

El Tratado de Libre Comercio México-Colombia-Venezuela

MARIANO SONÍ

SUMARIO: I. Introducción. II. Principios básicos. III. Derechos de autor y derechos conexos. IV. Categorías de obras protegidas. V. Contenido de los derechos de autor. VI. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. VII. Fonogramas. VIII. Derechos de los organismos de radiodifusión. IX. Propiedad industrial. X. Materia objeto de protección de marcas. XI. Derechos conferidos por las marcas. XII. Signos no registrables como marcas. XIII. Publicación de la solicitud o del registro de marcas. XIV. Cancelación, caducidad o nulidad del registro de marcas. XV. Duración de la protección de marcas. XVI. Licencias y cesión de marcas. XVII. Protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. XVIII. Protección de los secretos industriales. XIX. Información no considerada como secreto industrial. XX. Soporte del secreto industrial. XXI. Vigencia de la protección del secreto industrial. XXII. Obligaciones del usuario de un secreto industrial. XXIII. Protección de datos de bienes farmoquímicos o agroquímicos. XXIV. Protección a las obtenciones vegetales. XXV. Transferencia de tecnología. XXVI. Observancia de los derechos de propiedad intelectual. XXVII. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia, México y Venezuela, también conocido como “G-3”,¹ cubre en principio los mismos aspectos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Sin embargo, no incluye una sección sobre patentes.

¹ Firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de junio de 1994, por los presidentes César Gaviria, Carlos Salinas de Gortari y Rafael Caldera. Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 10 de enero de 1995.

Aparentemente, la razón por la cual el G-3 no incluye un tratamiento de patentes, obedece al hecho que lamentablemente, en Colombia, México y Venezuela, la generación de invenciones es muy pobre.

En lo personal, estimo que esto no es exactamente cierto. Es verdad que hay un reducido número de patentes originadas en nuestros países, pero no significa necesariamente que nuestros nacionales no generen invenciones, pues creo que todos hemos tenido gratas impresiones de inventores nacionales que han aportado desarrollos de una gran importancia. Por ejemplo, la televisión a colores fue desarrollada por un mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena, mucho antes que en los Estados Unidos de América, y tuvo que vender su invento a los extranjeros, debido a la falta de capital suficiente para aplicarla a nivel industrial.

Estimo más bien, que en general en nuestros países, los industriales, comerciantes e investigadores carecen de la suficiente información y educación, para proteger debidamente sus derechos de propiedad intelectual.

II. PRINCIPIOS BÁSICOS

El G-3, comienza por establecer los principios básicos que regirán a la propiedad intelectual, dentro de los que destacan los de trato nacional, nación más favorecida y protección ampliada.²

Aun cuando las partes (los países que celebran el G-3) reconocen la importancia de la protección de la propiedad intelectual, se establece, sin embargo, que tal protección no impedirá que se tomen medidas que tiendan a evitar o corregir el uso abusivo de los derechos de propiedad intelectual.³ Renuncian de cierta forma al derecho de traducción y reproducción que establece el anexo del Convenio de Berna (Acta de París de 1971), cuando la concesión de la licencia de reproducción o traducción atente contra la normal explotación de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses económicos del titular de la obra.⁴

Finalmente, se establece en este apartado, que las partes harán todo lo posible para adherirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, si a la entrada en vigor del G-3, aún no son miembros.⁵

² Arts. 18-01.1, 2 y 3. A menos que se indique lo contrario, todas las referencias a artículos corresponden al "G-3".

³ Art. 18-01.4.

⁴ Art. 18-01.5. Art. II, Anexo del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, Acta de París.

⁵ Art. 18-01.6. Colombia y Venezuela se adhirieron al Convenio de París, con posterioridad a la fecha de firma del G-3.

III. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

En la sección correspondiente a derechos de autor, las partes convienen en regular los mismos, de conformidad con las disposiciones del G-3 y por lo menos, con las reglas establecidas en los siguientes tratados internacionales de los que son parte:⁶

Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, Acta de París de 1971.

Convención Universal sobre los Derechos de Autor, Revisión de París de 1971.

Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, Acta de Roma de 1961.

Convención Internacional para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, Acta de Ginebra de 1971.

Se establecen las excepciones a la protección del derecho de autor, el "uso inocente" o *fair use*, en los siguientes casos:⁷

- * Cuando se trate de la utilización para un uso privado.
- * Cuando se utilicen breves fragmentos, con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad.
- * Cuando se trate de una fijación efímera realizada por organismos de radio-difusión, por sus propios medios y por sus propias emisiones.
- * Cuando se trate de utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

IV. CATEGORÍAS DE OBRAS PROTEGIDAS

Las partes se comprometen a proteger las obras enunciadas en el artículo 2 del Convenio de Berna,⁸ incluyendo cualquier otra conocida o por conocerse, que constituya una expresión original dentro del espíritu de dicho Convenio, y en forma enunciativa incluye además a:⁹

* Los programas de computador (*software*), en su carácter de obras literarias en el sentido que se confiere a este término en el Convenio de Berna.

⁶ Art. 18-02.1.

⁷ Art. 18-02.3. Art. 18, Ley Federal de Derechos de Autor, en los sucesivos "LFDA".

⁸ El artículo 2 del Convenio de Berna, considera como obras literarias y artísticas, las producciones en el campo literario, científico y artístico, tales como libros, escritos, obras dramáticas, musicales, cinematográficas, dibujo, escultura, arquitectura, fotografía, etc. Arts. 7º y 9º, tercer párrafo, LFDA.

⁹ Art. 18-03.1. Art. 7º, LFDA.

* Las compilaciones de hechos o datos, expresados por cualquier forma o procedimientos conocidos o por conocerse, siempre que por la selección o disposición de su contenido, constituyan creaciones de carácter intelectual.

V. CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Debe recordarse que la Ley Federal de Derechos de Autor, reconoce en su artículo 2º los “Derechos Morales” y los “Derechos Patrimoniales” de los autores. Los primeros consisten en el reconocimiento de su calidad del autor; el derecho de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se lleve a cabo sin su autorización, así como a toda acción que redunde en demérito de la misma o mengüe el honor, el prestigio o de la reputación del autor; y los “Derechos Patrimoniales” consisten en el derecho usar o explotar temporalmente la obra por sí mismo o por terceros, con propósito de lucro y de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley.¹⁰

El G-3, reconoce en forma expresa, los siguientes derechos patrimoniales:¹¹

- * El derecho de impedir la importación al territorio de la parte, de copias hechas sin autorización del titular.
- * El derecho de autorizar o prohibir la primera distribución pública del original y cada copia de la obra, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público.
- * El derecho de autorizar o prohibir la comunicación de la obra al público, entendida como todo acto por el cual una pluralidad de personas que no excedan del ámbito doméstico puede tener acceso a la obra, mediante su difusión por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma, conocidos o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.
- * El derecho de autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma, conocidos o por conocerse. Cada Parte dispondrá que la introducción en el mercado del original o de una copia de la obra, incluidos los programas de computador, con el consentimiento del titular del derecho, no agote el derecho de arrendamiento.

No obstante lo anterior, el propio Tratado establece que el ejercicio de los anteriores derechos, no constituye un obstáculo al comercio legítimo.¹² Sobre esta disposición pretendemos adivinar que lo que se quiere establecer es un “agotamiento” general sobre los Derechos de Autor, con la única excepción antes planteada en materia de arrendamiento, y que las partes, en esta materia, están permitiendo las llamadas “importaciones paralelas”.

¹⁰ Art. 2º, LFDA.

¹¹ Art. 18-04.1. Art. 2º, fracción III, LFDA.

¹² Art. 18-04.2.

En este apartado, además, se establece la libre disposición de los derechos patrimoniales, así como las facultades de licenciamiento y la posibilidad de que el titular pueda establecer limitaciones en los contratos que celebre al efecto. Las partes, cuidarán que la posible limitación o excepción a los derechos protegidos, deberá evitar que se lesionen injustificadamente los derechos de los titulares.¹³

En caso que la titularidad de los derechos patrimoniales sobre una obra sean detentada por una persona jurídica, el plazo de protección será no menor de 50 años contados a partir de la primera publicación o divulgación de la obra.¹⁴

Parece que la redacción a propósito de este precepto no es clara. Aparentemente, se refiere a la llamada “obra por encargo” (*work for hire*), en donde no se reconocen derechos morales a los autores físicos, sino que la titularidad de todos los derechos corresponde al tercero, persona física o jurídica, que “encargó” la obra.¹⁵ Este tipo de obras, en algunos sectores y a últimas fechas ha adquirido importancia, como es el caso de los programas de cómputo, en los que intervienen varios creadores, por “encargo” de un tercero y donde periódicamente se les actualiza, mejora o modifica, por los mismos creadores o por otros y en cuyos casos, si los creadores detentaran los derechos morales, se podrían oponer a cualquier modificación a su obra.

VI. DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes se reconocerán en los términos de la legislación nacional y de los tratados internacionales de los cuales sean miembros las partes y la protección será no inferior a 50 años, contados a partir de la fecha en que tuvo lugar la interpretación, fijación o ejecución.¹⁶

VII. FONOGRAMAS

Independientemente de los derechos conferidos en la Convención de Roma, se conceden en el G-3, los siguientes derechos a los productores de fonogramas:

- * El derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

¹³ Art. 18-04.3, 4, 5. Arts. 3º, 4º y 5º, LFDA.

¹⁴ Art. 18-04.6. La LFDA otorga la protección por 75 años, aún en el caso que los derechos de autor sean detentados por una persona moral, salvo algunas excepciones, art. 23.

¹⁵ Art. 59, LFDA.

¹⁶ Art. 18-05.1, 2. Recuérdese que las partes son miembros de la Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, Acta de Roma de 1961. Art. 90, LFDA.

- * El derecho de autorizar o prohibir la importación al territorio de la Parte, de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor.
- * El derecho de autorizar o prohibir la primera distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público. Se aclara que este derecho no se agota con la introducción al mercado de ejemplares legítimos del fonograma.
- * El derecho de recibir una remuneración por la utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, cuando así lo establezca la legislación de cada Parte. Esta remuneración podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes, en los términos de la respectiva legislación nacional.¹⁷

Se establece que el término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no será inferior a 50 años, contados a partir del final del año en que se realizó la primera fijación.¹⁸

VIII. DERECHOS DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Se aclara que la emisión a que se refiere la Convención de Roma, incluye, entre otras, la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión o telecomunicación y comprende, asimismo, la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otra, recibidas a través de cualesquiera de los satélites mencionados.¹⁹

Una disposición importante, es la que establece que dentro del año siguiente a la fecha en que entre en vigor el G-3, cada parte tipificará como delito:

- * La fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita *tener* un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de la señal; o
- * La retransmisión, fijación, reproducción o divulgación de una emisión de un organismo de radiodifusión, a través de cualquier medio sonoro o audiovisual, sin la previa y expresa autorización del titular de las emisiones, así como la recepción, difusión o distribución por cualquier medio, en relación con actividades comerciales, de las emisiones de radiodifusión sin la previa y expresa autorización del titular.²⁰

¹⁷ Art. 18-06.1.

¹⁸ Art. 18-06.3. Art. 87 bis, LFDA.

¹⁹ Art. 18-07.1.

²⁰ Art. 18-07.4.

Independientemente de lo anterior, las conductas anteriores se considerarán como causa de responsabilidad civil, conjuntamente o no con la penal.²¹

Debe recordarse que conforme al NAFTA, México adquirió el compromiso de tipificar como delito, la fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y establecer como ilícito civil la recepción, en relación con actividades comerciales, o la ulterior distribución de una señal de satélite codificada portadora de programas, que ha sido descifrada sin autorización del distribuidor legítimo de la señal, o la participación en cualquier actividad prohibida conforme al artículo 1707 de dicho Tratado, y que esta obligación de México, debió haber sido cumplida dentro del año siguiente a la fecha en que entro en vigor el NAFTA.²²

La disposición del G-3 que se comenta, tiene el agregado de tipificar como delito la posesión ("tener") de un dispositivo para descifrar señales transmitidas vía satélite, esto es, que cualquier persona que "tenga" en su caso una antena parabólica, junto con su correspondiente descifrador, estará cometiendo un delito y estará sujeto a una responsabilidad civil, independientemente de que dicho equipo exclusivamente sea para su uso privado.

México hasta la fecha, no ha cumplido con esta obligación. De conformidad con el G-3, la obligación que se comenta debió haber sido cumplida por las partes dentro del año siguiente a la fecha en que entró en vigor el tratado.

IX. PROPIEDAD INDUSTRIAL

La sección de Propiedad Industrial del G-3, comprende las marcas, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los secretos industriales, las obtenciones vegetales y la transferencia de tecnología.

X. MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN DE MARCAS

Se establece como condición para el registro de las marcas, que las mismas consistan en signos visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica. Se define a la marca, como todo signo capaz de distinguir en el mercado

²¹ Art. 18-07.5.

²² El NAFTA entró en vigor el 1º de enero de 1994, por lo que el plazo venció el 31 de diciembre de 1995. La misma obligación existe en el Tratado de Libre Comercio celebrado con Costa Rica, art. 14-32 y en el Tratado de Libre Comercio celebrado con Bolivia, art. 16-13.

los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra persona.²³

Debe hacerse notar, que conforme a lo anterior, la marca puede ser cualquier signo "perceptible", por lo que se estaría previendo el registro de marcas "auditivas", "olfativas", "saborativas" y "táctiles". La LPI exige que el signo sea visible por lo que impide el registro de marcas olfativas y sonoras como existen en otras legislaciones, aunque sea posible su representación gráfica.²⁴

El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la autoridad competente, sin perjuicio de que las partes puedan reconocer derechos previos basados en el uso y de acuerdo con sus respectivas legislaciones.²⁵

XI. DERECHOS CONFERIDOS POR LAS MARCAS

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con su consentimiento, el usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o semejante para bienes o servicios idénticos o similares.²⁶

En mi opinión, el tema de la existencia de registros marcarios iguales o semejantes, aplicados a los mismos o similares bienes o servicios, registrados en dos países a nombre de distintos titulares, no pudo ser resuelto satisfactoriamente en el G-3.

En efecto, el G-3 contiene tres disposiciones, que si se analizan con cuidado, nos llevan a la conclusión que bien pudieron haber sido omitidas. Estas disposiciones señalan:

- * Cuando en dos o más partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas marcas suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización.
- * En caso de llegarse a los acuerdos mencionados, en el párrafo anterior, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate,

²³ Art. 18-08.1. Art. 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo "LPI".

²⁴ En los Estados Unidos de América ya se han registrado marcas olfativas, ver la crítica formulada por Bettina Elias, "Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragrances", *The Trademark Reporter*, United States Trademark Association, vol. 82, July-August 1992, núm. 4, p. 475.

²⁵ Art. 18-08.2. Arts. 87 y 92, fracción I, LPI.

²⁶ Art. 18-09.1. Art. 87, LPI.

incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los bienes o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

- * En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un bien o servicio que se encuentre en la situación descrito en el primer párrafo, cuando la marca no esté siendo utilizada por su titular en el territorio de la parte importadora, salvo que el titular de esa marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.²⁷

Si acaso, la última de las disposiciones contiene un principio interesante, esto es, el permitir la importación del bien, que ostenta una marca igual o semejante a la registrada en alguna de las partes, cuando en esa parte no se esté usando la marca en cuestión, propiedad de un tercero.

Por disposición expresa, se permite la publicidad comparativa de marcas, siempre y cuando se limite a propósitos de información; no induzca al público a error sobre el origen o la procedencia de los bienes o servicios; y no constituya un acto de competencia desleal.²⁸

En materia de marcas notorias, el G-3 recoge el espíritu del artículo 6 bis del Convenio de París, pero limita el conocimiento de la marca a un sector determinado del público o de los círculos comerciales y el conocimiento de la marca por las actividades comerciales desarrolladas en el territorio de alguna de las partes o fuera de ellos.²⁹ De acuerdo con la legislación de cada parte, se cancelará o declarará la nulidad del registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse su registro.³⁰

XII. SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCAS

Las partes podrán negar el registro de marcas que atenten contra la moral y las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error.³¹

²⁷ Art. 18-09.2, 3, 4.

²⁸ Art. 18-09.6. La I.PI. condiciona la publicidad comparativa a que sea veraz, no tendenciosa, falsa o exagerada, Art. 213, fracción X, I.PI.

²⁹ Art. 18-10. Art. 90, fracción XV, LPI.

³⁰ Art. 18-13.4. Art. 90, fracción XV, 151, fracciones I y II, LPI.

³¹ Art. 18-11. Arts. 4º y 90, fracciones VII, X y XIV, LPI.

XIII. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD O DEL REGISTRO DE MARCAS

Se establece la obligación de que cada una de las partes publique, ya sea la solicitud o bien el registro, para que los terceros puedan deducir los correspondientes procedimientos de oposición o nulidad, según sea el caso.³²

XIV. CANCELACIÓN, CADUCIDAD O NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

Se establece la caducidad de un registro marcario, cuando el mismo no haya sido usado en la parte que concedió el registro, durante tres o más años consecutivos, salvo que existan causas justificadas para tal falta de uso. Las causas justificadas pueden ser, entre otras, las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables o bienes o servicios identificados por la marca.³³

Para efectos de comprobar el uso de marcas, se admitirán, entre otros, las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción correspondiente; los inventarios de los bienes identificados con la marca cuya existencia se encuentre certificada por auditor o fedatario público que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, o en ambas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción correspondiente; y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación de la parte donde se solicite la acción correspondiente.³⁴

Por jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo las facturas documentos privados, solamente hacen prueba plena en contra de la parte que las ha expedido, pero no en contra de terceros de quienes no proceden.³⁵ En virtud del G-3 y de la reforma de 1994 a la LPI, tal jurisprudencia ya no podrá ser aplicada en asuntos relativos a la comprobación de uso de marcas.

³² Art. 18-13. Arts. 6º, fracción X y 127, LPI.

³³ Art. 18-13.1, 3. Arts. 130, 134 y 152, LPI.

³⁴ Art. 18-13. Art. 192, LPI. La LPI no admite las pruebas testimoniales y confesionales. Tampoco exige que los documentos estén certificados por fedatario.

³⁵ Jurisprudencia núm. 191. Facturas. "Siendo la factura un documento privado, solamente hace prueba plena en contra de la parte que lo ha extendido, pero no en contra de terceros de quienes no procede." Quinta Época, t. XVII, p. 609. Cañedo Alfonso; t. XXVII, p. 745. Liberman Jene; t. XXIX, p. 878. Rosales Alfonso R.; t. XXX, p. 929. Roy Murray James; t. XXX, p. 1933. Huasteca Petroleum Co. *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación*, Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Fallos pronunciados en los años de 1917 a 1965. Cuarta Parte, Tercera Sala. Imprenta Murguía, S. A., México, 1965.

XV. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE MARCAS

Los registros marcarios tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrán renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años, en los términos que establezcan las legislaciones de cada parte.³⁶

XVI. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS

Las partes podrán establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla, con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca.³⁷

Esta disposición me hace recordar el período de 1973 a 1991 en México, cuando la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, provocó en buena medida la retracción de la inversión extranjera y la ausencia de contratos de licencia con tecnologías de punta, por temor de sus titulares de perder las mismas.

XVII. PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Se establece la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, con disposiciones inspiradas básicamente en el Arreglo de Lisboa, con un criterio amplio que se estima apropiado.³⁸

XVIII. PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Los secretos industriales no se definen en el G-3 en una forma clara, y se establece su protección, señalando que la información en cuestión debe comprender un conjunto o configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate; que la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y en las circunstancias

³⁶ Art. 18-14. Art. 95, LPI.

³⁷ Art. 18-15. Art. 136-150, LPI.

³⁸ Artículo 18-16. Art. 156-168, LPI.

dadas, la persona que legalmente la tenga bajo su control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.³⁹

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios.⁴⁰ La parte final del precepto en cuestión, nos conduce a criticar el encabezado de la sección ya que debió ser Protección de los Secretos Industriales y Comerciales.

XIX. INFORMACIÓN NO CONSIDERADA COMO SECRETO INDUSTRIAL

No se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Sin embargo, no se entenderá que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad.⁴¹

XX. SOPORTE DEL SECRETO INDUSTRIAL

La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.⁴²

XXI. VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL

La vigencia de la protección de los secretos industriales perdurará mientras se mantengan las condiciones que los hacen ser considerados como tales.⁴³

³⁹ Art. 18-17.1. Arts. 82-86 bis I, LPI.

⁴⁰ Art. 18-17.2.

⁴¹ Artículo 18-18. Art. 82, LPI.

⁴² Artículo 18-19. Art. 83, LPI.

⁴³ Art. 18-20.

XXII. OBLIGACIONES DEL USUARIO DE UN SECRETO INDUSTRIAL

Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. Solamente podrá transferirlo o autorizar su uso con el consentimiento expreso de quien autorizó el uso de ese secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales ahí contenidos. Esas cláusulas precisarán los aspectos que se consideren como confidenciales.⁴⁴

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarda ese secreto o de su usuario autorizado. La violación de lo dispuesto, sujetará al infractor a las sanciones penales y administrativas correspondientes, así como a la obligación de indemnizar los perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con la legislación de cada parte.⁴⁵

XXIII. PROTECCIÓN DE DATOS DE BIENES FARMOQUÍMICOS O AGROQUÍMICOS

Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa parte protegerá los datos referidos siempre que se generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de esos datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Cada parte dispondrá, respecto de los datos mencionados en el párrafo anterior, que le sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este tratado, que ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un bien durante un periodo razonable después de su presentación. para este fin, por período razonable se entenderá normalmente un lapso no menor a cinco años contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su bien, tomando en cuenta la

⁴⁴ Art. 18-21.1, 2. Art.84, LPI. Arts. 82, 86 bis, 86 bis I, LPI.

⁴⁵ Art. 18-21.3, 4. Art. 223, fracciones III, IV y V, LPI.

naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para esos bienes sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.⁴⁶

Debe hacerse notar, que esta disposición es una reproducción de la correlativa del NAFTA, y que, a pesar de múltiples gestiones del sector industrial, no se logró una redacción clara, en lo que se refiere a los nuevos componentes químicos, puesto que en química "componente" no tiene sentido.⁴⁷ La postura del sector industrial era que se empleara la denominación "ingrediente activo", que es la expresión correcta.

XXIV. PROTECCIÓN A LAS OBTENCIONES VEGETALES

De conformidad con su legislación, cada parte otorgará protección a las variedades vegetales. Las partes procurarán, en la medida en que sus sistemas sean compatibles, atender las disposiciones sustantivas vigentes del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV).⁴⁸

Esta protección deberá ser otorgada de inmediato, tan pronto entre en vigor el G-3. Colombia y Venezuela ya han cumplido con esta obligación de acuerdo con la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena que establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Hasta la fecha, México no ha cumplido con esta obligación. Un compromiso igual, está contenido en el NAFTA, y México se comprometió a cumplir con el mismo en un plazo que venció el 16 de diciembre de 1994.⁴⁹

XXV. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Promoción de la transferencia de tecnología

Las partes contribuirán a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología mediante regulaciones gubernamentales favorables para la industria y el comercio que no sean contrarias a la competencia.⁵⁰

⁴⁶ Art. 18-22.1, 2. Art. 86 bis, LPI.

⁴⁷ Art. 1711.5, NAFTA.

⁴⁸ Art. 18-23. En el *Diario Oficial de la Federación* del 27 de diciembre de 1995 se publicó el decreto que aprueba este Convenio, conforme a sus textos del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, pero aún no se publica el decreto promulgatorio.

⁴⁹ Anexo al art. 1701.3, NAFTA. Existe también esta obligación en el Tratado de Libre Comercio celebrado con Bolivia, art. 16-29.4.

⁵⁰ Art. 18-24.

XXVI. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Al igual que el NAFTA, el G-3, contiene una sección dedicada a la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, que comprende de los artículos 18-25 a 18-34, dividida en las siguientes secciones:

- * Aplicación de las garantías existentes.
- * Principios orientadores.
- * Garantías esenciales del procedimiento.
- * Medidas para prevenir o reparar los daños.
- * Indemnización y costas.
- * Procedimientos administrativos.
- * Procedimientos penales.
- * Defensa de los derechos de propiedad industrial en fronteras.
- * Procedimientos de retención iniciados de oficio.
- * Principios aplicables.

Se comienza por establecer, que no se impone obligación alguna a las partes, de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general.⁵¹

Las partes declaran que una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual debe inspirarse en principios de equidad, celeridad, eficiencia y eficacia procesal y respeto a un proceso justo. Con tal fin, las partes garantizarán esa protección de conformidad con las normas aplicables, aplicándose de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcionen salvaguardias contra la inadecuada o excesiva aplicación de los procedimientos.⁵²

Se establecen como garantías esenciales del procedimiento, que se garanticen que las partes en un proceso sean debidamente notificadas de todos los actos procesales y se les respeten las garantías de audiencia y legalidad; que cuenten con una debida representación en el proceso; que se incluyan los medios para identificar y proteger la información confidencial; que en el proceso puedan presentarse pruebas que obren en poder de la parte contraria, que sean pertinentes para la solución de la controversia; que toda decisión judicial se funde en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de oficio o a petición de parte; que las sentencias y demás actos que pongan fin al proceso, contengan un análisis de los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas jurídicas pertinentes y los argumentos de las partes, y con fundamento en ese análisis resuelvan las peticiones, en forma que no quede cuestión pendiente entre las partes por los mismos hechos; que las sentencias y demás actos que pongan fin al proceso, así como las medidas cautelares o precautorias puedan ser objeto de apelación,

⁵¹ Art. 18-25.

⁵² Art. 18-26.

revisión u otros recursos que legalmente corresponda; y finalmente, que se otorgue al titular del derecho un pago adecuado como compensación por el daño que haya sufrido a consecuencia de la infracción.⁵³

La legislación de cada parte facultará a la autoridad competente para ordenar, rápida y eficazmente, las medidas siguientes:

1. La orden al presunto infractor o a un tercero para hacer cesar de inmediato la actividad ilícita, inclusive la orden para impedir que los bienes que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren a los circuitos comerciales de su jurisdicción. Cuando se trate de bienes importados, la orden podrá emitirse inmediatamente después de su despacho de aduana. En el caso de las marcas, la sola remoción de una marca ilícitamente adherida a los bienes no será suficiente para permitir la circulación de los mismos, salvo en casos excepcionales que prevea la legislación de esa parte. Ninguna parte estará obligada a otorgar este tratamiento respecto a la materia objeto de protección que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona antes de que esa persona supiera o tuviera fundamentos razonables para saber que el tratar con esa materia implicaría la infracción de un derecho de propiedad intelectual;

2. El embargo o el secuestro preventivo, según corresponda, de los bienes que infrinjan cualquiera de los derechos reconocidos en este capítulo;

3. La incautación, decomiso o secuestro de los instrumentos utilizados para la comisión del ilícito;

4. La conservación de las pruebas relacionadas con la presunta infracción;

5. La adopción de las medidas contempladas en este artículo, sin haber oído a la otra parte, siempre que se otorgue fianza o garantía adecuada y exista un grado suficiente de certidumbre respecto a que el solicitante es el titular del derecho; el derecho del solicitante está siendo infringido, o esa infracción es inminente; y cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de causar un daño irreparable al titular del derecho o existe un riesgo comprobable de que se estén destruyendo pruebas;

6. La notificación sin demora a la parte afectada, inmediatamente después de ejecutarse las medidas en los casos previstos en el punto 5 anterior. Estas medidas serán revocadas o dejadas sin efecto, a petición del afectado, cuando el procedimiento sobre el fondo del asunto no se haya iniciado en el plazo que determine la legislación de cada parte;

7. La condena del demandante, previa petición del demandado, al pago de una compensación adecuada por el daño causado con esas medidas, cuando éstas sean revocadas, caduquen por cualquier acto u omisión del solicitante o se determine posteriormente que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual; y

8. La exigencia a un solicitante de medidas cautelares o precautorias, de proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes relevantes por parte de la autoridad que llevará a cabo las medidas cautelares o precautorias.⁵⁴

Las partes facultarán a sus autoridades judiciales para ordenar el pago al agraviado de una indemnización adecuada como compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el demandante, de conformidad con la legislación aplicable; proveerán las medidas necesarias para que los bienes que constituyan infracción del derecho se retiren del comercio, se liquiden fuera de los canales comerciales, o sean destruidos, sin compensación alguna, de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de futura infracciones; y que los materiales e instrumentos utilizados predominantemente en la producción de los bienes ilícitos, sean, sin indemnización alguna, destruidos o colocados fuera de los circuitos comerciales, en los términos previstos en su legislación.⁵⁵

Los procedimientos administrativos y penales se aplicarán de conformidad con la legislación de cada una de las partes, pero por lo menos se tipificará como delito la falsificación dolosa de marcas o de ejemplares protegidos por derechos de autor a escala comercial.⁵⁶

Tiene importancia la obligación adquirida por las partes de adoptar procedimientos para que el titular de un derecho que tenga motivos válidos para creer que se prepara la importación de bienes identificados con marcas falsificadas o de ejemplares ilícitos protegidos por derechos de autor o derechos conexos, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una solicitud con el objeto de que las autoridades aduaneras ordenen la suspensión del despacho de esos bienes para libre circulación aun cuando no se obligará a las partes a aplicar esos procedimientos a los bienes en tránsito.⁵⁷

Esta posibilidad de retención de mercancías en la frontera, puede ser iniciada de oficio por cualesquiera de las partes.⁵⁸

Cada parte podrá excluir de la aplicación de las medidas de defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, las cantidades pequeñas de bienes que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas.⁵⁹

⁵⁴ Art. 18-28. Arts. 199 bis, 211-212 bis 2, LPI.

⁵⁵ Art. 18-29. Art. 212 bis, LPI. De acuerdo con la LPI, la indemnización no debe ser menor al 40% del precio de venta al público de los artículos infractores, art. 221 bis.

⁵⁶ Arts. 18-30, 18-31. Art. 223, fracciones I y II, LPI.

⁵⁷ Art. 18-32. Art. 9, Convenio de París. Art. 16, Convenio de Berna. Art. 144, fracción XXVIII, Ley Aduanera.

⁵⁸ Art. 18-33.

⁵⁹ Art. 18-34.

XXVII. CONCLUSIÓN

Del somero análisis del G-3, podemos concluir que por lo que se refiere a México, la legislación vigente, en materia de Propiedad Intelectual, así como la relativa a los aspectos procesales, cumple con todos los compromisos adquiridos.

Es importante destacar, que los temas de la protección de las señales cifradas de radio o televisión transmitidas vía satélite y la protección de las variedades vegetales, aún no han sido resueltos en nuestra legislación

También se puede concluir que el G- 3, en el aspecto de propiedad intelectual contiene una serie de declaraciones de principios que son reconocidos a nivel internacional y que el reforzamiento de la protección de la propiedad intelectual, indudablemente ayudará a fortalecer las relaciones comerciales en nuestros países.