facultades para modificar las disposiciones del Reglamento Común, así como para determinar la cuantía de las tasas del registro internacional de marcas, violando las facultades exclusivas del Congreso, establecidas en el artículo 73, fracción XXIX, de nuestra carta magna.<sup>6</sup>

Otro de los puntos de discusión radica en el hecho de que de conformidad con el Protocolo, los únicos idiomas oficiales autorizados son el inglés y el francés, siendo que el artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial indica la necesidad de presentar cualquier promoción o escrito en español.

Ha habido también discusiones sobre la figura de la afirmativa ficta. El artículo 4(1)(a) del Protocolo establece que si no se notifica en el plazo de 12 o 18 meses la negativa, la marca se entenderá como concedida. Sin embargo, derivado del tiempo que lleva actualmente el registro de marcas en México, así como por la aplicación del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, habrá ya de modificarse la Ley de la Propiedad Industrial estableciendo los plazos mínimos para la respuesta final sobre registrabilidad de marcas y/o añadir la figura de la afirmativa ficta, o bien reorganizar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para añadir una dirección o coordinación encargada de emitir negativas de marca, que actualmente se elaboran sólo a petición del solicitante.

La posible adhesión de México ha causado gran controversia en el medio de la propiedad intelectual. Una de las principales objeciones que se ha discutido en el seno de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), además de las antes señalados, sería la pérdida de empleo y entrada de divisas al territorio nacional, pues no sería obligatorio contratar servicios de despachos especializados en México, pa-

<sup>6</sup> Véase, Corzo Sosa, Edgar y Becerra Ramírez, Manuel, *Análisis constitucional del Arreglo y Protocolo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.

ra el trámite de marcas, pues éstos se podrían realizar desde el extranjero.

La voz que de forma más dura ha cuestionado la firma del ALCA, del enfoque de los derechos de propiedad intelectual, es la de Brasil. Aunque el presidente Da Silva ha buscado un acercamiento con la administración estadounidense, a la fecha Brasil se ha opuesto a integrar el ALCA si se persiste en la eliminación de las limitaciones a los derechos de patente sobre medicamentos, que se discute con mayor profundidad en páginas subsecuentes.

Así, inclusive salvados los obstáculos precisados, habrá de seguirse de cerca las negociaciones del ALCA, pues, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),<sup>7</sup> el capítulo de derechos intelectuales de ALCA tiene como propósito desarrollar los derechos sustantivos de la propiedad intelectual. Por ello, en algunas publicaciones especializadas se ha identificado al ALCA como ADPIC plus o TRIPS plus,<sup>8</sup> haciendo alusión al detalle con que se tratan los temas, inclusive por encima de las disposiciones del ADPIC.

Un punto a favor del ALCA radica en que de los países 34 integrantes, 33 de ellos forman ya parte del ADPIC, lo que reduce significativamente la posible oposición y representa un firme compromiso de establecer normas eficaces de protección de los derechos intelectuales.<sup>9</sup>

Este estudio pretende, por su extensión, discutir sólo algunos de los preceptos que integran el segundo borrador del ALCA, en comparación con la legislación local, el TLCAN y el ADPIC, centrándose en las principales figuras de la propiedad intelectual, las marcas, las denominaciones de origen, los derechos de autor y las patentes.

<sup>7</sup> Publicados en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de diciembre de 1993 y 30 de diciembre de 1994, respectivamente.

<sup>8</sup> Por sus siglas en inglés: Trade Related Aspects of Intellectual Property.

<sup>9</sup> Bahamas está en proceso de adhesión al Acuerdo ADPIC. Haití no lo ratifica aún, debido a su condición de país menos adelantado.

## I. MARCAS

De acuerdo con el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial de México<sup>10</sup> (LPI), son registrables como marcas aquellas denominaciones y figuras *visibles*. Un tema de discusión recurrente ha sido la posibilidad de registrar marcas que no sean susceptibles de captarse por el sentido de la vista. Nuevamente este tema se ha presentado en las mesas de negociación del ALCA. Una de las opciones del artículo 1.2, sección 1, del segundo borrador, recoge la hipótesis de que los signos no visibles pueden reunir el requisito de distintividad, esencial para las marcas.

En los últimos años, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han apoyado la registrabilidad de marcas no visibles, como marcas perceptibles por el olfato o por el oído.<sup>11</sup> Aunque el TLCAN, en su artículo 1708-1, considera la posibilidad de registrar marcas no visibles, México no ha adoptado aún este criterio.

La distintividad se traduce como la facultad de identificación de un signo como proveniente de una fuente única (aunque desconocida), y su diferenciación de otros utilizados por competidores de la misma rama. No cabe duda que actualmente, por la influencia de los medios, hay sonidos que permiten a los consumidores identificar un producto o servicio específico. Como ejemplos recurrentes en México, tenemos el tono promocional de los teléfonos celulares Iusacell, el claxon del automóvil Volkswagen sedan, o inclusive el sonido de delfín de la estación Stereo 100, en el 100.1 FM, sonidos que por sus características son distintivos de los productos o servicios que identifican.

<sup>10</sup> Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 27 de junio de 1991 y enmendada por el decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 2 de agosto de 1994.

<sup>11</sup> Véase, en general, International Trademark Association, *A Report on the Protection of Sound Trademarks*, 1997; Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications World Intellectual Property Organization, *Suggestions for the Further Development of International Trademark Law*, Eighth Session, 2002.

Sin embargo, también es cierto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de medios o lineamientos que permitan el registro de marcas diversas a las visuales, que implicarían la creación de una base de datos diversa, o inclusive de personal especializado para su análisis. Estas razones administrativas no deberían detener el avance de la legislación y el reconocimiento de la existencia de distintividad visual u olfativa.

Una notable ausencia en el artículo 1, sección 1, del segundo borrador, son las marcas tridimensionales. El registro y derechos derivados de formas tridimensionales es un tema de actualidad, toda vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha sostenido el criterio de que la forma de los productos no es susceptible de protección, al ser, en la mayoría de los casos, descriptiva de los productos que se intentan proteger.

Aunque el TLCAN definió lo contrario en el artículo 1708-1, es importante armonizar este criterio hacia el sur, y establecer que las marcas tridimensionales, refiéranse a la forma de los bienes o a su forma de presentación, son susceptibles de protección.

Un tema que sin duda es y será de gran interés a lo largo de las negociaciones es el del agotamiento del derecho de propiedad intelectual, y conjuntamente a ello el de las importaciones paralelas.<sup>12</sup> El agotamiento del derecho (conocido también como adelgazamiento del derecho) se define como la pérdida de la exclusividad a partir de la primera venta lícita del producto amparado con el derecho de propiedad intelectual. Esta doctrina reconoce y garantiza la libertad de comercio, pues establece que una vez que el producto ha entrado de forma lícita al comercio, el titular del derecho respectivo no podrá de forma alguna impedir o limitar la subsecuente comercialización del mismo.

Pensando de manera local, esta doctrina no resulta complicada de entender; sin embargo, trasladándonos al plano internacional y cuando entran en juego distribuidores o licenciatarios autorizados, que ponen en riesgo sus propios recursos y se so-

<sup>12</sup> Productos originales que se importan al territorio de forma lícita, por conductos diversos a los distribuidores o licenciatarios autorizados.

meten contractualmente al pago de regalías y/o erogaciones por gastos de publicidad, y cuyas ganancias se ven mermadas por la presencia de productos originales no importados por ellos, puede generar ciertas dudas respecto a su aplicación.

No obstante, en un esquema de libre comercio es claro que el agotamiento del derecho debe ser estrictamente observado. Así, la primera opción del artículo 4 de la sección 1 del segundo borrador, ampliando tanto las disposiciones del ADPIC como las del TLCAN, señala:

El derecho de una marca no dará el efecto de impedir a un tercero a realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes estuviesen en contacto directo con ellos y no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Al respecto, es importante comentar que esta disposición tiene una redacción más clara y completa que los artículos 92, fracción II, de la LPI, y 54 de su reglamento. Estos preceptos refieren para que opere la doctrina del agotamiento, los siguientes supuestos:

- a) Que la marca se haya introducido lícitamente al comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien se le haya concedido una licencia, y
- b) En caso de importaciones es necesario que los titulares de la marca en México y en el extranjero sean, en el tiempo que ocurra dicha importación, la misma persona o miembros del mismo grupo económico de interés común.

Aun sin tomar en cuenta la obligatoriedad en el registro de las licencias ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la carga de la prueba para la persona acusada de una importación paralela es pesada.

El ALCA, por el contrario, abre una gran ventana para acreditar la legitimidad de la importación únicamente comprobando la entrada lícita al comercio del producto amparado con la marca, ya sea por su titular o con su consentimiento, evitando tener que acreditar un nexo contractual entre titulares y comercializadores.

Empero, las marcas siguen siendo derechos de naturaleza territorial; esto es, de ninguna forma el agotamiento del derecho estará por encima de la exclusividad proveniente de un registro, cuando el titular de la marca en México sea diverso al titular de la marca en el extranjero.

En la práctica diaria encontramos situaciones en que personas en México registran marcas iguales o similares a otras que son propiedad de terceros en el extranjero. Este registro en México impediría la importación de productos a territorio nacional, legítimos o no, en su país de origen.

Muchos tratadistas sostienen que en materia de propiedad intelectual no existen coincidencias, y que estos registros no son otra cosa que aprovechamientos ilegales. De ahí la necesidad del ALCA de unificar no sólo los derechos adjetivos, sino también los sustantivos a través de la adhesión al Protocolo.

Adicionalmente, con respecto a la doctrina del agotamiento del derecho, el ALCA ha recogido en la opción comentada una necesidad real de prevenir la alteración de productos originales, que no comentan ni el TLCAN ni el ADPIC. Un ejemplo actual de esta situación es la reventa de cartuchos de tinta para impresoras. Hay personas que se dedican a recoger cartuchos vacíos y revenderlos a un precio menor del comercial, una vez que los han rellenado. Estos productos son, a simple vista, originales; sin embargo, su calidad y garantía se perdieron al no estar bajo el control del fabricante original.

El ALCA ataca esta problemática al establecer que para la operación del agotamiento del derecho es necesario que los productos, sus envases o embalajes no hubiesen sufrido alteración o modificación alguna.

Finalmente, con respecto al tema del agotamiento del derecho, resulta interesante la posibilidad de establecer entre los Estados contratantes, un principio de agotamiento regional. Aunque no hay una definición propia de este principio, resulta claro que la intención es por lo menos obligar a los Estados contratantes a no impedir la libre circulación de mercancías originales entre sus territorios. No debemos olvidar, sin embargo, que de acuerdo con el principio internacional de trato de “nación más favorecida” es posible que este trato debamos también otorgarlo a futuros socios comerciales.

Otro punto interesante de la sección 1 del ALCA se encuentra en el artículo 6, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas. La LPI otorga derechos amplios a los titulares de marcas notorias, inclusive rompiendo el principio de especialidad; esto es, extendiendo el derecho de exclusividad de la marca a productos o servicios enteramente diversos a aquellos para los cuales la misma ha sido registrada.

El ALCA, siguiendo al ADPIC, limita la fuerza de las marcas notorias para bienes o servicios diversos a los registrados, al acreditamiento de dos extremos: a) que se indique una conexión entre los bienes o servicios y el titular de la marca notoria, y b) que exista probabilidad de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca notoria.

Aunque es cierto que las marcas notorias gozan, conforme a la legislación local, de un derecho de proporciones inmensas, los criterios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>13</sup>

<sup>13</sup> En el asunto de *Boss AG vs. Ross Stores Inc.*, el IMPI determinó que la marca Ross aplicada a establecimientos comerciales de venta de ropa no era similar en grado de confusión a la marca Boss, previamente declarada como notoria para productos de vestuario, calzado y sombrerería, R.A. 3445/98 Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.

y nuestros tribunales<sup>14</sup> han cercado y delimitado esa protección previniendo abusos. El ADPIC y, en su caso, el ALCA, cierran el círculo y quizá eliminando para casi todos los aspirantes al reconocimiento de notoriedad, la posibilidad de evitar la dilución de su marca,<sup>15</sup> pues ya no sólo será necesario acreditar la notoriedad de un signo, sino que será indispensable también acreditar que el presunto infractor la usa creando una falsa asociación con el titular original.

El uso marcarío es un tema muy debatido en todas las negociaciones internacionales. En el caso de la LPI, el titular de un registro marcarío tiene la obligación de usar la marca tal y como la registró o con variaciones insustanciales, en territorio nacional o en productos destinados a la exportación, para amparar los productos o servicios para los cuales la registró, y en los modos y cantidades que corresponden a los usos y costumbres en el comercio. Cuando el titular de una marca incumple esta obligación por tres años consecutivos, procede la caducidad del registro.<sup>16</sup>

Por cuestiones corporativas, los titulares de las marcas son en muchos casos entidades diversas a aquellas que efectivamente comercian con la marca. Complicando la situación, en transacciones internacionales no es difícil encontrar empresas que distribuyen productos amparados por una marca, sin tener

<sup>14</sup> “La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos”. Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VII, enero de 1991, p. 31.

<sup>15</sup> Dilución es el debilitamiento de su fuerza distintiva, de su valor publicitario, y por ende, de su poder de venta, o simplemente la pérdida de su prestigio, como consecuencia de su uso no autorizado en cualquier producto o servicio, sin importar si dicho uso es malintencionado o no, e independientemente de si los productos o servicios involucrados son o no similares, competitivos o susceptibles de provocar confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M., *Derecho de marcas*, Buenos Aires, La Rocca, 2000, p. 150.

<sup>16</sup> Artículo 152, LPI.

contrato de licencia o distribución firmado con el titular de la marca. A esta falta de formalidad fáctica se contraponen el exceso de formalismos jurídicos, creando entre ellos un abismo que ha hecho que muchas empresas se vean forzadas a acreditar el uso marcario por un titular que finalmente es una simple tenedora de acciones, que no realiza actividades comerciales.<sup>17</sup>

Por estas situaciones, los tratados internacionales han procurado suavizar el rigorismo en el acreditamiento de uso de marcas, y evitar así la pérdida injustificada de derechos.

La primera versión del artículo 9.1 del segundo borrador amplía el plazo para usar la marca a cinco años, siendo que tanto el ADPIC como la LPI señalan tres años (dos años en el caso del TLCAN).

Por otro lado, el ALCA señala que el uso marcario debe hacerse por el titular de la marca o *por un tercero con su consentimiento expreso*. Esta disposición es digna de comentario; para ello es necesario precisar la evolución legislativa que ha tenido el uso marcario.

La LPI señala que el uso marcario debe hacerse por el titular del registro o por su licenciataria o usuario inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.<sup>18</sup> Así, una persona que use la marca con consentimiento del titular, pero sin estar inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no podía acreditar uso en términos de ley.

El TLCAN fue un paso más allá en el artículo 1708-9, señalando que el uso podría acreditarse por una persona distinta al titular, cuando el mismo estuviese sujeto al control del titular (requisito que se reitera en el artículo 19 del ADPIC), eliminando al parecer la necesidad de otorgar o inscribir licencias.

Posteriormente, el artículo 18-09-5 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (G-3), publi-

<sup>17</sup> María Bárbara Casañas v. Officemax, Inc. 440/99 (C-110); MKT Licenciamientos vs. José Askenazi Cohen *et al.* 302/2003 (N-155).

<sup>18</sup> Artículo 143, LPI.

cado en el *Diario Oficial de la Federación* el 9 de enero de 1995, señala que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado.

El ALCA, recogiendo las necesidades prácticas, amplía la posibilidad de acreditar el uso por cualquier persona, y al ser omisa respecto de formalismos, podría considerarse que no son necesarios. Esta disposición, considero, tendrá eco importante en las negociaciones.

Finalmente, es importante resaltar que el ALCA, a diferencia del TLCAN y del ADPIC, recoge la necesidad de protección de las marcas, cuando son incorporadas como nombres de dominio de internet.

La asignación de los dominios en México es realizada por el NIC-México. El alta de dominios es de buena fe, lo que se ha traducido en la generación de innumerables conflictos. Aunque el NIC-México ha sostenido reuniones con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para disminuir el alta como dominios de marcas propiedad de terceros, tales medidas no son totalmente efectivas. La adición del artículo 13, sin embargo, eleva a tratado internacional el procedimiento uniforme de solución de diferencias de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), y garantiza que se prevean medios de comunicación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el NIC-México.

## II. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

El segundo borrador del ALCA trata como sinónimos a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen. Doctrinalmente este tratamiento es insostenible.

Las denominaciones de origen designan productos cuya producción, transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados. Las indicaciones geográficas,

por el contrario, requieren que el vínculo con el medio geográfico se presente en al menos una de las etapas antes identificadas.<sup>19</sup> Así, por ejemplo, para que un queso pueda ser considerado como denominación de origen, tanto la vaca que produce la leche como cada una de las etapas del proceso de fermentación deben ser procedentes de la misma región, y realizadas en ella. En la indicación de procedencia, la leche para hacer el queso podría ser originaria de diverso lugar, sin que por ello perdiera protección.

La LPI, en su artículo 156, establece que una denominación de origen es el “nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos”. Así, la legislación mexicana reconoce que los productos amparados por una denominación de origen forzosamente deben sus características al medio geográfico.

EL TLCAN respetó la naturaleza de las denominaciones de origen, pues limitó en su artículo 1712, a las indicaciones de procedencia, a los medios de identificación del lugar de origen de las mercancías. Así, el derecho derivado de las indicaciones de procedencia consiste principalmente en evitar la confusión respecto del origen de la mercancía.

El error en la definición del término tuvo su origen en el artículo 22 del ADPIC; sin embargo, como antes se precisó, una indicación de procedencia no necesariamente trae aparejadas las características de la denominación de origen, por lo que estas disposiciones habrán de revisarse.

<sup>19</sup> “Denominación de origen protegida. Designa el nombre de un producto cuya producción, transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados.

Indicación geográfica protegida. Aquí, el vínculo con el medio geográfico sigue presente en al menos una de las etapas de la producción, de la transformación o de la elaboración. Además, el producto se puede beneficiar de una buena reputación”. [http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/es/aoig\\_es.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/es/aoig_es.htm)

### III. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

El capítulo de derechos de autor y derechos conexos del segundo borrador del ALCA es bastante más extenso que las disposiciones relativas en el ADPIC y en el TLCAN, pues delimita tanto los derechos patrimoniales como su contenido. Aunque en términos generales se respetaron los principios consagrados en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su reglamento,<sup>20</sup> por lo menos el capítulo de definiciones resulta más preciso en ciertos apartados que la LFDA.

A manera de ejemplo, se encuentra la definición que plantea el ALCA con respecto al “público”. Debemos recordar que los derechos de autor, como derechos intelectuales, otorgan de forma general a su titular el derecho exclusivo de explotar la obra protegida.<sup>21</sup> En particular, dentro de este derecho exclusivo se encuentra el de la ejecución pública de las obras, la cual se define en el artículo 16, fracción IV, de la LFDA. Este precepto considera ejecución pública a la presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores, sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar.

La definición que plantea el ALCA es más explícita, al mencionar que el público es un grupo de individuos que sea más amplio que una familia y su círculo inmediato, o que no sea un grupo consistente de un número ilimitado de individuos que tienen una relación cercana similar que no ha sido formado con el propósito principal de recibir las comunicaciones o ejecuciones de obras.

A la luz de esta disposición, el grupo privado que refiere la LFDA queda mejor delimitado. Esta definición tendrá particular relevancia en el ejercicio de acciones de defensa de los derechos

<sup>20</sup> Publicados en el *Diario Oficial de la Federación* el 24 de diciembre de 1996 y 22 de mayo de 1998, respectivamente.

<sup>21</sup> El término “explotación”, para efectos del presente artículo, deberá entenderse en el sentido más amplio, incluyendo la totalidad de los derechos patrimoniales concedidos a titular de los derechos de autor.

de autor, pues evidentemente no existe violación de derechos por la ejecución de obras que no se realice de forma pública.

Otra definición interesante es la que se hace de representación o ejecución pública, donde se enumeran los establecimientos que el ALCA considera que realizan tales actividades. Aunque en México la amplitud del concepto permite cobrar regalías a todos los establecimientos enlistados, esta definición es un avance serio para la armonización de criterios internacionales y para la seguridad jurídica de los autores.

Por lo que respecta a los derechos de arrendamiento de obras, el ALCA va más allá de lo que establece el ADPIC, pues amplía este derecho a todo tipo de obras, derecho que en el caso de este último ordenamiento se encuentra limitado a obras cinematográficas y a programas de cómputo.

Es interesante la enunciación en el artículo 7 del ALCA del derecho de participación, equivalente al derecho de seguimiento, consistente en la facultad del autor de obtener una retribución por la venta del original de su obra (o de manuscritos originales), después de la primera transmisión. Este derecho no se encuentra consagrado en la LFDA en vigor; sin embargo, ha sido recientemente aprobado en las reformas a la misma,<sup>22</sup> pero únicamente para obras plásticas y fotográficas.

Resulta también interesante el artículo 8.4 del segundo borrador del ALCA, el cual establece: “8.4. No constituye comunicación al público el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación”.

Se deberá tener cuidado al momento de negociar esta disposición y delimitar su redacción final, pues muchos servicios en línea que se dedican a proveer a los usuarios con medios de interconexión para obtener obras musicales o audiovisuales defienden sus actividades justamente manifestando que el intercambio de obras se realiza directamente de usuario a usuario (“P2P” *Peer to peer*, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las

<sup>22</sup> Aprobado por la Cámara de Diputados en marzo del 2003.

compañías disqueras y productores de fonogramas consideran estas actividades como un “*contributory infringement*”, al considerar que estas empresas proveen los medios para que se realicen conductas ilícitas. El éxito de la campaña contra NAPSTER no ha evitado que la tecnología de música en línea avance y que los cibernautas tengan acceso a archivos de música y vídeo sin costo alguno.

Aunque propiamente no es un obstáculo para su aprobación, es interesante señalar que el ALCA propone un periodo de protección para las obras fotográficas de cincuenta años contados a partir de su realización. Para la LFDA, las obras fotográficas no reciben un tratamiento diverso a las restantes obras autorales, y por lo tanto se encuentran protegidas por 75 años *post mortem auctoris*; con las reformas aprobadas este plazo se extendió a cien años.<sup>23</sup>

Nuestra legislación autoral es altamente proteccionista de los autores. Así, los artículos 30 y 31 de la LFDA señalan que toda transmisión de derechos patrimoniales deberá ser onerosa, temporal y constar por escrito. La redacción del artículo 12 del ALCA, por el contrario, señala que tales derechos son libremente transferibles por cualquier título.

Derivado de la ambigüedad de la redacción de este último precepto, es posible que cause graves conflictos internos. Es cierto que un gran sector de personas que se dedican a explotar derechos autorales pugnan por la libre transmisión de derechos. Sin embargo, también lo es que en el pasado han abusado de éstos, en detrimento de los autores. Ello, aunado al hecho de que los derechos autorales se consideran como derechos de naturaleza social, y que a los autores se les considera como personas que merecen una tutela especial, lo cual hace casi imposible que México pueda aceptar una disposición tan amplia.

Una gran decepción del ADPIC es el tratamiento que se da a las limitaciones a los derechos autorales. Por limitaciones se

<sup>23</sup> *Op. cit.*

entienden aquellos supuestos en que no obstante hacerse uso de una obra autoral protegida, la misma no causa el pago de regalías ni puede considerarse ilegal. Ante el silencio del TLCAN y del ADPIC, la expectativa de una propuesta era enorme, sobre todo al haberse involucrado de fondo países con un desarrollo doctrinal autoral avanzado, como Argentina o Chile. Sin embargo, las limitaciones al derecho se reservaron a las legislaciones locales, únicamente señalándose dos supuestos: a) que no se atente contra la explotación normal de la obra, y b) que no se ocasionen perjuicios injustificados al titular del derecho.

Por lo que se refiere a las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas, el artículo 21 del segundo borrador propone que se brinde protección adecuada contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que usen los titulares de derechos autorales y conexos para la protección de sus obras. La LFDA sanciona dentro del capítulo de infracciones en materia de comercio (artículo 231) cualquier acto que permita desactivar dispositivos electrónicos de protección. Sin embargo, esta infracción se encuentra limitada a programas de cómputo, y deberá ser modificada para encuadrar cualquier otro tipo de obras.

Respecto a las obligaciones relativas a la información sobre gestión de derechos (conocido como *rights management information* en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, WCT),<sup>24</sup> éstas aún se encuentran pendientes de cumplir por México, no obstante que dicho acuerdo internacional fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 15 de marzo de 2002.

Finalmente, es también meritorio comentar respecto del artículo 23 del ALCA, que las sociedades de gestión colectiva —encargadas de la recaudación de regalías por uso de obras au-

<sup>24</sup> El *rights management information*, según el artículo 12 del WCT, es la información que identifica a la obra, a su autor o al titular del derecho, o bien la información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras y el número o código que representa tal información.

torales y de derechos conexos— gozan *iuris tantum*, de la representación y legitimación para efectuar tal recaudación, con la sola presentación de los estatutos. Mucho se discutió en el pasado sobre esta presunción de representación y las violaciones a las garantías de seguridad jurídica que traen aparejadas, habiéndose finalmente eliminado en la LFDA, por lo cual este artículo tendrá también que negociarse con sumo cuidado para evitar un retroceso legislativo.

#### IV. PATENTES

En la sección 5 del segundo borrador del ALCA se trata el tema de las patentes de invención. En virtud de la firma del TLCAN, del ADPIC y del PCT, casi la totalidad de los conceptos básicos son ya recogidos por nuestra legislación.

Toda invención, para ser patentable, requiere ser nueva, resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicarse a cualquier rama de la industria. El concepto de novedad, recogido casi universalmente, es que el invento no sea conocido, es decir, que no haya sido divulgado previamente, ya por escrito, verbalmente o por la puesta en práctica del invento.

Nuestra legislación advierte que no existirá pérdida de novedad cuando el invento se dé a conocer por el *inventor o su causahabiente*, dentro de los doce meses previos a la presentación de la solicitud respectiva.<sup>25</sup> Este derecho es conocido como “plazo de gracia”. El ALCA, supliendo el silencio del TLCAN y del ADPIC, eleva a tratado el plazo de gracia, ampliando el núcleo de personas autorizadas para revelar la invención a cualquier persona autorizada por el solicitante o que se derive del mismo. No obstante que deberá aclararse la redacción, esta disposición presenta un notorio avance, pues en muchas ocasiones el causahabiente no es más que el mero propietario de los derechos, y la utilización pública del invento la llevan a cabo sus

<sup>25</sup> Artículo 18, LPI.

subsidiarias o laboratorios, que evidentemente no son causahabientes de la solicitud.<sup>26</sup>

Por lo que respecta al objeto de protección, *i. e.*, por la actualidad del tema, el ALCA va más allá de lo que mencionan tanto el TLCAN como el ADPIC, no considerando como una invención en su artículo 1.5:

C) [E]l todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Esta disposición ha generado una enorme discusión. Para entrar en tema es necesario precisar que casi la totalidad de las legislaciones reconocen que los descubrimientos no son invenciones. Los descubrimientos, inclusive de aquella materia no perceptible por el hombre, consisten en dar a conocer algo preexistente, y no requieren ningún esfuerzo o inversión, salvo los propios del desarrollo de aparatos o métodos para encontrarlos. Aunque la mano del hombre participa en hacerlos públicos, el mérito del descubridor es encontrarlo, no alterarlo, modificarlo o perfeccionarlo para el beneficio de la colectividad.

En contraposición, la patente premia el esfuerzo humano para lograr el avance de las ciencias, su participación activa en la elaboración o perfeccionamiento de productos o procesos, y recompensa tal desarrollo con un privilegio de explotación exclusiva.

Ahora bien, la controversia derivada del artículo 1.5 antes citado radica en la posibilidad o no de proteger mediante una patente, el material biológico o el material genético, incluyendo el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo.

Tecnológicamente hablando, el material genético o biológico que se encuentra en la naturaleza no es equivalente al material genético “aislado”. Hay personas que dedican años de investigación y enormes recursos para aislar tal material. En conse-

<sup>26</sup> Por causahabiente nuestra legislación entiende a la persona que es propietaria de los derechos derivados de la solicitud.

cuencia, existe un pronunciamiento de los países altamente industrializados para aceptar la patentabilidad de este material.

En principio, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) requería únicamente de los inventores que el material genético o biológico estuviera aislado, considerando que el producto aislado no existe *per se* en la naturaleza.

La Oficina Europea de Patentes (EPO), en un acercamiento más cauteloso, y después de años de estudio, determinó que para que un material genético o biológico fuera patentable, no sólo era necesario su aislamiento, sino también que estuviera secuenciado y caracterizado.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sigue este último criterio, y limita la aplicación de la fracción II del artículo 16 de la LPI al material natural, y no al que previamente ha sido aislado, secuenciado y caracterizado.<sup>27</sup>

Otro de los argumentos que se utiliza en contra de la patentabilidad del material genético y biológico es la protección de los conocimientos tradicionales, y el acceso a los recursos genéticos asociados a esos conocimientos. En efecto, uno de los grandes orgullos de los miembros de ALCA radica en que somos países multiétnicos y ricos en biodiversidad, que constituyen ambos una ventaja comparativa que debe ser protegida de una explotación comercial injusta por parte de otros países que carecen de tal riqueza.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> “Artículo 16. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:...”.

<sup>28</sup> De ahí que el ALCA incorpore en su sección 6 un capítulo específico para proteger el conocimiento tradicional y el acceso a los recursos genéticos en el marco de la propiedad intelectual. Este capítulo plantea la necesidad de una protección sui generis para los conocimientos tradicionales y el aprovechamiento de los recursos genéticos. Sin embargo, al encontrarse aún muy incompleta su redacción, este estudio no entra a detalle respecto de este tema, que considero en el futuro será de suma relevancia, no sólo entre los países latinoamericanos, sino para presentarse como un frente común ante países europeos y asiáticos.

Así pues, las cartas están en la mesa de negociación. La tendencia global apoya la patentabilidad del material biológico y genético, y hacia tal rumbo están inclinadas las apuestas. Aunque ni el ADPIC ni el TLCAN se pronuncian expresamente, queda entendido que no encontrándose mencionado dentro de aquella materia no patentable, *a contrario sensu*, lo es.

Otro punto interesante en el mismo artículo 1.5, ALCA, es la forma en que se encuentra redactado el inciso g), que considera que no son invenciones los programas de ordenador (cómputo), “como tales”. Esta redacción recoge la práctica actual, no sólo de las oficinas internacionales, sino también del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otras oficinas locales latinoamericanas.

En efecto, aunque el artículo 19 de la LPI excluye de patentabilidad a los programas de cómputo, en la práctica se concede protección patentaria a los mismos cuando forman parte integrante de una máquina, o bien cuando forman parte o son una etapa de un proceso.

Finalmente, en el mismo artículo 1.5 es meritoria de comentario la adición del inciso j), el cual prohíbe el patentamiento de productos o procedimientos ya patentados, por atribuirseles un uso distinto al comprendido en la patente original. Esta disposición podría crear un conflicto legal con el artículo 19, fracción VIII, de la LPI, el cual no considera una invención a la variación de uso de invenciones conocidas, salvo cuando se trate de un uso no obvio para un técnico en la materia. Considero que la disposición local es más precisa que la propuesta en el ALCA, pues habrá situaciones en que se amerite otorgar una patente por el esfuerzo intelectual y la creatividad del desarrollador.

Por su trascendencia social y política, quizá el tema de más importancia en la agenda del ALCA es el referente a las patentes para medicamentos. México, sin embargo, no presenta muchas observaciones a los artículos respectivos, al ser ya signatario del TLCAN y del ADPIC.

Es de conocimiento público que las grandes farmacéuticas, que dedican inversiones millonarias al desarrollo de tecnología de punta, son todas de origen norteamericano o europeo. Estas empresas cuentan con patentes para sus productos y procesos, que impiden el que terceros puedan fabricarlos sin su consentimiento.

De igual forma, es ampliamente conocido que los países latinoamericanos tienen graves problemas sociales derivados de la alta posibilidad de contagio de enfermedades por las condiciones de salubridad y el alto costo de los fármacos. En consecuencia, la discusión no se centra sólo en la interpretación de un par de artículos, sino para muchos países está en juego la salud del pueblo y el acceso a una vida digna. A últimas fechas en nuestro país, a raíz de una propuesta del Partido Verde Ecológico, y que fue muy comentado en los medios por la fuerte campaña de apoyo realizada por empresas farmacéuticas de similares y genéricos locales, este tema surge como estandarte político.<sup>29</sup>

Brasil es el país que ha tomado medidas más serias en relación con patentes de medicamentos. La Ley 9279/96, en su artículo 68, determinó que el Estado brasileño tiene facultades para otorgar licencias obligatorias:

- a) Cuando el propietario de la patente ejercite sus derechos de manera abusiva, o si se vale de estos derechos para abusar económicamente bajo los términos de alguna decisión judicial o administrativa;
- b) Cuando el propietario de la patente no fabrique el producto patentado en Brasil, dentro de los tres años de otorgada la patente;

<sup>29</sup> Finalmente, la propuesta cristalizó en la aprobación de la enmienda al artículo 77 de la LPI, el 28 de abril del 2003, por la Cámara de Diputados, que a la fecha no ha sido publicada. Mucho se comentó acerca de la insuficiencia de la reforma; sin embargo, también era claro que la propuesta presentada era excesiva y contraria a los tratados internacionales de los que México es parte.

- c) Cuando la fabricación de dicho producto no satisfaga las necesidades del mercado brasileño;
- d) En el caso de importación de un producto, como parte de la explotación de los derechos de patente de dicho producto, también se autorizará a terceras partes a importarlo.

Obviamente, si Brasil se adhiere al ALCA, las políticas de protección de patentes contenidas en este acuerdo lo obligarían a poner fin a la producción de genéricos, vital para sostener su programa de medicamentos. Pero Brasil ha sido sólo un portavoz. Muchos países, sin embargo, esperan el desarrollo del tema, pues indiscutiblemente las circunstancias sociales son similares.

Partamos de la base de que, por la firma del TLCAN y posteriormente del ADPIC, México abandonó su política proteccionista y legisló con respeto absoluto a las patentes. Aunque la LPI prevé la posibilidad de que el Estado conceda licencias obligatorias y/o de emergencia, a la fecha no se conoce de ningún caso en que se hayan ejercitado estas facultades. Es más, una propuesta del artículo 5.1 contenida en el segundo borrador del ALCA reproduce el artículo 31 del ADPIC, con relación a las licencias obligatorias, y que por supuesto cubren los lineamientos señalados en la LPI y lo ordenado por el artículo 1709-10 del TLCAN.

Al tenor de los preceptos señalados, una licencia obligatoria será procedente sólo cuando:

- a) La falta de explotación del invento no esté justificada;
- b) Se haya intentado, sin éxito, conseguir una licencia del propietario de la patente;
- c) Exista una declaratoria de emergencia o causas superiores de interés público, y no se amplíe el plazo de la licencia más allá de lo que duren estas causas.
- d) Sea remunerada a favor del titular de la patente y sea de carácter no exclusiva, y

- e) En caso de licencias obligatorias derivadas de la falta de explotación, la misma sólo puede solicitarse pasados cuatro años de la fecha de presentación de la solicitud o tres a partir de su concesión, lo que ocurra más tarde.

Por otro lado, también en relación con las patentes para medicamentos, existe un tema que merece comentario, relativo a la información que debe ser revelada para la *comercialización de farmacéuticos*. En México, para que la Secretaría de Salud otorgue su autorización para que un medicamento sea comercializado en territorio nacional, es necesario que el fabricante cumpla con la presentación de estudios y documentos que amparen su seguridad y eficacia y la inexistencia de efectos secundarios no deseables.<sup>30</sup>

El tema es tratado de forma diversa en el ALCA, que en las disposiciones relativas del TLCAN (artículos 1711-5 a 1711-7) y del ADPIC (artículo 39-3), puesto que no sólo lo incluye en la sección 10 del segundo borrador referente a “Información no divulgada”, sino que lo liga al artículo 4.4 de la sección de patentes.

Así, el segundo borrador prevé la extensión del plazo de la patente, cuando la obtención de la autorización para la comercialización del medicamento sea más larga que el trámite de concesión de patente, situación inaceptable por nuestra legislación, donde los plazos de protección son improrrogables.

<sup>30</sup> Ley General de Salud, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 7 de febrero de 1984, artículos 221, 222, 224 al 227, 368, 370, 371, 376, 376, bis, fracción I, y 378; Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 4 de febrero de 1998, artículos 165 al 175, 177 y 178; Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 14 de septiembre de 1998; Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los trámites que aplica la Dirección General de Medicamentos y Tecnologías para la Salud, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 28 de junio de 1999; Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de julio de 2002, artículo 10.

Aunque el mismo artículo 4.4 reconoce que los terceros, diversos del titular de la patente, pueden realizar actividades de investigación para obtener la aprobación de comercialización, también se prevé que las autoridades deberán proporcionar la identidad de los terceros al titular de la patentes, situación muy cómoda para demandar el uso no autorizado de patentes.

Por otro lado, el numeral 1.2 de la sección 10 del segundo borrador en estudio señala, al igual que el artículo 1711-6 del TLCAN, que la información proporcionada para lograr la aprobación de la comercialización deberá mantenerse en secreto y no revelarse a ningún tercero sin autorización de su titular por lo menos durante cinco años a partir de la fecha de aprobación. La norma 1711-6 del TLCAN es referida por el artículo 86 *bis* de la LPI, y por lo tanto no genera conflicto alguno con nuestra legislación. Sin embargo, se ha argumentado que estas disposiciones no hacen referencia al carácter confidencial y secreto de la información, y sólo se refieren a datos de seguridad y eficacia, independientemente de su divulgación, otorgando, en consecuencia, de forma antijurídica, derechos exclusivos por un plazo mínimo de cinco años, donde no existen.

Es evidente que tal disposición trata de retardar el registro de productos similares de terceros. Es también conocido que como estrategia comercial, los fabricantes de similares están a la caza de medicamentos que año con año entran al dominio público, al expirar el plazo de protección de las patentes correspondientes. Las farmacéuticas buscan, mediante modificaciones a los compuestos y a los procedimientos, ampliar esa protección. Sin embargo, inclusive después de una reingeniería de reivindicaciones, llega un momento en que deben acceder a que un producto sea libremente utilizado por cualquier tercero. La única forma de ampliar el plazo de la patente de forma práctica es retrasando la entrada al comercio de los medicamentos genéricos o similares, y esto se logra sólo retrasando las autorizaciones de la Secretaría de Salud. Se debe tener cuidado al negociar el ALCA de guardar

la debida medida en ambas posturas; por un lado, asegurar el absoluto respeto de las patentes, y por el otro garantizar que no se abuse del mismo.

Otro punto relacionado con las patentes es la extensión de su plazo de protección que prevé el artículo 8 del ALCA, disposición también novedosa con respecto al TLCAN y al ADPIC.

La propuesta del artículo 8.2 señala que si el trámite de una patente fuera demorado de forma irrazonable (más de cuatro años en el trámite o más de dos años a partir de la petición de examen de fondo), la vigencia de la patente podría extenderse para indemnizar al solicitante por dichas demoras. Esta práctica ha sido adoptada por los Estados Unidos de América; sin embargo, de nueva cuenta se manifiesta que conforme a nuestra legislación actual, la extensión de los plazos de protección es inacceptable.

En la práctica, el término medio para la concesión de una patente son cuatro años, dependiendo de si la patente fue solicitada reclamando un derecho de prioridad, si corresponde a la fase local de una solicitud internacional tramitada de conformidad con el PCT o si se trata de un primer depósito. No obstante, existe aún un rezago considerable de solicitudes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En tal virtud, es posible que la extensión del plazo garantice un disfrute efectivo de la invención; sin embargo, si tomamos en cuenta que desde el momento en que se presenta la solicitud de patente su titular puede manifestar que la protección se encuentra en trámite y que es posible demandar daños y perjuicios de forma retroactiva a la fecha en que se realice la publicación de la solicitud, entonces, tal vez la extensión del plazo no sea necesaria, y sí perjudicial para la sociedad.

Finalmente, el artículo 8.3 del ALCA propone que cuando el examen de fondo de una patente se realice con base en el examen realizado en otro país, a petición del solicitante el plazo de protección se prorrogará por un plazo igual al que se prorrogue

en el país en el que se realizó el examen. La LPI<sup>31</sup> faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para aceptar el resultado del examen de fondo realizado por otras administraciones; no obstante, ello no la exime de practicar su propio examen.

En la práctica, el apegarse a solicitudes de patentes extranjeras es muy recurrente, pues es la forma más fácil de abatir el rezago en el estudio de solicitudes y aligerar la carga de trabajo de los examinadores. No obstante, el problema de aceptar una disposición de esta naturaleza sería supeditar la vigencia de un derecho territorial a una autoridad extranjera, lo que sin duda generaría una inseguridad jurídica en territorio nacional, al no poderse determinar sin consulta previa cuándo la información pasa al dominio público.

## V. CONCLUSIONES

El segundo borrador del ALCA representa un esfuerzo serio en el camino para la armonización de los derechos de propiedad intelectual en Latinoamérica. Evidentemente, la protección de estos derechos juega un papel de suma importancia en las relaciones comerciales entre los países, pues garantiza el ingreso de divisas y el intercambio tecnológico.

Sin embargo, no debemos olvidar nuestras circunstancias al momento de negociar. Si bien es cierto que muchas de las obligaciones que impone el borrador del ALCA han sido ya asumidas por México al firmar el TLCAN y el ADPIC, también lo es que ninguno de estos tratados es tan extenso ni detallado como lo intenta ser el ALCA.

Por su experiencia, México puede jugar un papel protagónico en la negociación del ALCA; en consecuencia, debemos buscar no sólo garantizar la protección a la propiedad intelectual, sino también, y acaso más, el desenvolvimiento de nuestra industria. El desarrollo tecnológico no se logra por la copia, si-

<sup>31</sup> Artículos 53 y 54 y 42 a 45 de su Reglamento.

no por la innovación, por la debida aplicación de recursos al estudio, investigación y desarrollo. Todo esto debe verse reflejado en el tratado.

El avance de la legislación jamás deberá verse obstaculizado por la falta de efectividad de las instituciones. Muchas veces he escuchado a practicantes quejarse de las actuaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o de las autoridades del Poder Judicial, que aseveran carecen de experiencia o amplitud de criterio. La necesidad de legislar adecuadamente no la marcan las autoridades, sino los hechos. En un mundo cada día más interrelacionado, es necesario acelerar el paso y garantizar a nuestros nacionales derechos y medios de defensa adecuados a la modernidad. El ALCA es un buen foro para realizarlo.