Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx www.derecho.unam.mx

NORMATIVIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Dr. David RANGEL MEDINA *

1. *LÍMITES DEL PRESENTE ESTUDIO*

El título con que se anuncia este trabajo en el programa del "Seminario Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio" no corresponde a lo que realmente ha de ser el contenido del mismo. Para evitar posibles y justificados reproches por una aparente actitud engañosa de ofrecer una cosa y dar otra, lo que aquí se expone son realmente breves consideraciones generales sobre la estructura y contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en lo que atañe a los derechos intelectuales.

2. *ESTRUCTURA FORMAL DE LA SEXTA PARTE DEL TRATADO*

De las ocho partes en que está dividido el Tratado, la sexta denominada Propiedad Intelectual, consta de un solo capítulo, el XVII, como ocurre con la tercera parte relativa a las barreras técnicas del sector público, a diferencia de las demás partes, que se subdividen en varios capítulos cada una: dos la primera, seis la segunda, seis la quinta, tres la séptima y dos la última parte.[1]

* Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, de la Facultad de Derecho, UNAM.

[1] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, pp. 5 y 6.

3. *TEMARIO DEL CAPÍTULO XVII*

El capítulo XVII también denominado Propiedad Intelectual a su vez comprende 21 artículos, cada uno de los cuales lleva un subtítulo, de cuyo conjunto resulta el catálogo de estos asuntos que atañen a la materia de esta parte y de este capítulo del tratado.

Artículo 1701: Naturaleza y ámbito de las obligaciones.
Artículo 1702: Protección ampliada.
Artículo 1703: Trato nacional.
Artículo 1704: Control de prácticas y condiciones alusivas o contrarias a la competencia.
Artículo 1705: Derechos de autor.
Artículo 1706: Fonogramas.
Artículo 1707: Protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas.
Artículo 1708: Marcas.
Artículo 1709: Patentes.
Artículo 1710: Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados.
Artículo 1711: Secretos industriales.
Artículo 1712: Indicaciones geográficas.
Artículo 1713: Diseños industriales.
Artículo 1714: Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales.
Artículo 1715: Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.
Artículo 1716: Medidas precautorias.
Artículo 1717: Procedimientos y sanciones penales.
Artículo 1718: Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.
Artículo 1719: Cooperación y asistencia técnica.
Artículo 1720: Protección de la materia existente.
Artículo 1721: Definiciones.[2]

[2] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte,* tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, pp. 281 a 296.

4. *TERMINOLOGÍA DEL TRATADO*

El rótulo de *propiedad intelectual* adoptado para designar esta parte del instrumento que se analiza merece una observación preliminar, ya que no pocos textos doctrinarios y legislativos de algunos países lo utilizan para referirse sólo a un sector específico de las creaciones intelectuales conocido también de modo muy generalizado como *derechos de autor;* lo que indica que se puede hablar indistintamente de propiedad intelectual en sentido estricto o de derechos de autor, como términos sinónimos.

Pero si se tiene en cuenta que el Tratado también regula de modo expreso diversas instituciones componentes de la *propiedad industrial* y éstas con las de los derechos de autor allí son englobadas bajo el nombre de propiedad intelectual, debe concluirse que resultaría más apropiada la adopción del término *derechos intelectuales* en lugar de dicho nombre. De este modo, se cubren los genéricamente todas las instituciones alusivas tanto a derechos de autor como a propiedad industrial.[3]

5. *CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN LÓGICA DE SUS NORMAS PARA UN ESTUDIO METÓDICO*

Es sabido por todos que ni las leyes internacionales ni los textos de las leyes domésticas son estudios doctrinarios que siguieran siempre un orden lógico en la presentación de las normas que atañen a las instituciones que regulan. No escapa a esa situación el orden progresivo que ocupan los diferentes rubros ya mencionados de cada uno de los 21 artículos que dan forma al capítulo XVII del Tratado, en los términos que ya se han citado.

La distribución de dicha temática, por lo mismo, para seguir el criterio de los derechos intelectuales como género de los derechos de autor y de la propiedad industrial y para fines didácticos, debe ser la siguiente:

[3] Para un estudio sobre la teoría general del derecho intelectual, sus conceptos fundamentales y los elementos componentes de sus dos grandes vertientes, véase RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual,* Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, segunda edición, México, 1992, pp. 7 a 9.

— I —

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR RELATIVAS A LAS OBIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES.

6. Obras protegidas, particularmente los programas de cómputo y la compilación de datos (artículo 1705 = 1 y 2); transmisión de los derechos económicos del autor en sentido estricto como del titular de derechos conexos (artículo 1705-3); periodo de protección de las obras (artículo 1705-4); limitaciones al mismo (artículo 1705-5); licencias para la reproducción y traducción, incluyendo la protección de películas cinematográficas (artículo 1705-6), y una obligación especial para Estados Unidos en cuanto a películas del dominio público (Anexo 1705-7).

7. Respeto de los derechos del productor de fonogramas (artículo 1706-1); periodo de su protección (artículo 1706-2) y limitaciones a esos derechos (artículo 1706-3).

8. Protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas, especialmente en la tipificación de delitos e ilícitos civiles (artículo 1707).

— II —

DISPOSICIONES DE CARACTER SUSTANTIVO Y DE INDOLE PROCESAL SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PAÍSES CONTRATANTES.

9. *MARCAS*

Derechos del titular de marcas registradas (artículo 1708-2); uso de la marca (artículo 1708-3); procedimiento para su registro (artículo 1708-4); objetos que se distinguen con la marca (artículo 1708-5); reglas sobre la notoriedad de la marca (artículo 1708-6); duración del registro (artículo 1708-7); obligación de usar la marca y sus modalidades (artículo 1708-8, 9, 10 y 12); licencia y traspaso de la marca (artículo 1708-11), y causas de no registrabilidad (artículo 1708-13 y 14).

10. *PATENTES*

Invenciones patentables y no patentables (artículo 1709-1, 2, 3, 4); derechos del titular de la patente según ampare un producto o un proceso (artículo 1709-5) y sus limitaciones (artículo 1709, 6 y 7); revocación de la patente por caducidad y nulidad (artículo 1709-8); licencias y cesión (artículo 1709-9); licencia de utilidad pública (artículo 1709-10); inversión de la carga de la prueba (artículo 1709-11), y periodo de protección (artículo 1709-12).

11. *SECRETOS INDUSTRIALES*

Revelación, adquisición, uso y condiciones para la protección (artículo 1711-1 y 2); duración de la protección y concesión de licencias (artículo 1711-3 y 4); medidas para mantener el secreto con motivo de registros especiales de productos para su comercialización (artículo 1711-5, 6 y 7).

12. *INDICACIONES GEOGRAFICAS*

Uso de indicaciones geográficas engañosas (artículo 1712-1 y 3); su registro como marca (artículo 1712-2); uso de indicaciones geográficas, anterior al Tratado (artículo 1712-4); solicitudes de registro y registros de marcas anteriores al Tratado y plazos para su protección (artículo 1712-5, 6, 7 y 8), así como limitaciones a la obligación de proteger las indicaciones geográficas (artículo 1712-9).

13. *DISEÑOS INDUSTRIALES*

Condiciones de protección de los diseños en general (artículo 1713-1); protección de los diseños textiles en particular (artículo 1713-2); derechos del titular (artículo 1713-3); limitaciones al derecho (artículo 1713-4), y periodo de protección (artículo 1713-5).

— III —

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS Y DE TIPO ADJETIVO COMUNES A LAS DISCIPLINAS DE DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS.

14. *NATURALEZA Y AMBITO DE LAS OBLIGACIONES*

Protección y defensa eficaz de los derechos intelectuales a los nacionales de las otras partes (artículo 1701-1); aplicación del Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus fonogramas, del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978 o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991 (artículo 1701-2); obligación de México de adherirse a estos últimos Convenios y de aceptar solicitudes de protección de las variedades (Anexo 1701-D) y a los derechos y obligaciones del Convenio de Berna respecto de los derechos morales (Anexo 1701-3).[4]

15. *PROTECCIÓN AMPLIADA*

Ampliación de la protección que establece el Tratado, por la ley doméstica (artículo 1702).

16. *TRATO NACIONAL*

Trato no menos favorable del que se otorga a los nacionales y regla especial para los fonogramas (artículo 1703-1); eliminación de requisitos para recibir el trato nacional (artículo 1703-2); excepciones en cuanto a procedimientos administrativos y judiciales (artículo 1703-3); adquisición y conservación de los derechos conforme a otros compromisos multilaterales (artículo 1703-4).

17. *CONTROL DE PRACTICAS Y CONDICIONES ABUSIVAS O CONTRARIAS A LA COMPETENCIA*

Adopción de medidas para impedir la concesión de licencias que impliquen abuso del derecho intelectual (artículo 1704).

18. *DEFENSA DE LOS DERECHOS ESPECÍFICOS*

[4] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte,* tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, p. 297.

Señalamiento de reglas detalladas para los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la defensa de los derechos (artículo 1714).

19. *ASPECTOS PROCESALES ESPECÍFICOS*

Señalamiento de reglas detalladas para los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la defensa de los derechos (artículo 1715-1 al 8).

20. *MEDIDAS PRECAUTORIAS*

Normas muy detalladas sobre la expedición de medidas precautorias para evitar las infracciones y en particular la importación de mercancías infractoras; requisitos para dictarlas, mantenerlas y revocarlas (artículo 1716-1 al 8).

21. *PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES*

Establecimiento de sanciones penales por lo menos para los casos de falsificación de marcas y piratería de derechos de autor (artículo 1717-1), así como órdenes de secuestro, decomiso y destrucción de mercancías e instrumentos para su fabricación (artículo 1717-2).

22. *PROTECCIÓN DE DERECHOS EN LA FRONTERA*

Procedimientos para que las aduanas suspendan la circulación de mercancías falsificadas o pirateadas, con el señalamiento de un régimen procesal idóneo y pormenorizado (artículo 1718-1 al 4).

A México se le fija un plazo de tres años para cumplir con estas obligaciones (Anexo 1718-14).[5]

23. *COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA*

Se dispone que las partes contratantes se otorgarán asistencia y promoverán la cooperación entre sus autoridades para eliminar del comercio los productos que afecten los derechos intelectuales (artículo 1719-1 y 2).

[5] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.* Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, p. 297.

24. PROTECCIÓN DE LA MATERIA EXISTENTE

A manera de derecho transitorio se fijan reglas de aplicación del Tratado para muy variados supuestos de conductas realizadas antes de la entrada en vigor del Tratado, tanto para derechos de autor (artículo 1729-1, 2, 3, 4, 5); como para patentes (artículo 1720-6), y otros registros (artículo 1720-7).

— IV —

DISPOSICIONES DE CARÁCTER SUSTANTIVO Y DE ÍNDOLE PROCESAL QUE OBLIGAN A LAS PARTES CONTRATANTES A PROTEGER LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

25. Estos objetos deberán protegerse conforme al Tratado de Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (artículo 1710-1); dando cumplimiento a las normas específicas para considerar ilegal su importación, venta y distribución (artículo 1710-2 y 3); trámite de la reclamación (artículo 1710-4); prohibición de licencias obligatorias (artículo 1710-5); registro como fuente (artículo 1710-6) y uso como fuente (artículo 1710-7); caducidad (artículo 1710-8).

Se fija para México un plazo máximo de cuatro años para que cumpla estas obligaciones (Anexo 1710-9).[6]

— V —

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE DERECHOS INTELECTUALES QUE TAMBIÉN APARECEN FUERA DEL CAPÍTULO XVII DEL TRATADO, ACERCA DE PRODUCTOS DISTINTIVOS DE LOS TRES ESTADOS.

27. Reconocimiento de bourbon whiskey y Tennessee whiskey como productos de Estados Unidos, de canadian whiskey como producto de Canadá y de tequila y mezcal como productos distintivos de México.

28. México y Canadá reconocen que se trata de un bourbon whiskey puro cuya producción se autoriza sólo en el estado de Tennessee y no

[6] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte,* tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, p. 297.

permitirán su venta a menos que se haya elaborado en Estados Unidos de acuerdo con las leyes americanas (artículo 313 y Anexo 313-1).

29. México y Estados Unidos reconocen el "Canadian" whiskey como producto distintivo de Canadá y no permitirán su venta, a menos que haya sido elaborado en dicho país, de acuerdo con las leyes y reglas canadienses para su consumo en ese país (artículo 313 y Anexo 313-2).[7]

30. Canadá y Estados Unidos reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de México y no permitirán la venta de productos con ese nombre que no hayan sido elaborados en México de conformidad con las leyes mexicanas sobre la elaboración de tequila y mezcal, con una oportunidad especial para este último en cuanto a su vigencia (artículo 313 y Anexo 313-3).[8]

31. *SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL TRATADO DESDE OTRA PERSPECTIVA*

Finalmente, de la lectura de los preceptos que integran el material que se ha expuesto, es posible distinguir tres grupos de normas:

a. Disposiciones por virtud de las cuales los tres países miembros se obligan a legislar en alguna materia específica de la propiedad intelectual en uno u otro sentido. Dentro de este mismo grupo quedan incluidas las disposiciones del Tratado que obligan a las autoridades judiciales y administrativas de cada país a actuar en determinada forma. Este tipo de disposiciones es fácilmente identificable por el empleo de la terminología "cada una de las partes *dispondrá* que "...o cada una de las partes *establecerá* que..."

b. Normas redactadas con el fin de dejar clara la libertad de los Estados contratantes para actuar de una u otra forma. Estas actuaciones pueden referirse lo mismo al ámbito legislativo que al judicial o administrativo. Este tipo de normas son fácilmente identificables en el Tratado por el empleo de expresiones tales como "cada una de las partes *podrá*..."

[7] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, pp. 22, 41, 42 y 43.

[8] *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, tomo I, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Impreso en Talleres Gráficos de la Nación. México. Sin fecha, pp. 23 y 44.

c. Normas redactadas a manera de principio, que, precisamente por razón de su redacción, pudieran considerarse normas auto aplicativas, independientemente de que se encuentren o no incorporadas de modo específico en el Código doméstico correspondiente. Es decir, se trata de normas directamente aplicables tal y como se encuentran contenidas en el texto del Tratado. Desde luego que, al igual que en los dos casos anteriores, esto último se dice sujeto al hecho que se cumplan los requisitos previstos por la Constitución a los efectos que un Tratado internacional y las disposiciones que lo integran se consideren como ley aplicable en nuestro país sin más trámites que los que la propia Constitución establece.

CONCLUSIONES

Primera: Los asuntos que se abordan en el TLC en relación con los derechos intelectuales son numerosos, importantes y muy complejos. La especial terminología jurídica y técnica propia de esas materias y la actualización en el conocimiento de la vasta legislación doméstica de los países contratantes, lo mismo que los textos legislativos supranacionales que están vinculados al Tratado, exigen de quienes lo comenten, invoquen, interpreten y apliquen un superior esfuerzo para su capacitación jurídica en estas disciplinas.

Segunda: Por la misma razón antes apuntada, la divulgación, primero, la comprensión y conocimiento después, de los derechos, obligaciones y compromisos que los Estados contratantes y sus nacionales asumen, implican también un estudio serio y permanente, tanto de los juristas consejeros del servicio público como de quienes operan en este lado en el campo defensor de los intereses tutelados por el Derecho intelectual.

Tercera: Como complemento de lo anterior, diplomados, maestrías, doctorados y otras actividades como el Seminario que hoy nos congrega deberán ser realizados en los centros universitarios y en las corporaciones que agrupan a los hombres del Derecho de todo el país.