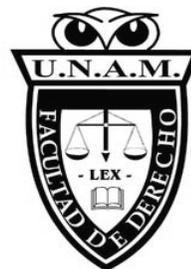




UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

## FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS  
Y DERECHOS DE AUTOR

### “PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN”

Tesis que para obtener el Título de  
Licenciado en Derecho, presenta:

Cabrera Barzalobre Violeta Lourdes

Asesor:  
Lic. Ignacio Eugenio Otero Muñoz

México, D.F.

2011



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
PRESENTE.

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES,  
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

20 DE ENERO DE 2011

La pasante de Derecho señorita, **C. VIOLETA LOURDES CABRERA BARZALOBRE**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **LIC. IGNACIO EUGENIO OTERO MUÑOZ**, la tesis titulada.

**"PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN"**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

ATENTAMENTE  
**"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"**

  
**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

CBCH\*amr

**100** UNAM  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 19 de Enero de 2011.

**DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ.**

**DIRECTOR DEL SEMINARIO  
DE PATENTES, MARCAS Y  
DERECHOS DE AUTOR.  
PRESENTE.**

Sirva el presente para hacer de su conocimiento, que la pasante **Violeta Lourdes Cabrera Barzalobre**, con número de cuenta 30316445-8, ha concluido la elaboración de la tesis profesional titulada "**Propiedad Intelectual en el Arbitraje de Inversión**", bajo la asesoría del suscrito.

El presente trabajo de investigación a juicio del presente, satisface los requisitos académicos que establece el Seminario a su cargo, así como los previstos por la Legislación Universitaria al respecto, por lo que me es grato expresar mi aprobación en lo general.

En virtud de lo anterior, me permito someter a su consideración la tesis de referencia y, en caso de merecer su aprobación, solicito a usted la continuación de los trámites correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



---

**LIC. IGNACIO EUGENIO OTERO MUÑOZ.**

*“Piensa siempre en Mí y conviértete en Mí devoto.  
Adórame y ofréceme tus reverencias. Así sin dudas vendrás a Mí.  
Yo te prometo esto porque eres Mí muy querido amigo.”*

**Krishna.**

**No es un poema, es dar las gracias.**

*A los que fueron parte de mi vida, gracias por ayudarme a aprender.*

*A los que son parte de mi vida, gracias por existir, aparecer, venir.*

*A los que serán parte de mi vida, gracias por lo que será compartir.*

*A los que ya no están conmigo, gracias por hacer de mí lo que soy.*

*A mis amigos, gracias por ayudarme a levantarme y por estar ahí.*

*A mis padres y hermanos, gracias por ser como son.*

## AGRADECIMIENTOS:

A la Universidad Autónoma de México y la Facultad de Derecho, por abrirme sus puertas y darme las armas necesarias para continuar mi camino.

A mis maestros, por dar su luz de conocimiento, por su paciencia, comprensión y esmero en mi aprendizaje, tengan la certeza que lo que ustedes han sembrado no será en vano, y que en un corto tiempo se empezarán a ver los frutos de esta noble labor que realizan.

A mi familia, Por tanto que les debo a ustedes de todo lo que hoy soy, por tanto que me guiaron cuando el camino se nubló, por los sacrificios y el trabajo diario.

Al Lic. Ignacio Otero Muñoz por compartir sus conocimientos, sus anécdotas, su valioso tiempo y su gran esmero para guiarme al final de este camino.

Al Lic. Jesús Galván Muñoz por mostrarme que un profesor es el que te enseña y un maestro es del que aprendes, por todo lo que hizo por mí y mi familia gracias.

Al Lic. Guillermo Medellín, por brindarme su amistad, sólo me queda decirle que los mejores maestros se preocupan de que sus alumnos aprendan para que den lo mejor de sí y desarrollen todo su potencial, para mí tú eres uno de ellos.

# ÍNDICE.

<b>INTRODUCCIÓN.</b>	VII
<b>CAPÍTULO I. Marco Conceptual.</b>	1
<b>1.1. Propiedad Intelectual.</b>	1
<b>1.1.1. Derecho de Autor.</b>	2
1.1.1.1. Definición.	2
1.1.1.1.1. <i>Copyright.</i>	3
1.1.1.1.2. Derecho de Autor.	4
1.1.1.2. Titulares del Derecho de Autor.	5
1.1.1.2.1. Titular Originario: Autor.	5
1.1.1.2.2. Titulares Derivados.	6
1.1.1.2.3. Coautoría.	6
1.1.1.3. Objeto del Derecho de Autor.	7
1.1.1.4. Elementos del Derecho de Autor.	9
1.1.1.4.1. Derecho Moral.	9
1.1.1.4.2. Derechos Patrimoniales.	10
1.1.1.5. Derechos Conexos.	11
<b>1.1.2. Propiedad Industrial.</b>	12
1.1.2.1. Patente.	13
1.1.2.2. Modelo de Utilidad.	15
	I

1.1.2.2.1. Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad.	16
1.1.2.3. Diseño Industrial.	16
1.1.2.4. Marca.	17
1.1.2.4.1. Aviso Comercial.	20
1.1.2.4.2. Emblema.	20
1.1.2.4.3. Nombre Comercial.	21
1.1.2.5. Indicación Geográfica.	22
1.1.2.6. Circuitos Integrados.	23
1.1.2.7. Secreto Comercial	24
1.1.2.7.1. Secreto Industrial.	25
1.1.2.7.2. <i>Know How</i>	26
1.1.2.8. Biotecnología.	27
1.1.2.8.1. Recursos Genéticos.	28
1.1.2.8.2. Organismos Genéticamente Modificados.	30
1.1.2.8.3. Variedades Vegetales.	31
1.1.2.8.4. Microorganismos.	33
1.1.2.9. Conocimientos Tradicionales.	35
<b>1.2. Inversión Extranjera Directa.</b>	<b>37</b>
1.2.1. Definición de Inversión Extranjera Directa en Organizaciones Internacionales.	38
1.2.2. Inversión Extranjera Directa en el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.	40

1.2.3. Inversión Extranjera Directa en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.	42
1.2.4. Inversión Extranjera Directa en la Ley de Inversión Extranjera.	44
<b>1.3. Medios Alternativos de Solución de Controversias.</b>	<b>45</b>
1.3.1. Negociación.	47
1.3.2. Buenos Oficios.	48
1.3.3. Mediación.	48
1.3.4. Conciliación.	50
1.3.5. Arbitraje.	51
1.3.5.1. Naturaleza Jurídica del Arbitraje.	51
1.3.5.2. Clasificación del Arbitraje.	52
1.3.5.3. Características del Arbitraje.	52
1.3.5.4. Acuerdo Arbitral.	53
1.3.5.5. Tribunal Arbitral.	54
1.3.5.6. Procedimiento Arbitral.	55
1.3.5.7. Laudo Arbitral.	56
1.3.5.7.1. Impugnación del Laudo Arbitral.	57
1.3.5.7.2. Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral.	57
<b>CAPÍTULO II. Asuntos de Propiedad Intelectual en la Inversión Extranjera.</b>	<b>59</b>
<b>2.1. La Inversión Extranjera Directa.</b>	<b>59</b>

<b>2.1.1. Tratados Internacionales de Inversión.</b>	60
2.1.1.1. Acuerdos Multilaterales de Inversión.	61
2.1.1.1.1. Organismo Multilateral de Garantías de Inversión.	61
2.1.1.1.2. Acuerdo Multilateral de Inversiones.	63
2.1.1.2. Acuerdos Regionales de Inversión.	65
2.1.1.2.1. Acuerdo Marco del Área de Inversión de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.	66
2.1.1.2.2. Códigos de Liberalización de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.	68
2.1.1.2.3. Carta de la Energía.	70
2.1.1.2.4. Pacto Andino.	71
2.1.1.3. Acuerdos Bilaterales del Inversión.	72
2.1.1.3.1. Tratados de Libre Comercio.	73
2.1.1.3.1.1. Capítulos de Inversión los Tratados de Libre Comercio.	74
2.1.1.3.1.1.1. Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.	76
2.1.1.3.2. Tratados Bilaterales de Inversión.	77
2.1.1.3.2.1. Estructura de los Tratados Bilaterales de Inversión.	78
2.1.1.3.2.2. Efectos Jurídicos de los Tratados Bilaterales de Inversión.	79
<b>2.1.2. Principios de Protección a la Inversión Extranjera.</b>	80
2.1.2.1. Trato Justo y Equitativo.	82
2.1.2.1.1. Definición.	83

2.1.2.2.	Protección y Seguridades Plenas.	85
2.1.2.3.	Cláusulas Paraguas.	86
2.1.2.4.	Denegación de Justicia y Debido Proceso.	86
2.1.2.5.	Estado de emergencia, Necesidad, Conflictos Armados y Fuerza Mayor.	87
2.1.2.6.	Preservación de Derechos.	88
2.1.2.7.	Medidas Arbitrarias o Discriminatorias.	88
2.1.2.8.	Trato Nacional.	89
2.1.2.9.	Trato de Nación Más Favorecida.	90
2.1.2.10.	Libre Transferencia de Fondos.	90
2.1.2.11.	Expropiación o Medidas Equivalentes a Expropiación.	91
2.1.2.12.	Medidas Equivalentes a Expropiación.	92
<b>2.2.</b>	<b>La Propiedad Intelectual y el Comercio Internacional.</b>	<b>94</b>
2.2.1.	Propiedad Intelectual como forma de Inversión Extranjera Directa.	95
2.2.2.	Tratados Bilaterales de Inversión y la Propiedad Intelectual.	97
<b>CAPÍTULO III.</b>	<b>Arbitraje de Inversión.</b>	<b>101</b>
3.1.	Arbitraje de Inversionista-Estado.	101
3.2.	Procedimiento del Arbitraje de Inversión en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.	102
3.3.	Procedimiento del Arbitraje de Inversión <i>Ad Hoc</i> .	105

**CAPÍTULO IV. Arbitraje de Inversión con Implicaciones de Propiedad Intelectual.** 109

4.1. Controversias Inversionista-Estado que involucran Propiedad Intelectual. 109

4.2. Industria Tabacalera de los Estados Unidos de América contra el Gobierno de Canadá. 110

4.3. *Shell Brands International AG y Shell Nicaragua S.A.* contra la República de Nicaragua. 112

4.4. *FTR Holding S.A., Philip Morris Products S.A.* y Abal Hermanos S.A. contra la República Oriental del Uruguay. 114

4.4.1. Análisis del Caso *FTR Holding S.A., Philip Morris Products S.A.* y *Abal Hermanos S.A.* contra la República Oriental del Uruguay. 115

4.4.1.1. Foro. 116

4.4.1.2. Partes. 117

4.4.1.3. Controversia derivada de una Inversión. 119

4.4.1.4. Violaciones al Acuerdo de Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones entre la Confederación Suiza y la República Oriental del Uruguay. 120

4.4.1.4.1. Medidas Injustificadas o Discriminatorias. 120

4.4.1.4.2. Trato Justo y Equitativo. 122

4.4.1.5. Expropiación Indirecta. 124

**CONCLUSIONES.** 127

**BIBLIOGRAFÍA.** 129

## INTRODUCCIÓN.

México ha firmado 27 Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.

En este tipo de Acuerdos se incluye dentro de las definiciones a todo tipo de activos, tales como bienes y derechos de toda naturaleza y, en particular, aunque no exclusivamente los siguientes: entre las acciones, títulos, obligaciones y otras formas de aportaciones realizadas con el propósito de crear valor económico, incluidos los préstamos conseguidos con ese fin, se singularizan también los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo, entre otros, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales o de servicios, nombres comerciales, derechos de autor y secretos industriales.

A los Estados les son sumamente importantes estos instrumentos, ya que tienen por objeto promover el acceso en su territorio de las inversiones de la otra Parte Contratante y como es constante el campo de la propiedad intelectual, que es la parte más importante para lograr el desarrollo industrial de los países, requieren de acuerdos bilaterales, ya que en los contratos internacionales celebrados en todos los formatos se especifica que las Partes Contratantes consideran las autorizaciones necesarias relacionadas con estas inversiones y permitirá la ejecución de contratos laborales, de licencia de fabricación, asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa.

En las controversias que pueden surgir entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte respecto de cuestiones reguladas por los Acuerdos se plantea la posibilidad de que si no se resuelve con un acuerdo amistoso, podrá conocer de las mismas un Tribunal Arbitral.

Las reglas para la resolución de estos conflictos de internacionales que en muchas ocasiones se presentan principalmente en el área de propiedad industrial, son analizadas en la presente Tesis.

Cada día la propiedad intelectual es más significativa en el mundo comercial por eso es importante que el arbitraje por conflictos internacionales, se conozca a través de la legislación especializada en propiedad intelectual. Nuestra legislación contempla el arbitraje pero no hace referencia explícita a esta forma de resolución de problemas.

Tal vez por las características especiales de esta moderna forma de resolución de conflictos, que son más breves en tiempo que los juicios ordinarios sirvieran para darle mayor actividad al uso de los arbitrajes, ya que México internamente, a pesar del tiempo en que están contemplados en la legislación han sido muy reducidos.

Los países ofrecen a los inversionistas extranjeros grandes facilidades para captar las corrientes de capital, a través de las inversiones. Al industrial extranjero le convendría desde luego verse protegido no sólo por los Acuerdos firmados, sino por disposiciones expresas en la legislación de la ley especial, que en este caso serían la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.

Al principio parecería raro como se observa en los capítulos iniciales, que este fuera un tema de la propiedad intelectual, pero todos los Acuerdos que se han firmado bilateralmente entre los Estados le dedican una mención especial a la propiedad intelectual y en caso de conflicto proponen una solución más práctica para las Partes Contratantes.

Mi intención con este trabajo, es contribuir aunque sea en una forma modesta a una referencia mayor en materia de propiedad intelectual, ya que en el Instituto de Investigaciones de Jurídicas se impartió en septiembre de 2009 un

ciclo de conferencias cuyo tema era “El Arbitraje en materia de Inversión en un mundo cambiante” y la dictada por el Dr. Franz Stirnimann Fuentes trató específicamente el posible conflicto en la propiedad intelectual.

En la actualidad no hay ningún libro disponible en español en esta materia y sólo se han publicado artículos aislados en revistas especializadas de comercio exterior de la Organización Mundial del Comercio, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las cuales sirvieron de base para la redacción de esta Tesis Profesional.

# CAPÍTULO I.

## MARCO CONCEPTUAL.

### 1.1. Propiedad Intelectual.

La propiedad es una institución fundamental para una sociedad, pues es la relación legal entre los individuos y los objetos. Esta relación es difícil de justificar, y más en la propiedad intelectual, pues resulta compleja la tarea de determinar la propiedad de cosas incorpóreas, objetos intelectuales como escritos, invenciones o secretos industriales.

A partir de la Ilustración, en Europa surge el concepto de propiedad intelectual cuando las personas comenzaron a considerar que el conocimiento de la mente humana se obtiene por medio de los sentidos y no por revelaciones divinas, por lo que se empieza a concebir al hombre como creador y, por tanto, dueño de sus creaciones, dejando atrás la idea de que el hombre sólo era transmisor de verdades eternas<sup>1</sup>. De esta manera es que en el siglo XVIII los vocablos “ideas” y “propiedad” llegaron a tener contacto una con otra, forjando el primer vínculo jurídico<sup>2</sup> entre éstos.

Actualmente el término *Propiedad Intelectual* puede ser tomado como sinónimo de discusiones sobre marcas, patentes y precios o ganancias derivadas de éstas, sin embargo, la propiedad intelectual comprende una amplia gama de temas como el acceso a recursos genéticos, el aprovechamiento de la biodiversidad, los conocimientos tradicionales, la producción artística y la

---

<sup>1</sup> HESSE, Carla. *The rise of Intellectual Property, 700 BC to AD 2000 Vol. I*. Ed. Routledge, Nueva York, 2006, p.51.

<sup>2</sup> Ídem

tecnología. Así la propiedad intelectual es definida como toda creación del intelecto humano<sup>3</sup>.

Otro aspecto importante es el derecho de propiedad intelectual que otorga a los inventores, artistas e instituciones determinados derechos exclusivos para producir, copiar, distribuir y, en su caso, licencias sobre sus productos y/o tecnologías dentro de un país<sup>4</sup>. Estos derechos se encuentran sujetos tradicionalmente a un ámbito territorial de validez por lo que cada país o región establece las condiciones para su definición y protección<sup>5</sup>.

Tenemos entonces que la propiedad intelectual es una materia muy densa, pues se compone de diferentes elementos como son las patentes, marcas y derechos de autor, cada uno de éstos con sus propias fuentes, leyes y limitaciones. Ellos son agrupados en dos categorías: Propiedad Industrial y Derechos de Autor.

### **1.1.1. Derecho de Autor.**

#### **1.1.1.1. Definición.**

Existen dos tradiciones jurídicas<sup>6</sup> sobre la protección a los derechos de autor: el *copyright*, que se explicará en un desarrollo posterior dentro del presente trabajo, y el derecho de autor. Si bien, ambas tienen en común la protección de las obras literarias y artísticas, entendiéndose éstas como todas las obras originales del autor independientemente de su mérito literario o artístico, divergen en varios

---

<sup>3</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Publicación de la OMPI No. 909(S), Ginebra, Suiza, p. 3. Disponible en la página url: [http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/909/wipo\\_pub\\_909.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf), consultado el 19 de abril del 2010.

<sup>4</sup> FINK, Carsten. *Intellectual Property and Development*. Ed. Oxford University Press, Nueva York, 2005, p. 3.

<sup>5</sup> MASKUS, Keith E. *The International Regulation of Intellectual Property*. *Weltwirtsch Archv* 134, 1998, p. 1. Disponible en url: <http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/maskus3.pdf>, consultado el 19 de abril del 2010.

<sup>6</sup> BECERRA Ramírez, Manuel. *La Propiedad Intelectual en transformación*. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, p. 15.

aspectos y filosofía. El *copyright* se encuentra los países del *common law*<sup>7</sup>, mientras que el derecho de autor está vinculado al sistema jurídico continental o del derecho civil<sup>8</sup>, sin embargo se han ido desarrollando diversos procesos para lograr una armonización entre ambos sistemas sobre la materia, por ejemplo, el Convenio de Berna<sup>9</sup> que adopta la visión continental y los trabajos realizados dentro de la Unión Europea.

#### 1.1.1.1.1. *Copyright*.

Desde su nacimiento con el Estatuto de la Reina Ana, el sistema angloamericano del *copyright* se encuentra orientado comercialmente, centrándose en la regulación de la actividad de explotación de las obras, debido a que se basa en la filosofía de la utilidad, cuyo propósito es estimular la producción en lo más amplio posible de los bienes de creación y al precio más bajo posible.

El *copyright*, en contraste con el sistema jurídico continental, históricamente no hace referencia explícita sobre el denominado derecho moral, que permite al autor dividir su derecho, reteniendo algunos aspectos y transmitiendo otros, pues su sistema legal hace que sea inaplicable esta facultad del autor sobre sus creaciones una vez que éste ha transferido sus derechos<sup>10</sup>.

Así, el *copyright* comprende sólo los derechos patrimoniales de un autor, por lo que se considera a la obra como un producto de consumo, y como tal, el

---

<sup>7</sup> Integra a países como Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos, Puerto Rico, algunos países africanos, entre otros. Este sistema se funda a partir del derecho inglés formado a partir del año 1066, basado en las decisiones de los tribunales y se distingue por la jerarquía de las decisiones judiciales.

<sup>8</sup> Abarca a la mayor parte de los países que integran la Comunidad Europea, Latinoamérica, parte de Asia y África. Su sistema jurídico se ha elaborado sobre los cimientos del derecho romano y se caracteriza por la jerarquía de la ley.

<sup>9</sup> Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886. Disponible en url: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs\\_wo001.pdf](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf).

<sup>10</sup> HANSMANN, Henry. *Autors' and Artists' Moral Rights Vol. II*. Ed- Routledge, Nueva York, 2006, p.283 y 292.

propietario (en este caso el autor) puede trasladar la posesión mediante una venta, por herencia, como un regalo o cualquier otra forma<sup>11</sup>.

En conclusión, la gran diferencia entre los dos sistemas jurídicos: mientras que en el sistema continental los derechos morales son obligatorios, en el sistema del *common law* han sido olvidados<sup>12</sup>.

#### 1.1.1.1.2. Derecho de Autor.

En el sistema jurídico continental, el derecho de autor permite restringir el acceso a una amplia gama de formas de expresión, incluyendo obras literarias y artísticas, por medio del otorgamiento de derechos exclusivos de copia y difusión sobre esa expresión particular de una idea durante un plazo determinado. Al mismo tiempo sirve como una maquinaria de libre expresión otorgando protección a la creación independiente.

El derecho de autor se ha definido como aquel derecho que la ley reconoce al autor o creador intelectual de una obra para ejercer sus derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de la misma, independientemente del género al que pertenezca<sup>13</sup>.

En algunos Estados la protección al autor establecida en sus leyes puede ser sólo declarativa, esto es, sólo afirman que el autor de una obra original tiene el derecho de impedir a otras personas copiar o utilizar su trabajo. Por lo que una obra creada se considera protegida en cuanto existe, por lo que un registro público de obras protegidas por derecho de autor resulta innecesario.

---

<sup>11</sup> GERPE, Amalia. *Diferencias entre el Derecho de Autor y el Copyright*. Disponible en url: [http://derechosautor.suite101.net/article.cfm/diferencias entre derechos de autor y copyright](http://derechosautor.suite101.net/article.cfm/diferencias+entre+derechos+de+autor+y+copyright), consultada el 24 de Abril del 2010-

<sup>12</sup> HANSMANN, Henry. Op. Cit., p. 283.

<sup>13</sup> CABALLERO Leal, José Luis. *Derechos de Autor para autores*. Ed. Fondo de cultura Económica, México, 2004, p.1.

### 1.1.1.2. Titulares del Derecho de Autor.

#### 1.1.1.2.1. Titular originario: Autor.

En la mayor parte de la Comunidad Europea, Latinoamérica, África, así como, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, en adelante) se reconoce como autor a la persona física que crea la obra<sup>14</sup>, México también adopta esta misma definición en la Ley Federal del Derecho de Autor<sup>15</sup> en su artículo 12, que señala:

*“Artículo 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.”*

En base a esta definición, el carácter de autor sólo puede atribuirse a una persona física pues se considera que es la única capaz de controlar el uso de las obras de su creación.

En un término contemporáneo el autor es un individuo que es el único responsable y, por tanto, el exclusivo y merecedor del crédito sobre la producción de una única obra<sup>16</sup>.

Ahora bien, el propietario de los derechos sobre una obra es, generalmente, la persona que creó la obra, es decir, el autor de la obra. Sin embargo, esta regla tiene excepciones, ya que en algunas legislaciones se prevé que, cuando una obra es creada por un autor que se emplea para el fin de crear ese trabajo, entonces es el empleador y no el autor, el propietario de los derechos sobre esa obra. Tal es el caso de los Estados del sistema *Common law*, donde el carácter de autor se reconoce no sólo a la persona física sino también a entidades o corporaciones<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y derechos conexos*. Ed. UNESCO, Buenos Aires, Argentina, 1993, p.43.

<sup>15</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

<sup>16</sup> WOODMANSEE, Martha. *The Genius and the Copyright Vol. II*. Ed. Routledge, Nueva York, 2006, p. 47.

<sup>17</sup> En la *Copyright Act* de los Estados Unidos de América en su artículo 201 determina que el derecho de autor sobre una obra protegida corresponde inicialmente al autor o autores de la obra, asimismo señala que en el

#### 1.1.1.2.2. Titulares derivados.

Se denominan titulares derivados a aquellas personas, físicas o jurídicas, que han adquirido por cualquier medio de transmisión legal la titularidad de algunos de los derechos del autor, sin abarcar la totalidad de los mismos<sup>18</sup>. La titularidad derivada puede obtenerse por:

- *Cesión*. El autor cede por medio de un contrato la totalidad o parte de sus derechos patrimoniales sobre la obra a los titulares derivados.
- *Presunción de cesión*. En muchas legislaciones se opta por establecer a favor del productor una presunción de cesión del derecho exclusivo de explotación de la obra, salvo pacto en contrario.
- *Transmisión mortis causa*. Por medio de ella, los sucesores reciben los derechos patrimoniales que el autor no ha transferido.

#### 1.1.1.2.3. Coautoría.

Cuando una obra es realizada por varios autores, ya sea, en conjunto o por separado, y siempre que la obra forme una unidad y sea explotada como tal, se le conoce como coautoría<sup>19</sup>. Estas obras pueden clasificarse en obras en colaboración y obras colectivas<sup>20</sup>.

Las primeras se refieren a las creaciones en las que varios autores realizan aportaciones, de manera individual, persiguiendo un fin en común. La obra resultante no debe permitir identificar cada una de las aportaciones realizadas, sin embargo, en caso de que sea posible distinguir las contribuciones, se le seguirá considerando una obra en colaboración. Aquí el derecho de autor corresponde a

---

caso de obras por contrato el empleador o cualquier otra persona para quien fue preparada la obra es considerada como autor, salvo pacto en contrario. LIPSZYC, Delia. Óp. Cit., p 44.

<sup>18</sup> Ídem, pp. 127-129.

<sup>19</sup> Ídem.

<sup>20</sup> CABALLERO Leal, José Luis. Óp. Cit., pp.2-7.

todos por igual, salvo pacto en contrario o sea posible la determinación de la autoría de cada uno<sup>21</sup>.

Por su parte, las obras colectivas se crean con la participación de varios autores bajo la iniciativa y dirección de una persona natural o jurídica, misma que las divulga bajo su propio nombre. El resultado final hace imposible atribuir a cada uno de los autores un derecho distinto e indiviso sobre la obra, por lo que la autoría de la obra corresponde a la persona que ha encomendado su realización<sup>22</sup>.

### **1.1.1.3. Objeto del Derecho de Autor.**

El objeto de protección bajo el derecho de autor son las obras literarias y artísticas, entendiéndose éstas como todas las obras originales de un autor independientemente del mérito literario o artístico. Es importante resaltar que la protección se otorga a la expresión de la idea y su originalidad, más no a la idea en sí misma, por ello es que los derechos de autor se ofrecen sin referirse a la calidad de la obra<sup>23</sup>.

La originalidad es una condición necesaria para otorgar su protección y ésta reside en la creatividad e individualización de la obra<sup>24</sup>, es decir, que se satisface plenamente cuando la obra refleja la personalidad del autor que la ha creado, sin ser indispensable que la obra sea novedosa.

Sin embargo, la protección también es brindada a las obras derivadas que se basan en una obra preexistente, tal es el caso de las traducciones, adaptaciones, actualizaciones, y cualquier otra transformación de una obra anterior de la que resulte una obra diferente.

---

<sup>21</sup> Idem.

<sup>22</sup> Idem.

<sup>23</sup> MASKUS, Keith. Op. Cit., p.6.

<sup>24</sup> LIPSZYC, Delia. Óp. Cit., p. 65.

En el artículo 2 del Convenio de Berna se determina que la expresión “obras literarias y artísticas” comprende todas las producciones del campo literario, científico y artístico. Asimismo, hace una lista de obras protegidas, aunque no de forma taxativa<sup>25</sup>, algunas de ellas son las siguientes:

1. Obras literarias.
2. Obras musicales.
3. Obras teatrales.
4. Obras artísticas.
5. Obras científicas.
6. Obras audiovisuales.
7. Obras del folclore nacional.
8. Programas de ordenador.

La protección no está subordinada al cumplimiento de requisitos formales, la creación es el título originario del derecho de autor, por ello son pocos los sistemas que condicionan este derecho a una formalidad, y al depósito o registro de ejemplares de la obra ante una autoridad nacional competente<sup>26</sup>.

Por otro lado, en el Convenio de Berna<sup>27</sup> se deja abierta la posibilidad de que los Estados hagan depender la protección del derecho de autor al requisito de

---

<sup>25</sup> Artículo 2. Obras Protegidas.

1) Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

<sup>26</sup> CABALLERO Leal, José Luis. Óp. Cit., pp.3-4.

<sup>27</sup> Artículo 2). Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.

que la obra sea fijada en un soporte material, sin importar el destino que su autor determine darle<sup>28</sup>.

#### **1.1.1.4. Elementos del Derecho de Autor.**

El derecho de autor protege las relaciones intelectuales y personales del autor con su obra y su utilización, igualmente, asegura la posibilidad de obtener los beneficios económicos por la explotación de la obra. Así, el derecho de autor se integra a su vez por facultades exclusivas personales que integran el derecho moral y facultades económicas que conforman el derecho patrimonial.

##### **1.1.1.4.1. Derecho moral.**

En la mayor parte de las legislaciones domésticas se reconocen los intereses de los autores y artistas sobre sus obras independientemente del lucro que de sus obras obtengan y, que pueden ser retenidos por un autor o artista incluso después de transferir sus derechos pecuniarios a otra persona o personas, así como, la parte física de la obra. Se reconocen, en mayor o menor grado inalienables, cuatro derechos que comúnmente son referidos como derechos morales de los autores y artistas<sup>29</sup>:

- El *derecho de integridad*. Bajo el cual el autor puede evitar alteraciones a su trabajo.
- El *derecho de atribución o paternidad*. Por el que el autor puede insistir que su trabajo se distribuya o presente sólo si se vincula su nombre con la obra.
- El *derecho de revelación*. Por medio del cual el autor puede negarse a exponer su trabajo al público antes de que él considere que lo satisfactorio.

---

<sup>28</sup> Tal es el caso de México, que el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor dispone: "Artículo 5. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión." CABALLERO Leal, José Luis. Óp. Cit.

<sup>29</sup> HANSMANN, Henry. Óp. Cit., pp. 281-282.

- El *derecho de retracto*. Este permite al autor retirar su obra incluso después de que ésta ha salido de sus manos.

El derecho moral protege la personalidad del autor en relación con su obra y se caracteriza por ser perpetuo, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, pudiéndose transmitir su ejercicio a favor de sus herederos a su muerte<sup>30</sup>.

#### **1.1.1.4.2. Derechos Patrimoniales.**

Alrededor del mundo son reconocidos los derechos de los autores y artistas a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras, sin importar el soporte físico que las contenga, desde el momento en que estas son divulgadas<sup>31</sup>. A estos se le conoce como derechos patrimoniales, que como se observa se encuentran ligados a la explotación económica de una obra de cuyos frutos el autor siempre debe gozar.

Los derechos patrimoniales se caracterizan por ser temporales, renunciables y transmisibles por dos formas<sup>32</sup>:

- *Cesión*. En virtud de la cual el titular cede el derecho a autorizar o prohibir determinados actos contemplados por uno, varios o todos sus derechos otorgados por medio del derecho de autor, es decir, es una cesión de propiedad.
- *Licencias*. Por medio de ellas el titular conserva la propiedad pero autoriza a un tercero, de manera exclusiva o no, a realizar determinados actos protegidos en virtud de sus derechos patrimoniales, generalmente por un plazo determinado y con un fin específico.

---

<sup>30</sup> CABALLERO Leal, José Luis. Óp. Cit., p. 10.

<sup>31</sup> VIÑATA Paschkes, Carlos. *Propiedad Intelectual 2ª. Edición*. Ed. Trillas, México, 2003, p. 21.

<sup>32</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Óp. Cit., pp. 14-16.

Estos derechos se manifiestan en una serie de prerrogativas que pueden variar según lo permita o determine el uso de la obra, algunas de ellas son<sup>33</sup>:

- Derecho de reproducción.
- Derecho de representación.
- Derecho de ejecución pública.
- Derecho de exhibición pública.
- Derecho de comunicación pública.

Los beneficios financieros del derecho de autor tienen una duración variable, pues en algunas legislaciones la vigencia inicia desde la creación de la obra y en otras a partir de que ésta quede fijada en un soporte material prolongándose durante toda la vida del autor surtiendo efectos aún después de fallecido éste<sup>34</sup>.

Dentro del Convenio de Berna y la mayoría de los Estados la protección del derecho de autor se extiende por un mínimo de 50 años ampliándose hasta por 100 años después de su muerte<sup>35</sup>. Cuando el plazo otorgado en cada legislación nacional vence, la obra pasa a ser de dominio público, lo que implica que la obra puede ser utilizada libremente, siempre y cuando se respeten los derechos morales<sup>36</sup>.

#### **1.1.1.5. Derechos conexos.**

El propósito de los derechos conexos consiste en proteger los intereses jurídicos de determinadas personas o entidades jurídicas que contribuyen en la disposición al público de una obra o que hayan sido producidos objetos que sin llegar a ser calificadas como una obra, cuentan con la creatividad o habilidad

---

<sup>33</sup> CABALLERO Leal, José Luis. Óp. Cit., 13-18.

<sup>34</sup> Ídem.

<sup>35</sup> En México este plazo es de 100 años a partir de la muerte del autor, Art. 29 LFDA.

<sup>36</sup> CABALLERO Leal, José Luis. Óp. Cit.,

técnica y organizativa necesaria para justificar el reconocimiento de un derecho de propiedad similar al derecho de autor<sup>37</sup>.

Los sujetos protegidos por estos derechos se pueden clasificar en tres grupos<sup>38</sup>:

- Artistas intérpretes o ejecutantes
- Productores
- Organismos de radiodifusión

La duración<sup>39</sup> de la protección a los derechos conexos en el ámbito internacional, específicamente en el Convenio de Roma<sup>40</sup>, es de 20 años desde el final del año en que la grabación, o en su caso, se haya realizado la ejecución o interpretación, y cuando se haya hecho la emisión. Sin embargo en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio<sup>41</sup> (ADPIC) este plazo es ampliado a 50 años a partir de la fecha de la fijación o ejecución, y en el caso de los organismos de radiodifusión es de 20 años desde la fecha de emisión.

### **1.1.2. Propiedad Industrial.**

El proceso histórico de la propiedad intelectual se encuentra sumamente ligado al desarrollo tecnológico, a la importancia que el ser humano le otorga a sus creaciones y a la relevancia económica que las creaciones han adquirido con

---

<sup>37</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Óp. Cit., p 19

<sup>38</sup> Ídem.

<sup>39</sup> Muchas legislaciones nacionales que protegen los derechos conexos se otorgan un plazo más largo que el mínimo que figura en la Convención de Roma.

<sup>40</sup> Convención Internacional para la Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, Roma 26 de octubre de 1961. Disponible en url: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/trtdocs\\_wo024.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/trtdocs_wo024.html).

<sup>41</sup> Artículo 14. Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión; numeral 5. La duración de la protección en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior de 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

el tiempo. Así, el principio rector de la titularidad de las creaciones producto de las capacidades humanas es la libre circulación del conocimiento y las ideas, al menos que alguien lo reivindique para sí utilizando alguno de los sistemas legales de apropiación y, de esta forma, pueda explotar de manera exclusiva sus creaciones cubriendo determinados requisitos. A esto se le denomina Derecho Industrial<sup>42</sup>.

De este modo se puede definir a la Propiedad Industrial como una serie de normas jurídicas que regulan un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto a la actividad innovadora, expresada en nuevos productos, procedimientos o diseños, como a la actividad comercial, mediante la identificación de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Por lo tanto, la propiedad industrial otorga derechos de explotación sobre invenciones de demostrada utilidad industrial por medio de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y denominaciones geográficas<sup>43</sup>, que se presentan a continuación.

#### **1.1.2.1. Patente.**

El sistema de patentes se basa en la teoría de que las personas deben ser dotadas con un derecho exclusivo de tiempo limitado para alentar la producción o para recompensarles por haber producido ciertos resultados que se cree que son de utilidad social<sup>44</sup>. Los resultados generalmente derivan de experimentos y la búsqueda de una solución nueva y que no es evidente a un problema en el ámbito industrial.

Por ello, la patente es la forma de apropiación plena que reconoce los derechos más amplios a una invención<sup>45</sup>, tanto por la duración de la vigencia como

---

<sup>42</sup> ROMANO, Rubén. *Los derechos de propiedad industrial, patentes de invención, modelos de utilidad, signos distintivos, dibujos y diseños industriales*. OMPI, Buenos Aires, Argentina, 2002. Disponible en url: [http://www.romanoygrabois.com.ar/mca\\_yapat/d\\_prop.htm](http://www.romanoygrabois.com.ar/mca_yapat/d_prop.htm).

<sup>43</sup> MASKUS, Keith. Op. Cit., pp.4-5.

<sup>44</sup> VAVER, David. *Invention in Patent Law, Vol. III*. Ed. Routledge, Nueva York, 2006, p. 61.

<sup>45</sup> Convenio de París, Art. 1.3. 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y

por el espacio geográfico en el cual se puede lograr su ejercicio, haciendo uso del principio de prioridad reconocido en el Convenio de París<sup>46</sup>. Por medio de ésta se establece el derecho de excluir, por un tiempo determinado, a terceros de hacer, vender o usar un producto o un proceso sin autorización. No está destinada a proteger conocimientos nuevos, sino más bien su incorporación en productos nuevos o procesos industriales<sup>47</sup>.

Generalmente se exige que las invenciones cumplan con determinados requisitos o condiciones de patentabilidad, y son las siguientes<sup>48</sup>:

- *Utilidad*. La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, es decir, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica<sup>49</sup>.
- *Novedad*. En la invención debe observarse una característica que hasta el momento no es conocida en el estado de la técnica, a saber, el cuerpo de conocimientos en el campo del que se trate.
- *No evidencia*. La invención debe provenir de la actividad inventiva, en otras palabras, que no pueda ser deducida por una persona con conocimientos generales en el campo técnico del que se trate.
- *Materia patentable*. La invención debe cubrir el requisito de lo que se considera materia patentable en las leyes de cada país<sup>50</sup>.

---

extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

<sup>46</sup> Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Disponible en url: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html).

<sup>47</sup> Idem.

<sup>48</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. Publicación de la OMPI No. 895(S), Ginebra, Suiza, p.6. Disponible en url: [http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf). Consultado el 30 de abril del 2010.

<sup>49</sup> Ley de la Propiedad Industrial, artículo 12, fracción IV. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

<sup>50</sup> En varios Estados no son patentables las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los de tratamiento médico y todas aquellas invenciones cuya explotación comercial se considere necesario impedir a fin de proteger el orden público, las buenas costumbres y la salud pública. (OMPI, Pub. 895).

Así, se tiene que la patente es el derecho otorgado a un inventor por un Estado o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que por lo general es de 20 años<sup>51</sup>. Una vez expirada la vigencia de la patente pasa a ser parte del dominio público y, por lo tanto, se encuentra a disposición de terceros para su explotación comercial.

#### **1.1.2.2. Modelo de Utilidad.**

Un modelo de utilidad es una invención menor que no tiene la trascendencia de una patente, pero que facilita y mejora la vida cotidiana, pues surge de la modificación en la configuración, estructura o constitución de un objeto de uso práctico que resulte en alguna ventaja prácticamente perceptible para su uso o fabricación<sup>52</sup>.

El modelo de utilidad es definido como el derecho exclusivo que se concede a una invención y que permite al titular impedir a terceros usar comercialmente la invención, sin su autorización, por tiempo limitado<sup>53</sup>. Como se puede observar, la definición se asemeja a la de patente, por ello es que se le conoce también como la “pequeña patente” o “patente de innovación”<sup>54</sup>. O bien, el término “modelo de utilidad” se usa para hacer referencia a un título de protección a determinadas invenciones de menor complejidad técnica y aquellas invenciones que se prevé comercializar durante un tiempo limitado<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Óp. Cit.*, p.6.

<sup>52</sup> GUIX Castellví, Víctor. *Modelos de Utilidad*. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, España, 2001, p. 82.

<sup>53</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible url: [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/utility\\_models/utility\\_models.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm). Consultada el 3 de Mayo del 2010.

<sup>54</sup> *Idem*.

<sup>55</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Óp. Cit.*, p. 10.

### 1.1.2.2.1. Diferencias entre Patente y Modelo de utilidad.

Las principales diferencias entre un modelo de utilidad y una patente son las siguientes<sup>56</sup>:

- En principio, la tramitación para obtener protección en calidad de modelo de utilidad presenta mayor simplicidad que la de una patente. Si bien el requisito de novedad es obligatorio, los requisitos de actividad inventiva y el de no evidencia, en ocasiones no son contemplados por las legislaciones nacionales, o bien, son menos rigurosos. Además, la protección mediante modelos de utilidad se utiliza para innovaciones menores que no satisfacen los criterios de patentabilidad.
- La vigencia de la protección es más corto en el caso de los modelos de utilidad, aunque varía de país a país, por lo general oscila entre los 7 a 10 años.
- El proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido.
- En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad sólo es aplicable en ciertos campos de la tecnología y únicamente a productos y no a procesos.

### 1.1.2.3. Diseño Industrial.

El diseño industrial consiste en dar un especial ornamento a un producto ya sea por su forma<sup>57</sup>, por una combinación especial de líneas, de colores u otros elementos<sup>58</sup>; o bien, por diseño industrial se entiende como el proceso de adaptación de productos de uso aptos para ser fabricados industrialmente, a las necesidades físicas y psíquicas de los usuarios y de los grupos de usuarios<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Ídem.

<sup>57</sup> El término forma se refiere a la entidad plástica, tridimensional, en contraposición a la combinación de líneas y de color que se considera bidimensional.

<sup>58</sup> BONASI, Benucci Eduardo. *Tutela della Forma nel Diritto Industriale*. Ed. MVLTA PAVCIS, Milán, Italia, 1963, p. 261.

<sup>59</sup> LÔBACH, Bern. *Diseño Industrial*. Ed. Gustavo Gili, SA de CV, Barcelona, España, 1981, p.19.

Dicho diseño debe ser atractivo y desempeñar eficazmente la función para la que es creada, además de poder ser reproducida por medios industriales o pueda utilizarse<sup>60</sup> en la industria.

Jurídicamente hablando el diseño industrial se refiere al derecho que se otorga, en un gran número de países<sup>61</sup>, a través de un sistema de registro, para proteger las características originales, ornamentales y no funcionales<sup>62</sup> de los productos, que derivan de la actividad de diseñar, es decir, la protección del diseño sólo aplica cuando éste se emplea o integra en los productos. El registro otorga al propietario del diseño el derecho exclusivo de explotar los productos a los que se aplique o integre el diseño.

Por otro lado, los diseños industriales protegidos deben ser nuevos u originales, en medida de que deben ser en gran medida diferentes de diseños conocidos o de combinaciones de los mismos.

La vigencia de los derechos sobre diseños industriales se encuentra entre los 10 y 25 años<sup>63</sup>, mismos que se dividen en plazos para que el propietario renueve el registro y obtenga una ampliación de duración de sus derechos.

#### **1.1.2.4. Marca.**

Los derechos de comercialización de bienes y servicios bajo un nombre exclusivo son establecidos por marcas registradas y marcas de servicio, que identifican de forma única a una empresa o sus cesionarios. Dichas marcas proporcionan incentivos a las empresas a invertir en el reconocimiento de la marca

---

<sup>60</sup> En el requisito de "utilidad" reside una diferencia considerable entre la protección de los diseños industriales y el derecho de autor, en la medida en que el derecho de autor tiene que ver exclusivamente con las creaciones estéticas.

<sup>61</sup> En México el diseño industrial se divide en dos categorías: el diseño industrial por un lado, que es de naturaleza bidimensional (combinación de colores, figuras y líneas), y por otro, el modelo industrial de naturaleza tridimensional (tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial).

<sup>62</sup> La protección de los diseño se traduciría en el hecho de impedir que otros fabricantes puedan producir artículos que desempeñen la misma función.

<sup>63</sup> En el caso de México tiene una duración de 15 años improrrogables.

y calidad del producto, teniendo como consecuencia beneficios en la diferenciación e innovación del producto y sobre el consumidor la búsqueda de costos<sup>64</sup>.

En general cualquier tipo de palabra, letra, número, foto, forma y color, y sus combinaciones entre sí, puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en algunas de las prohibiciones de ciertos términos que no se consideran aptos para ser utilizados como tales. Inclusive en algunos países es permitido el uso de signos tridimensionales, sonoros u olfativos.

En un punto de vista jurídico, la marca es un signo o combinación de signos que diferencian los productos o servicios por una persona o de una empresa de la competencia y, así, comunicárselo a sus clientes<sup>65</sup>; en un sentido económico<sup>66</sup>, una marca es un signo que tiende a proporcionar a los consumidores una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía<sup>67</sup>. Así los derechos que confiere una marca se originan de la convergencia de varios elementos entre ellos, los derechos de propiedad, eficiencia económica, conceptos de equidad y justicia, y la protección a los consumidores<sup>68</sup>.

El registro de una marca<sup>69</sup> confiere a su titular el derecho exclusivo de su uso para distinguirla en el mercado respecto de productos o servicios parecidos o similares de otras empresas y, prohibir a terceros que comercialicen productos o servicios similares con una marca idéntica o similar que pueda inducir a confusión

---

<sup>64</sup> MASKUS, Keith. Op. Cit., p. 5.

<sup>65</sup> CERVINO, Julio. *Marcas Internacionales, cómo crearlas y cómo gestionarlás*. Ed. Pirámide, Madrid, España, 2002, p. 389.

<sup>66</sup> La marca es el vehículo que las empresas utilizan para capturar a la clientela (*goodwill*, según autores norteamericanos) y dominar los mercados. (Soberaniz).

<sup>67</sup> ÁLVAREZ Soberaniz, Jaime. *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de las Transferencia Tecnológica*. Ed. Porrúa, México, 1979, p. 54.

<sup>68</sup> CERVINO, Julio. Op. Cit.

<sup>69</sup> También existen marcas que son propiedad de una asociación cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación, por ejemplo asociaciones contables o de arquitectos. Y las marcas de certificación que se conceden a productos que satisfagan determinadas normas por ejemplo las normas ISO 9000, pero no restringen a los miembros de organizaciones.

entre el público<sup>70</sup> o, en su caso, a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago.

La mayoría de los países del mundo cuentan con una oficina nacional o regional que mantiene un registro de marcas donde se encuentra la información relacionada con la inscripción y renovaciones que sirvan como base para las investigaciones, exámenes y la oposición eventual para terceros, sin embargo los efectos del registro se limita al país o países de la región<sup>71</sup>.

Por otro lado, la Organización Mundial administra, a través del Arreglo de Madrid<sup>72</sup> y su Protocolo<sup>73</sup>, un sistema internacional de registro de marcas con el fin de evitar el registro de las marcas en cada oficina nacional o regional. Así una persona que se encuentra vinculado, ya sea por la nacionalidad, domicilio o establecimiento a un Estado parte de uno o ambos los tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la Unión de Madrid<sup>74</sup>.

La vigencia del registro es variable<sup>75</sup> aunque puede ser renovado de manera indefinida.

---

<sup>70</sup> Ídem.

<sup>71</sup> Página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en: [http://www.wipo.int/trademarks/es/about\\_trademarks.html#how\\_extensive](http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#how_extensive), consultada el 26 de mayo del 2010.

<sup>72</sup> Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.

<sup>73</sup> Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 27 de junio de 1989.

<sup>74</sup> Los integrantes de este sistema conforman la Unión de Madrid y tienen la consideración de Partes Contratantes, siendo, a su vez, considerada esta Unión como *unión particular* en los términos previstos por la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 19. Todo Estado que forme parte de este Convenio de París puede adherirse al Arreglo, al Protocolo o a ambos a la vez, extendiéndose la posibilidad de adhesión a las organizaciones intergubernamentales, si bien sólo al Protocolo y no al Arreglo, y siempre y cuando al menos uno de los miembros de esa organización sea integrante del Convenio de París y además tenga Oficina para el registro de marcas radicada en su territorio. (Javier Gómez Cordero, Registro internacional de marcas conforme al sistema de Madrid, diciembre 2005).

<sup>75</sup> En México el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración, artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial.

#### **1.1.2.4.1. Aviso Comercial.**

Las empresas en constante búsqueda de formas únicas para diferenciar sus productos o servicios de su competencia, registran marcas con mayor creatividad hasta llegar a las marcas eslogan. Así, por medio de un eslogan, se busca captar la atención del público y en ocasiones son más conocidas que la marca misma<sup>76</sup>.

De esta forma el aviso comercial o eslogan es una categoría separada de signo y distinta de la marca estándar, cuya principal función es esencialmente publicitaria de los productos o servicios en los que se utilizan. Y que por medio de la marca<sup>77</sup> y el derecho de autor puede hacerse un objeto de protección de propiedad intelectual.

Un aviso comercial debe ajustarse a los mismos requisitos que cualquier otra marca, y en específico, no deber ser genérico o describir los productos o servicios en los que se utiliza, además de contar con un carácter distintivo.

El Sistema de Madrid permite el registro internacional de varios tipos de marcas, entre ellas, las que derivan de la combinación de letras o palabras, es decir, los avisos comerciales<sup>78</sup>.

#### **1.1.2.4.2. Emblema.**

El emblema es un signo distintivo gráfico o figurativo que se identifica con una institución y que cumple su función sin contener palabras. En torno a éste, se protegen todos los escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado, es decir, todo emblema que constituya el símbolo de soberanía de un Estado, así

---

<sup>76</sup> SOUTOL, Frank. *Slogans as Trademarks, European and French practice*. WIPO Magazine No. 2, año 2010, disponible en url: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2010/02/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html).

<sup>77</sup> En principio, están protegido por el derecho de marcas, aunque no figuran explícitamente entre los signos que pueden constituir una marca.

<sup>78</sup> Ídem.

como, los signos y punzones oficiales de control y de garantía<sup>79</sup> adoptados por el propio Estado, de los países miembros del Convenio de París y de los miembros de la Organización Mundial de Comercio. También se protegen las abreviaturas y otros emblemas de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que sean miembros uno o más países de la Unión de París<sup>80</sup>.

Dicha protección, de acuerdo con el Artículo 6 *Ter*<sup>81</sup> del Convenio de París, prohíbe el registro y el uso de marcas que sean idénticas o similares a los emblemas o signos oficiales de los mencionados miembros.

En el caso de los signos oficiales y de garantía la protección aplica solamente cuando las marcas que los contienen estén destinadas a ser utilizadas en mercancías del mismo género o similares.

#### **1.1.2.4.3. Nombre comercial.**

El nombre comercial es un derecho de propiedad industrial, que es definido como nombre o la designación que permite identificar a una empresa<sup>82</sup>, y que otorga a su titular el derecho exclusivo de uso sobre el mismo. Partiendo de esta idea, el nombre comercial se constituye, en las sociedades por su razón social o

---

<sup>79</sup> El propósito de los signos y punzones oficiales de control y de garantía es el de certificar que un Estado o una organización designada a tal efecto y en debida forma por un Estado, ha controlado que ciertos productos cumplen con normas específicas o tienen un nivel determinado de calidad. Los signos y punzones oficiales de control y de garantía existen en varios Estados respecto de los metales preciosos o de productos tales como la mantequilla, el queso, la carne, los equipos eléctricos, etc. En principio, los signos y punzones oficiales de control y de garantía también pueden aplicarse a los servicios, por ejemplo los relativos a la educación, al turismo, etc.

<sup>80</sup> Página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en url: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html#P120\\_20675](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P120_20675).

<sup>81</sup> Artículo 6*ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883 (Acta de Estocolmo de 1967), fue incorporado al Convenio de París por la Conferencia de Revisión de La Haya, en 1925. Sufrió algunas modificaciones menores, relativas a la forma, en la Conferencia de Revisión de Londres de 1934 y una revisión más profunda en la Conferencia de Revisión de Lisboa, en 1958, donde se extendió dicha protección a los emblemas, las abreviaturas y los nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales. Disponible en url: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html#P120\\_20675](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P120_20675).

<sup>82</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Óp. Cit., p. 16.

denominación, y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizados para designarlas<sup>83</sup>.

Ahora bien, la mayoría de los países cuentan con un registro de nombres comerciales, sin embargo éstos últimos cuentan con protección automática<sup>84</sup> que no permite que sean usados de forma idéntica o similar por otra empresa, ya sea como nombre comercial o marca de comercio de servicios y en la medida que pueda causar error en el público<sup>85</sup>.

#### **1.1.2.5. Indicación Geográfica.**

Una indicación geográfica permite el uso del nombre de un lugar donde se hizo un producto para transmitir ciertas características de la región<sup>86</sup>, en otras palabras, es un signo utilizado para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades se deriven de factores humanos característicos del lugar de origen, pudiendo ser éste una ciudad, pueblo, región, país, etc.<sup>87</sup>.

Aquí también se encuentra la llamada denominación de origen, misma que se encuentra comprendida en la definición de indicación geográfica, y se refiere a un tipo especial de indicación geográfica usada en productos que tienen cualidades específicas como consecuencia exclusiva o esencialmente al entorno geográfico de la elaboración del producto<sup>88</sup>.

Las denominaciones de origen garantizan la autenticidad de su origen o, en su caso, garantizan que entre los componentes del producto se encuentra algún artículo procedente de una región.

---

<sup>83</sup> Álvarez Soberaniz, Jaime. Óp. Cit., p. 72-73.

<sup>84</sup> Se protege sin necesidad de depósito o registro, y forman o no parte de una marca.

<sup>85</sup> Idem.

<sup>86</sup> MASKUS, Keith. Op. Cit., p.6.

<sup>87</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Óp. Cit., p. 16-17.

<sup>88</sup> Idem.

El registro de una indicación geográfica no es constitutivo de derechos, solo reconoce la preexistencia de la misma a partir de la verificación de los requisitos que las leyes establezcan<sup>89</sup>. Además la protección de las indicaciones geográficas en el plano nacional se lleva a cabo a través de una amplia gama de instrumentos jurídicos<sup>90</sup>, que en general imposibilitan que terceros utilicen indicaciones geográficas en tanto su uso induzca al error a los consumidores acerca del verdadero origen de los productos<sup>91</sup>.

#### **1.1.2.6. Circuitos Integrados.**

Los avances de la tecnología ponen a prueba a la concepción básica de propiedad intelectual, debido a q las nuevas formas de actividad creadora no encuadran fácilmente en ella, tal es el caso de los esquemas de trazado o topografía de los circuitos integrados pues éstos constituyen una creación del intelecto humano<sup>92</sup> resultado de grandes inversiones de conocimientos y recursos financieros.

El circuito integrado<sup>93</sup>, también denominado CI, ha revolucionado la electrónica pues se usa prácticamente en todos los aparatos, permitiendo reducir el tamaño de los aparatos electrónicos, de tal forma que es posible realizar circuitos en pequeños volúmenes<sup>94</sup>. Algunos de los circuitos integrados más avanzados son los microprocesadores que controlan múltiples artefactos: desde

<sup>89</sup> VIÑATA Paschkes, Carlos. Óp. Cit., p. 446.

<sup>90</sup> Existen diferencias significativas en la protección de las indicaciones geográficas en el derecho comparado, incluso entre los países europeos que han promovido activamente la adopción de normas internacionales al respecto. Dichas diferencias incluyen temas básicos. Así, las apelaciones de origen son reconocidas como tales en Francia, Italia y Portugal, mientras que en otros países europeos las indicaciones geográficas se protegen en general contra el uso engañoso mediante leyes de protección al consumidor o sobre competencia desleal. En Alemania y Suiza la legislación sólo se ha referido a indicaciones geográficas simples. Italia ha regulado tanto las indicaciones simples como las calificadas. (ROMANO, Rubén. Óp. Cit.)

<sup>91</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Óp. Cit., p. 17.

<sup>92</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Óp. Cit., pp. 12-13.

<sup>93</sup> Todo circuito electrónico está compuesto por un conjunto de elementos activos (válvulas, transistores, etc.) y elementos pasivos (resistencias, condensadores, etc.); éstos elementos conectados adecuadamente dan lugar a circuitos capaces de efectuar una función electrónica cualquiera y se les denomina circuito electrónico discreto. En la actualidad se han obtenido unos componentes en los que se han incorporado circuitos electrónicos en un espacio mínimo de 5 mm por 2 mm, a este tipo de circuito se le conoce como circuito integrado.

<sup>94</sup> Fundación Loyola. *Circuitos Integrados*. Documento de trabajo, disponible en url: <http://www.fundacionloyola.org/si/O763/descargas/Uno/Id/Y2895/Fabricacion+Circuitos+integrados.pdf>.

ordenadores hasta electrodomésticos, pasando por teléfonos móviles; otra familia de circuitos integrados está constituida por memorias digitales.

Ahora bien, de acuerdo con la función que vayan a realizar, los circuitos integrados necesitan un orden y una disposición especial, en otras palabras, es necesario realizar un plan o diseño de los elementos que integran al circuito integrado, conformando así el esquema de trazado de circuito integrado.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran diseños industriales, pues no son factores determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados y, tampoco suelen ser patentables en la medida de que no constituyen una invención ni pueden ser protegidos por el derecho de autor en la medida en que se determine que no son susceptibles de protección por ese medio, lo que ha derivado en una forma híbrida de protección *sui generis*<sup>95</sup>.

La protección a un esquema de trazado de circuito integrado se otorga por medio de un registro que confiere a su titular el derecho exclusivo de reproducción del esquema, así como, para su exportación, venta y distribución para fines comerciales<sup>96</sup>. Para gozar de dicha protección el esquema debe ser original, estar fijo en un producto y estar registrado en los dos años de su primera explotación comercial<sup>97</sup>.

#### **1.1.2.7. Secreto Comercial.**

A menudo las empresas desarrollan procesos industriales que tiene valor, pero que no son patentables, no vale la pena incurrir en los gastos para patentarlo

---

<sup>95</sup> El 26 de mayo de 1989 se adoptó, bajo los auspicios de la OMPI, el *Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados*, que todavía no ha entrado en vigor pero cuyas disposiciones sustantivas han sido incorporadas en gran medida por referencia en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (Acuerdo sobre los ADPIC), adoptado en 1994.

<sup>96</sup> Página web de PROMEXICO, disponible en url: [http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/propiedad\\_intelectual#7](http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/propiedad_intelectual#7).

<sup>97</sup> EL-HELALY, Karim. *Introduction to Industrial Property Rights*. WIPO, Cairo, Egipto, 2010. WIPO/IP/CAI/04/3.

o se considera como una ventaja estratégica<sup>98</sup> si no se revelan por medio del procedimiento de concesión de patentes. Estos procesos son denominados secretos industriales<sup>99</sup>.

Por secreto comercial se entiende cualquier tipo de información que pueda tener importancia para su propietario, dicha información que generalmente no es de conocimiento público y que el propietario se ha esforzado por mantener secreta; abarca tanto al secreto industrial o de fabricación y los secretos comerciales<sup>100</sup>. Pueden ser una combinación de características y componentes, que por separado forman parte del dominio público, pero que al ser objeto de combinación, elaboración y funcionamiento conjunto, constituyen una ventaja competitiva<sup>101</sup>.

Los secretos comerciales no están protegidos por derechos de propiedad formal, sino por medio de normas de responsabilidad frente a la expropiación injusta, por tanto su protección puede ser ilimitada.<sup>102</sup>

#### **1.1.2.7.1. Secreto Industrial.**

Mientras que el secreto comercial hace referencia a proveedores, clientes y estrategias de mercado, el secreto industrial, de tipo técnico, alude a los

---

<sup>98</sup> Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos: por una parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente como secretos comerciales. Este podría ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan gozar de protección como modelo de utilidad). Por otra parte, los secretos comerciales pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan ser protegidos por patentes. En este caso, la PYME deberá decidir si patenta la invención o la considera como secreto comercial.

<sup>99</sup> MASKUS, Keith. Op. Cit., p.6.

<sup>100</sup> OMPI. *Los Secretos Comerciales: valen más que el oro protejámoslos*. Revista de la OMPI No. 2, año 2002, disponible en url: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/pdf/2002/wipo\\_pub\\_121\\_2002\\_04.pdf](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2002/wipo_pub_121_2002_04.pdf).

<sup>101</sup> Idem.

<sup>102</sup> MASKUS, Keith. Op. Cit., p.6.

conocimientos técnicos<sup>103</sup> que se relacionan principalmente con los procesos de fabricación.

El contenido del secreto industrial puede consistir en formulaciones, diseños, dibujos, patrones, procesos, información técnica no patentada, especificaciones, etc. Siempre y cuando quien los posee tome las medidas necesarias para mantenerlas en secreto o, en caso contrario, dejaría de serlo al ser divulgado y conocido por otros individuos u empresas.

Ahora bien, el secreto industrial puede consistir en un *know how*, mismo que se explica en el siguiente apartado, pero también en una información técnica o desarrollo técnico que, aún cuando cuenta con las cualidades de patentabilidad, el poseedor buscando mayor protección, lo guarde para sí mismo, con el fin de evitar que caiga en el conocimiento público. Así, el secreto industrial puede contener *know how*, pero éste para subsistir no necesita de dicho elemento.

De esta forma se tiene que la diferencia entre ambos conceptos se refiere a cuestiones de forma y no de fondo, es decir, al tratamiento que la empresa le da al conocimiento que posee, para que el público no tenga acceso al mismo.

#### **1.1.2.7.2. Know How.**

La expresión *know how* es de origen americano y es utilizado especialmente en los Estados Unidos, aunque también en Inglaterra, para referirse a procesos complicados y definidos. En el caso de Inglaterra, este término es más limitado pues se refiere a la habilidad adquirida y experiencia acumulada por un técnico, que son inseparables de él, y que constituyen su valor técnico para el empleador<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Por conocimientos técnicos se entienden las operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean. CARBANELLAS, Guillermo. *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*. Ed. Heliasta, S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1984, p. 32.

<sup>104</sup>. CARBANELLAS, Guillermo. *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*. Ed. Heliasta, S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1984, p.26.

Por otro lado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual identifica a los conocimientos técnicos con el *know how* y lo define como la información o la maestría para la fabricación industrial<sup>105</sup> o para la organización de una empresa industrial<sup>106</sup>.

Una definición desde un punto de vista jurídico<sup>107</sup> señala que el *know how* como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que sea susceptible de transmisión. De aquí se pueden deducir las siguientes características<sup>108</sup>:

- El *know how* comprende un conjunto de conocimientos técnicos.
- Estos conocimientos no están patentados, ya sea que su naturaleza no permita que sea susceptible de patente, o bien, porque siendo patentable su propietario no ha querido obtener la patente.
- Tiene que ser susceptible de transferirse a terceros.
- No necesariamente tiene que ser secreto pues el hecho de que sea compartido por muchas personas no lo priva de su interés, sólo puede verse afectado por su relativa difusión. En otras palabras, el valor del *know how* existe solamente entre quien lo posee y el que quiere adquirirlo.

#### 1.1.2.8. Biotecnología.

La biotecnología es definida, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica<sup>109</sup>, como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y

---

<sup>105</sup> Si bien *know how* debe referirse a conocimientos de carácter industrial, algunos autores lo extienden a todo tipo de conocimientos, abarcando aplicaciones comerciales, administrativas o dirigidas a la prestación de servicios. Cfr. CARBANELLAS, Guillermo. Óp. Cit., p. 29.

<sup>106</sup> Álvarez Soberaniz, Jaime. Óp. Cit., p. 307.

<sup>107</sup> Cfr. Álvarez Soberaniz, Jaime. Óp. Cit., p. 308.

<sup>108</sup> Ídem.

<sup>109</sup> Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Tiene 3 objetivos principales:

1. La conservación de la diversidad biológica.
2. El uso de los componentes de la diversidad biológica.
3. La participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos.

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos<sup>110</sup>, de esta manera, la biotecnología abarca muchos instrumentos y técnicas que se utilizan normalmente en la agricultura y la producción de alimentos, así como, a la manipulación y transferencia de genes, tipificación del ADN y la clonación de animales y plantas<sup>111</sup>.

Los derechos de propiedad intelectual son clave para el desarrollo de la industria biotecnológica y la falta de los mismos puede limitar el acceso de la biotecnología que procede de otras partes.

Sin embargo, son varias las preocupaciones en torno a las patentes y las invenciones biotecnológicas, una de ellas es acerca del alcance de la protección por patente relacionada con biotecnología, pues se considera que las patentes generan una excesiva protección a las invenciones biotecnológicas, muchas de las cuales implican una simple aplicación tecnológica del ADN recombinante en lugar de un paso inventivo verdadero, sin embargo, requieren gastos significativos en la investigación. También se ha centrado en la naturaleza, el impacto y la legitimidad de los derechos de propiedad intelectual, pues son aplicados a la tecnología genética y a las invenciones que se basan en recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.

#### **1.1.2.8.1. Recursos Genéticos.**

Los recursos genéticos, de acuerdo con la Convención sobre la Diversidad Biológica<sup>112</sup>, se constituyen por el material genético, es decir, todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, de valor real o potencial.

---

Disponible en url: <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>.

<sup>110</sup> Artículo 2, segundo párrafo del Convenio sobre Diversidad Biológica.

<sup>111</sup> Página de la Organización la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), disponible en url: <http://www.fao.org/biotech/stat.asp?lang=es>.

<sup>112</sup> Artículo 2 de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

En los sistemas nacionales se han elaborado diversas disposiciones que regulan el acceso a los recursos genéticos, generalmente por medio de permisos o licencias, contratos y acuerdos negociados, que se encuentran vinculadas con leyes ambientales, recursos públicos, derechos indígenas y de las comunidades y el derecho regional, así como el derecho contractual y de propiedad<sup>113</sup>.

Por otro lado, en el ámbito internacional se encuentran una serie de directrices cuya finalidad es facilitar la práctica de las disposiciones relativas al acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios, destacando aquí las Directrices de Bonn<sup>114</sup> donde se define que uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de acceso y participación en los beneficios son las disposiciones específicas sobre la gestión de la propiedad intelectual con el objetivo de velar porque puedan derivarse beneficios del acceso a los recursos genéticos y garantizar que dichos beneficios se repartan de manera equitativa y el respeto a los intereses de los proveedores<sup>115</sup>.

Hoy en día, el acceso a estos recursos junto con la biotecnología ha aumentado el valor económico, científico y comercial de los recursos genéticos. Sin embargo el libre acceso a estos recursos y su protección mediante patentes y otros derechos de propiedad intelectual<sup>116</sup>, ha dado lugar a una apropiación indebida, por lo que se ha venido buscando garantizar el acceso de los recursos

---

<sup>113</sup> OMPI. *Los recursos genéticos: proyecto de directrices de propiedad intelectual para el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios*. WIPO/GRTKF/IC/7/9, Ginebra, Suiza, 30 de julio de 2004. Disponible en url: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo\\_grtkf\\_ic\\_7/wipo\\_grtkf\\_ic\\_7\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_7/wipo_grtkf_ic_7_9.pdf).

<sup>114</sup> *Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización* adoptadas en abril de 2002, Estas reglas voluntarias señalan los papeles y responsabilidades de las compañías y científicos que llevan a cabo bio-panoramas, junto con aquellas para países y comunidades quienes poseen los recursos de conocimiento y genéticos de interés. La finalidad de las Directrices de Bonn es suministrar orientación para la elaboración de medidas legislativas y de políticas sobre el acceso y participación en los beneficios, asimismo, en la redacción contratos y otros arreglos en virtud de condiciones mutuamente convenidas para el acceso y la participación en los beneficios. En ellas se indica que las condiciones mutuamente convenidas deben establecerse mediante un acuerdo por escrito, se formulan parámetros de guía en los acuerdos contractuales y se suministra una lista indicativa de condiciones ordinarias mutuamente acordadas que pueden aplicarse en los contratos relativos al acceso a los recursos genéticos.

<sup>115</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Óp. Cit.

<sup>116</sup> MELGAR Fernández, Mario. Óp. Cit., p. 222.

genéticos permitiendo a los Estados<sup>117</sup> exigir el cumplimiento de los principios y condiciones necesarios para garantizar una distribución más equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

#### **1.1.2.8.2. Organismos Genéticamente Modificados.**

La biotecnología ha logrado avanzar al punto en que los científicos pueden extraer y transferir, de una especie a otra, cepas de ADN y genes íntegros, que contiene las instrucciones bioquímicas que rigen el desarrollo del organismo dando como resultado a organismos genéticamente modificados<sup>118</sup>. De esta forma se tiene que un organismo genéticamente modificado es una planta, animal u otro ser creado por el ser humano en el laboratorio mediante la cruce no natural de especies completamente diferentes, en cuya cadena genética contiene elementos de la cadena genética de seres de otra especie insertados mediante la ciencia.

La modificación genética de insectos y animales puede traer beneficios como la erradicación de su capacidad de transmitir enfermedades y en un futuro la implantación de órganos animales en los seres humanos. En el caso de las plantas y semillas su modificación genética promete la obtención de cosechas más abundantes, variedades más resistentes a las condiciones climáticas y a plagas<sup>119</sup>.

Sin embargo existe una fuerte oposición por parte de diversos sectores en contra de los riesgos que conlleva la promoción, protección por medio de los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de estos organismos<sup>120</sup>. Además los organismos genéticamente modificados plantean problemas a la bioética en general así como problemas éticos específicos en el contexto del sistema de patentes, pues en las diferentes jurisdicciones han abordado la cuestión básica de

---

<sup>117</sup> En el Artículo 15 de la CDB se reconoce que los Estados ejercen su soberanía sobre sus recursos genéticos, así como, su facultad de regular el acceso a los mismos.

<sup>118</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. *La prevención de los riesgos de la biotecnología y el medio ambiente*. Disponible en url: <http://www.cbd.int/doc/publications/bs-brochure-04-es.pdf>.

<sup>119</sup> MELGAR Fernández, Mario. Óp. Cit., p105-109.

<sup>120</sup> Ídem.

si un organismo genéticamente modificado, que reúna las condiciones de patentabilidad, puede considerarse materia patentable; y la forma en que sopesaron la dimensión ética de esa tecnología particular<sup>121</sup>r.

Debido a esta preocupación se creó el Protocolo de Cartagena<sup>122</sup> sobre bioseguridad que establece un sistema reglamentario para asegurar la transferencia, manejo y utilización segura de organismos genéticamente modificados, garantizando la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Además ofrece una aproximación a la biotecnología, una industria que se encuentra estrechamente vinculada con el acceso a recursos genéticos y la propiedad intelectual.

#### **1.1.2.8.3. Variedades Vegetales.**

Actualmente ha surgido la necesidad de que las plantas que se adapten al entorno donde se cultivan y que se adecuen a las técnicas de cultivación utilizadas, por ello los agricultores y cultivadores utilizan un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionando dentro de una especie, denominado variedad vegetal<sup>123</sup>. La variedad vegetal es definida como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de sí, responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, éste debe reconocerse por sus caracteres, claramente distintos de los de cualquier otra variedad, y que se mantengan inalterados a través del proceso de propagación<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup> OMPI. La bioética y el derecho de patentes: El caso del oncomouse. Revista OMPI No. 3, año 2006. Disponible en [http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo\\_magazine/es/pdf/2006/wipo\\_pub\\_121\\_2006\\_03.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2006/wipo_pub_121_2006_03.pdf). url:

<sup>122</sup> El Protocolo de Cartagena es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que reglamenta los desplazamientos transfronterizos de organismos vivos modificados (OVM) obtenidos por medios biotecnológicos modernos con objeto de proteger el medio ambiente, entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. Disponible en url: <http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf>.

<sup>123</sup> Página de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, disponible en url: [http://www.upov.int/es/about/upov\\_system.htm](http://www.upov.int/es/about/upov_system.htm).

<sup>124</sup> Artículo 1 inciso III del Convenio UPOV que establece:

iii) se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda

La creación de nuevas variedades mejoradas que permitan elevar el valor de los cultivos y la capacidad de explotación comercial es un factor decisivo para aumentar los ingresos del medio rural y propiciar el medio económico general, además de que el proceso de fitomejoramiento<sup>125</sup> involucra grandes inversiones por lo que es necesario un sistema de protección de variedades vegetales con el objetivo de fomentar estos procesos y contribuyan al desarrollo de la agricultura, la horticultura y la silvicultura, en beneficio de la sociedad<sup>126</sup>.

La protección<sup>127</sup> de las variedades vegetales, conocida también como derecho de obtentor, es una forma de derecho de propiedad intelectual que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal.

Para conseguir dicha protección es necesario que la persona que haya creado o descubierto una variedad vegetal solicite el derecho de obtentor. La concesión del derecho de obtentor implica que el titular es el propietario de las variedades y otorga el derecho exclusivo de explotación de la variedad, así cualquier persona que desee comercializar con ella debe contar con autorización del obtentor. Además la variedad vegetal debe ser nueva, distinta, homogénea, estable y debe haber recibido una denominación adecuada.

La vigencia del derecho de obtentor, de conformidad con el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales<sup>128</sup>, es de 25

- 
- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
  - distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y
  - considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;
- Disponible en url: [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_inf\\_6\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_inf_6_1.pdf).

<sup>125</sup> La esencia del fitomejoramiento es el descubrimiento o la creación de una variación genética en una especie vegetal y la selección, dentro de esa variación, de plantas con características deseables que pueden heredarse de manera estable. Mediante la selección final de plantas superiores, los obtentores dan origen a una o más variedades vegetales. Los obtentores utilizan toda la tecnología disponible tanto para crear variaciones genéticas, como para efectuar una selección dentro de esa variación.

<sup>126</sup> Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. *Como sacar el Máximo Partido de su Obtención Vegetal*, p.p. 1-2. Disponible en url: [http://www.upov.int/es/about/pdf/wipo\\_upov\\_sme\\_s.pdf](http://www.upov.int/es/about/pdf/wipo_upov_sme_s.pdf).

<sup>127</sup> Es una forma de protección *sui generis* de propiedad intelectual adaptada específicamente al proceso de fitomejoramiento y elaborada con el fin de alentar a los obtentores a desarrollar obtenciones vegetales. Las innovaciones en otras esferas de la tecnología relativas a las plantas están protegidas por otras formas de derechos de propiedad intelectual, entre ellas las patentes.

años a partir de la fecha de concesión en el caso de los árboles y de 20 años en los demás casos. Este derecho es válido en el territorio donde se otorga, salvo que éste sea concedido por alguna organización intergubernamental<sup>129</sup> donde sólo es válido en los Estados miembros de la organización.

#### 1.1.2.8.4. Microorganismos.

Los microorganismos<sup>130</sup> son organismos microscópicos (bacterias, hongos, virus, etc.) utilizados en la producción de alimentos, en la industria farmacéutica y en la elaboración de productos. Ellos constituyen el mayor grupo de organismos vivos del planeta, y sólo se tiene identificada una pequeña parte de las especies microbianas existentes.

En general, la mayoría de los microorganismos se reproducen de manera rápida y la plasticidad de su genoma permite que se adapten fácilmente a las condiciones ambientales y desempeñar diversas funciones ecosistémicas esenciales de las que depende la producción de alimentos<sup>131</sup>.

Se han realizado varias iniciativas para conservar a estas especies y garantizar su disponibilidad en el futuro, dando lugar a que institutos nacionales, organizaciones internacionales y el sector privado creen colecciones microbianas alrededor del mundo con el fin de conservar los recursos genéticos microbianos y la biodiversidad, así como, para prestar apoyo esencial a proyectos e industrias emergentes basados en la biotecnología<sup>132</sup>.

---

<sup>128</sup> El sistema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales surgió con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales por una Conferencia Diplomática, el 2 de diciembre de 1961, en París. A partir de ese momento comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de propiedad intelectual de los obtentores sobre sus variedades.

<sup>129</sup> Por ejemplo la Oficina Comunitaria de Variedad Vegetales de la Unión Europea.

<sup>130</sup> En la práctica, el término “*microorganismo*” se interpreta en un sentido amplio, y abarca el material biológico cuyo depósito es necesario a los fines de la divulgación, en particular en lo que respecta a las invenciones relativas a los ámbitos de la alimentación y la industria farmacéutica

<sup>131</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. *Estudio de delimitación del alcance sobre los microorganismos de interés para la alimentación y la agricultura*. CGRFA-12/09/15.1, Roma, Italia, 2009, p. 3-5. Disponible en url: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5960s.pdf>.

<sup>132</sup> Ídem.

Al igual que en los recursos genéticos, las colecciones de cultivos<sup>133</sup> se han sometido a procedimientos para reglamentar las condiciones de acceso y utilización de sus materiales, inclusive, la distribución de algunas colecciones de cultivos que permiten la conservación a largo plazo de microorganismos podrían restringirse a discreción del depositario. Así, las colecciones de cultivos desempeñan una función esencial en cuanto a depósitos de cepas microbianas en el marco de depósito de patentes<sup>134</sup>.

La utilización de un nuevo microorganismo, que no es de dominio público y que no puede ser descrito, en una invención necesita el depósito de una muestra del microorganismo en una colección de cultivos<sup>135</sup>. Este depósito se entiende, de conformidad con el Tratado de Budapest<sup>136</sup>, como la transmisión de un microorganismo a una autoridad internacional de depósito, que lo recibe y acepta, o la conservación de tal microorganismo por la autoridad internacional de depósito o la transmisión y conservación simultánea<sup>137</sup>.

En dicho tratado se reconoce como evidencia de una invención la presentación física de una muestra del microorganismo para la tramitación de los derechos de patente. Esto como consecuencia de que al ser una tarea difícil el describir detalladamente a un ser vivo, con la presentación y depósito de una muestra ante una autoridad de depósito internacional<sup>138</sup> (con independencia de que la mencionada autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio del Estado

---

<sup>133</sup> Son organizaciones que principalmente se ocupan de guardar convenientemente cepas de microorganismos, células superiores o diversos materiales biológicos y los suministran, previa petición, a laboratorios microbiológicos o de biología celular.

<sup>134</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Óp. Cit, p.9.

<sup>135</sup> GLANTSCHNIG, Ewald. *El Tratado de Budapest*. OMPI, Ginebra, Suiza, Noviembre 2007.

<sup>136</sup> Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes del 28 de abril de 1977. Disponible en url: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/registration/budapest/pdf/trtdocs\\_wo002.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/registration/budapest/pdf/trtdocs_wo002.pdf).

<sup>137</sup> Artículo 2 del Tratado de Budapest.

<sup>138</sup> Es una institución científica capaz de conservar los microorganismos. Esta institución adquiere la calidad de "autoridad internacional de depósito" cuando el Estado contratante en cuyo territorio se encuentra proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado.

en que se pretenda obtener la patente) es suficiente para cumplir con el requisito de revelación y descripción requerida en los sistemas de patentes<sup>139</sup>.

#### 1.1.2.9. Conocimientos Tradicionales.

Los conocimientos tradicionales constituyen un acervo de experiencias cognitivas y perceptivas de las interacciones entre un grupo de personas, sus medios físicos y biológicos, así como, de sus sistemas de producción, que se transmiten de una generación a otra. La calidad y cantidad de los conocimientos tradicionales varían de acuerdo con el número de miembros de la comunidad, en función del sexo, edad, condición social, capacidad intelectual y la ocupación de cada uno o el comercio<sup>140</sup>.

Los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad constituyen una materia valiosa tanto cultural, religiosa y económicamente, pues son utilizados para el desarrollo científico y comercial<sup>141</sup>. De la misma manera, estos conocimientos tienen un papel importante en la conservación y explotación sustentable de los recursos naturales. Por ello, es necesario un mecanismo de protección que garantice la continuidad y progreso de dichos conocimientos, así como, proteja su utilización desautorizada por parte de terceros<sup>142</sup>.

Ahora bien, la protección de los conocimientos de las comunidades indígenas enfrenta varios obstáculos, destacando<sup>143</sup>:

---

<sup>139</sup> RUÍZ, Mario. *Costa Rica y el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos*. Disponible en url: <http://entretrejiendoideas.blogspot.com/2007/07/costa-rica-y-el-reconocimiento.html>.

<sup>140</sup> Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, París 17 de abril de 1994. Disponible en url: <http://unccd.int/cop/officialdocs/cop1/pdf/11spa.pdf>.

<sup>141</sup> Algunas instituciones de investigación y empresas farmacéuticas están registrando patentes o reivindicando la propiedad sobre plantas medicinales tradicionales, aun cuando pueblos indígenas han utilizado estas plantas durante generaciones. En muchos casos, estas entidades no reconocen la propiedad tradicional de los pueblos indígenas sobre estos conocimientos y privan a estos pueblos de una parte equitativa en los beneficios económicos, médicos o sociales que se derivan del uso de sus conocimientos o prácticas tradicionales. (Folleto No. 12: La OMPI y los pueblos indígenas.)

<sup>142</sup> MELGAR Fernández, Mario. *Biotecnología y propiedad intelectual: Un enfoque integrado desde el derecho internacional*. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005, p. 242.

<sup>143</sup> Ídem.

- El dominio público de los conocimientos tradicionales, dada su naturaleza abierta o compartida, que en muchos casos los excluye de ser patentables o de ser información confidencial.
- La falta de novedad, ya que frecuentemente se trata de conocimientos milenarios, transmitidos de generación en generación.
- Así como la imposibilidad de identificar al titular de los derechos, ya que no hay una apropiación individual de los mismos.

En torno a la protección de los conocimientos tradicionales se han planteado dos exigencias importantes al sistema de propiedad intelectual, por un lado, la necesidad de reconocer los derechos de los titulares de los conocimientos tradicionales sobre los mismos, y por el otro lado, la necesidad de tomar medidas para impedir la adquisición no autorizada por un tercero de derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales. Ello ha dado lugar a dos formas de protección de la propiedad intelectual en esta materia:

- a) *Protección positiva.* Otorga al titular de los conocimientos tradicionales el derecho de tomar medidas o hacer uso de recursos para enfrentar algunas formas de utilización abusiva de dichos conocimientos.
- b) *Protección Preventiva.* Funciona como salvaguardia contra los derechos de propiedad intelectual que se hayan obtenido de manera ilícita por un tercero relacionado con conocimientos tradicionales.

Por otro lado, varios Estados han adoptado un sistema de protección *sui generis*, pues sostienen que la protección de estos conocimientos no es suficiente y requieren mecanismos que se adecuen a las características particulares de ellos. Así, se han acogido diversos mecanismos, algunos se tratan de disposiciones particulares ubicadas en leyes que regulan el acceso a los recursos genéticos que pueden ser complementadas con los instrumentos de propiedad intelectual, otros se encuentran en disposiciones especiales específicamente para

la protección de conocimientos tradicionales<sup>144</sup>, también se han creado una base de datos de emblemas oficiales de las tribus autóctonas que impiden que un tercero pueda registrar esos emblemas<sup>145</sup>.

## 1.2. Inversión Extranjera Directa.

Una inversión en sentido amplio entraña que una persona destina, por un determinado tiempo, bienes, propiedades, posesiones o derechos a la realización de un fin con el objetivo de obtener un beneficio<sup>146</sup>. Cuando dicha inversión se realiza en un país extranjero, es decir, en un país distinto al de origen de la misma, se le denomina inversión extranjera, que a su vez se clasifica en dos modalidades:

1. La inversión extranjera directa (IED) que implica la transferencia a largo plazo de bienes tangibles o intangibles de un país dentro de otro con el propósito de utilizarlos en ese país para generar riqueza bajo el control total o parcial del propietario de los bienes<sup>147</sup>.
2. La inversión extranjera indirecta o de portafolio donde hay un movimiento de dinero con la finalidad de comprar acciones en una compañía formada o funcionando in otro país, el elemento distintivo de este tipo de inversión es que hay una separación entre la administración y control de la compañía y la propiedad de las acciones en ella<sup>148</sup>.

En el caso de la inversión de portafolio es aceptado que el inversionista asuma sobre sí mismo los riesgos que intervienen en la realización de dicha inversión y, en el caso de la inversión extranjera directa que se encuentra

<sup>144</sup> Cfr. MELGAR Fernández, Mario. Óp. Cit., p.p. 259-260.

<sup>145</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Propiedad Intelectual y los Conocimientos Tradicionales*. Publicación No. 920 (S), Ginebra, Suiza, p. 21. Disponible en url: [http://www.wipo.int/freepublications/es/tk/920/wipo\\_pub\\_920.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/tk/920/wipo_pub_920.pdf).

<sup>146</sup> GÓMEZ-PALACIOS, Ignacio. Derecho de los Negocios Internacionales. Ed. Porrúa, México, 2006, p. 17.

<sup>147</sup> SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. Ed. Cambridge University Press, 1994, p.p. 4-6.

<sup>148</sup> Idem.

protegida tanto por la legislación nacional del país receptor, como por la protección diplomática del Estado de origen del que se exportó<sup>149</sup>.

La inversión extranjera directa es particularmente importante porque es a la vez una fuente de capital y un distribuidor sobre técnicas de producción<sup>150</sup>, tecnología y, en general, de propiedad intelectual, por esta razón el presente trabajo se enfocará específicamente a este tipo de inversión.

### **1.2.1. Definición de Inversión Extranjera Directa en Organizaciones Internacionales.**

Para ampliar la comprensión de la IED, se presentan a continuación las definiciones que han elaborado algunos organismos internacionales relacionados con la materia:

#### **A. Fondo Monetario Internacional.**

*La inversión directa es la categoría de inversión internacional que refleja el objetivo de una entidad residente en una economía, de obtener un interés permanente en una empresa residente en otra economía. El interés a largo plazo implica la existencia de una relación a largo plazo entre el inversor directo y la empresa y en un grado significativo de influencia del inversionista en la gestión de la empresa.*

#### **B. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.**

*La inversión extranjera directa es una clase de inversión que refleja el objetivo de establecer un interés duradero por una empresa residente en una economía (inversor directo) en una empresa (empresa de inversión directa) que sea residente en otra economía diferente a la del inversor directo. El interés duradero implica la existencia de una relación a largo plazo entre el inversor directo y la empresa de inversión directa y un grado significativo de influencia en la*

---

<sup>149</sup> Idem.

<sup>150</sup> MASKUS, Keith E. *The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology Transfer*. Ed. Oxford University Press/World Bank, 1997, p. 2. Disponible en URL: <http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/maskus2.pdf>.

*gestión de la empresa. La propiedad directa e indirecta del 10% o más de los derechos de voto de una empresa residente en una economía por un inversor residente en otra economía<sup>151</sup> es la referencia que suele utilizarse y recomendarse en las normas internacionales para determinar la existencia de una relación de inversión directa<sup>152</sup>.*

### C. Organización Mundial de Comercio.

*La inversión extranjera directa se produce cuando un inversor con sede en un país (país de origen) adquiere un activo en otro país (país anfitrión) con la intención de gestionar ese activo. La admisión de la gestión es lo que distingue a la inversión extranjera directa de las inversiones de cartera en acciones extranjeras, bonos y otros instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, tanto el inversionista como el activo gestionado en el extranjero son las empresas comerciales. En tales casos, el inversionista suele ser conocido como la empresa matriz y el activo como el afiliado o filial<sup>153</sup>.*

### D. Banco Mundial.

*La inversión extranjera directa es la que establece un interés permanente en la gestión o control efectivo sobre una empresa, puede incluir la compra de acciones de una empresa en otro país, la reinversión de las ganancias de una empresa de propiedad extranjera en el país donde se encuentra, y las empresas matrices y el otorgamiento de préstamos de las empresas matrices a sus filiales extranjeras<sup>154</sup>.*

### E. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

*Inversión extranjera es una inversión en un país que implica una relación de largo plazo y el control de una empresa por no residentes. Es la suma del capital en acciones, la reinversión de utilidades y otros capitales de largo y corto plazo según figuran en la balanza de pagos<sup>155</sup>.*

<sup>151</sup> OCDE. *Glossary of Foreign Direct Investment Terms and Definition*. Disponible en url: <http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/2487495.pdf>.

<sup>152</sup> Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. *Estadísticas de IED: Compilación de datos y cuestiones de política*. Documento de trabajo, 21 de Octubre de 2005, p.p. 4-5. Disponible en url: [http://www.unctad.org/sp/docs/c2em18d2\\_sp.pdf](http://www.unctad.org/sp/docs/c2em18d2_sp.pdf).

<sup>153</sup> Página web de la Organización Mundial del Comercio, disponible en url: [http://www.wto.org/english/news\\_e/pres96\\_e/pr057\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/pr057_e.htm).

<sup>154</sup> Página web del Banco Mundial, disponible en url: <http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html>.

<sup>155</sup> Informe de Desarrollo Humano 2009 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en url: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2009\\_ES\\_Complete.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf).

## 1.2.2. Inversión Extranjera Directa en el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Capítulo XI que regula las obligaciones que los Estados Unidos de América, Canadá y México han asumido en materia de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte<sup>156</sup>, se divide en tres secciones que contienen tanto las reglas de carácter general como las normas que regulan el mecanismo especial diseñado para solucionar las controversias que puedan surgir entre una Parte y un inversionista de otra Parte y, una tercera que corresponde a las definiciones<sup>157</sup>.

Así, en los tratados de libre comercio generalmente se dedica un capítulo para tratar el tema de inversión, un ejemplo de esto es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que define “inversión” en su Capítulo XI artículo 1139, que establece lo siguiente:

*Artículo 1139. Definiciones.*

*Para los efectos de este capítulo:*

*Inversión significa;*

- a) *Una empresa*
- b) *Acciones de una empresa*
- c) *Instrumentos de deuda de una empresa;*
  - i). *Cuando la empresa es una filial del inversionista, o*
  - ii). *Cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo menos tres años, pero no incluye una obligación de una empresa del estado, independientemente de la fecha original del vencimiento;*
- d) *De un préstamo de una empresa,*
  - i). *Cuando la empresa es una filial del inversionista, o*
  - ii). *Cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, pero no incluye un préstamo a una empresa del estado, independientemente de la fecha original del vencimiento;*

<sup>156</sup> Tratado de Libre Comercio de América del Norte disponible en url: <http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/1.TLCAN.pdf>.

<sup>157</sup> CRUZ, Miramontes, Rodolfo. *Las inversiones en el TLCAN: Diez años de experiencia*. Bogotá, 2004, p.p. 239-240. Disponible en url: <http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1968/13.pdf>.

- e) *Una participación en una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa;*
- f) *Una participación en una empresa, que le permita al propietario participar del haber social de esa empresa en una liquidación, siempre que éste no derive de una obligación o un préstamo excluidos conforme a los incisos c) o d);*
- g) *Bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y*
- h) *La participación que resulte del capital u otros recursos destinados para el desarrollo de una actividad económica en territorio de otra Parte, en otros, conforme a:*
  - i). *Contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte, incluidos, las concesiones los contratos de construcción y de llave en mano, o*
  - ii). *Contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa;*

*Pero inversión no significa:*

- i. *Reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:*
  - i). *Contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por una nacional o empresa en territorio de una Parte a una empresa en territorio de otra Parte; o*
  - ii). *El otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, como el financiamiento al comercio, salvo un préstamo cubierto por las disposiciones del inciso d); o*
  - iii). *Cualquier otra reclamación pecuniaria; que no conlleve los tipos de interés dispuesto en los párrafos a) a h):*

Como se puede observar dentro del Tratado de Libre Comercio del América del Norte no se da una definición conceptual de lo que se entiende por inversión, simplemente se presenta una lista ilustrativa de actividades que al desarrollarse caben dentro de lo que dicho tratado entiende por inversión. De manera similar, en los proyectos de Tratados Multilaterales de Inversión se contiene una definición de inversión, que junto con aquella de los Tratados Bilaterales de Inversión podrían tener un efecto limitativo<sup>158</sup>.

---

<sup>158</sup> DOLZER, Rudolf. *Principles of international Investment Law*. Ed. Oxford, Nueva York, 2008, p. 62-63.

### 1.2.3. Inversión Extranjera Directa en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

En ausencia de regímenes multilaterales de inversión, los Tratados Bilaterales de Inversión<sup>159</sup> emergieron como forma principal de acuerdos internacionales para cuestiones de inversión. La evolución en el trato de la inversión extranjera directa en el plano bilateral ha establecido varias características fundamentales del régimen internacional de inversiones extranjeras que persisten hoy en día y que constituyen una serie de cuestiones básicas sobre la evolución de dicho régimen<sup>160</sup>.

Muchos tratados bilaterales de inversión contienen una frase que define la inversión y varios grupos de categorías ilustrativas. No habrá ningún problema especial si la inversión en cuestión está cubierta por una de las categorías ilustrativas<sup>161</sup>. Un ejemplo para esta visión se encuentra en el Tratado bilateral de inversión entre Argentina y los Estados Unidos de América<sup>162</sup>:

*Artículo 1. Para el propósito de este tratado:*

- a) *Inversión significa todo tipo de inversión en el territorio de una Parte propiedad o controlada directamente o indirectamente por nacionales o empresas de otra Parte, tales como acciones, bonos, y contratos de servicios e inversión; e incluye sin limitación:
  - i). *Bienes tangibles e intangibles, incluyendo derechos, como hipotecas, gravámenes y prenda.*
  - ii). *Una empresa, acciones, participaciones u otros intereses en una empresa o intereses en sus activos.*
  - iii). *Las reclamaciones de dinero o las reclamaciones a los resultados que tengan un valor económico y estén directamente relacionados con una inversión.*
  - iv). *La propiedad intelectual que incluye, entre otras cosas, los derechos relativos a: obras literarias y artísticas, incluidos los registros sonoros, las invenciones en todos los campos del quehacer humano, los diseños industriales, los**

<sup>159</sup> Que México adopta como Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

<sup>160</sup> BREWER, Thomas. *The Multilateral Investment System and Multinational Enterprises*. Ed. OXFORD University Press, 1998, p.74.

<sup>161</sup> DOLZER, Rudolf. Op. Cit., p. 63-64.

<sup>162</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre Argentina y Estados Unidos de América, disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/argentina\\_us.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/argentina_us.pdf).

*esquemas de circuitos integrados, secretos comerciales, know how, y información comercial confidencial, y las marcas, marcas de servicio y nombres comerciales; y*

- v). *Cualquier derecho conferido por ley o contrato, y las licencias y permisos de conformidad con la ley.*

Otros tratados se han formulado más apegados con el uso económico<sup>163</sup>, por ejemplo el Tratado Bilateral de Ucrania y Dinamarca<sup>164</sup> se centra en el propósito de establecer relaciones económicas duraderas:

*Para el propósito de este acuerdo:*

- 1) *El término “inversión” se entenderá todo tipo de activos adquiridos relacionados con las actividades económicas con el propósito de establecer relaciones económicas duraderas entre un inversionista y una empresa independientemente de la forma legal, incluyendo joint ventures, incluyendo la parte del capital a la que los inversionistas tiene derecho, así como las posibles ganancias...*

El tratado bilateral entre Estados Unidos de América y Uruguay<sup>165</sup> se basa en el término “características de una inversión”, refiriéndose alternativamente a la asignación de recursos, expectativa de ganancias o toma de riesgos<sup>166</sup>:

*Inversión significa todo activo que un inversionista posee o controla, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como la asignación de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la toma de riesgos.*

Por su parte, el tratado bilateral de inversión entre México y Dinamarca<sup>167</sup> enfatiza el ejercicio por parte del inversionista de influencia efectiva en la administración, distinguiendo de forma implícita de la inversión de portafolio<sup>168</sup>:

<sup>163</sup> DOLZER, Rudolf. Op. Cit., p. 64.

<sup>164</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre Ucrania y Dinamarca disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/denmark\\_ukraine.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/denmark_ukraine.pdf).

<sup>165</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre Estados Unidos de América y Uruguay disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/US\\_Uruguay.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/US_Uruguay.pdf).

<sup>166</sup> DOLZER, Rudolf. Op. Cit., p. 64.

<sup>167</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre México y Dinamarca disponible en url: <http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/435/1/images/Dinamarcaing2.pdf>.

*El término “inversión” significa toda clase de activos de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realice la inversión, y se referirá únicamente a aquellas inversiones que sea **creadas con el propósito de establecer relaciones económicas duraderas** con una empresa, tales como inversiones que brinden la posibilidad de ejercer **una influencia efectiva en la gestión de la misma**.*

En la práctica, los términos “derechos conferidos por contratos” o “derechos otorgados por leyes generales” a menudo serán parte de la definición. Si este el caso, no hay necesidad de detallar a mayor profundidad o especular sobre la noción de inversión. El problema empieza a complicarse si la categoría en cuestión en sí contiene una referencia al término “inversión”, por ejemplo, reclamaciones de dinero relacionadas con una inversión, en esta circunstancia será necesario recurrir a un concepto general de “inversión<sup>169</sup>.”

En cuestiones especiales pueden surgir si la definición de inversión en los tratados se refiere a los derechos regulados por las leyes nacionales del Estado en que se realiza la inversión. Esto es principalmente si el tratado reconoce como inversiones los derechos de inversión contractuales o de otros derechos previstos por la legislación nacional, pues la existencia de la inversión dependerá del examen de la legislación nacional correspondiente<sup>170</sup>.

#### **1.2.4. Inversión Extranjera Directa en la Ley de Inversión Extranjera.**

En el caso de México, la definición de inversión extranjera está regida por el artículo 2 fracción II de la Ley de Inversión Extranjera<sup>171</sup>, el cual considera como inversión extranjera directa lo siguiente:

*Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

...

---

<sup>168</sup> Ídem.

<sup>169</sup> Ídem.

<sup>170</sup> Ídem.

<sup>171</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993.

## II. Inversión Extranjera:

- a) *La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas;*
- b) *La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y*
- c) *La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley.*

De esta manera la definición de inversión gira en torno a los sujetos que llevan a cabo a la inversión pues, para los propósitos de la Ley de Inversión Extranjera, una inversión existe cuando un inversionista extranjero<sup>172</sup> tiene cualquier acción en una compañía mexicana, o cuando todos los accionistas son compañías mexicanas pero el capital extranjero tiene un interés mayoritario en cualquiera de esas acciones.

### 1.3. Medios Alternativos de Solución de Controversias.

El avance y la mejora de las comunicaciones han permitido un incremento sustancial en las relaciones entre grupos humanos y los intercambios comerciales entre empresas y países. Dichas relaciones derivan, en ocasiones, en conflictos cuya resolución no es satisfactoria para alguna de las partes y los tribunales de justicia ordinarios no han dado respuesta rápida y eficaz a las demandas planteadas. En consecuencia la sociedad y las empresas han ido consolidando sistemas alternativos de resolución de conflictos tales como la negociación, la mediación, el arbitraje, entre otros, que intentan que las partes en conflicto reajusten sus objetivos y pretensiones incompatibles de manera constructiva y, que no están vinculados necesariamente al sistema judicial ordinario demás de que se han trasladado a relaciones no estrictamente públicas y comerciales como las de parejas, laborales, vecindarios, etc.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Ley de Inversión Extranjera artículo 2 fracción III. Inversionista Extranjero: a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica.

<sup>173</sup>. *Manual de Paz y Conflictos*. Ed. Universidad de Granada, España, 2004, pp. 203 y 213.

En un sentido amplio, cualquier actuación que favorece el consenso entre las partes con intereses u opiniones contrapuestas podría considerarse un método de resolución de conflictos<sup>174</sup>, en otras palabras, los métodos alternativos de solución de controversias son herramientas utilizadas para solucionar conflictos de manera amistosa<sup>175</sup>.

Suelen diferenciarse varios métodos o técnicas de resolución de conflictos en función de que el reajuste de objetivos sea promovido por las partes en conflicto o un tercero y en función de que la decisión sobre el logro de objetivos sea acordada por los protagonistas o por el tercero<sup>176</sup>. Así, se pueden clasificar en:

- 1 *Métodos endógenos o autocompositivos*. En donde las partes dentro de su relación, realizan actividades encaminadas a resolver el conflicto o solucionar el problema, por ejemplo la negociación y;
- 2 *Métodos exógenos o heterocompositivos*. Aquí un tercero asume la tarea de la adjudicación de los objetivos sin que los protagonistas participen en la decisión resolutoria.

Éstos últimos se puede subdividir en<sup>177</sup>:

1. Los procedimientos en los que participan un tercero neutral para asistir a las partes a una solución de la controversia sin que la decisión u opinión sea ejecutable: buenos oficios, conciliación y mediación.
2. Los procedimientos que concluyen con una decisión que es provisionalmente vinculante conocidos como los Paneles de Adjudicación de Controversias.
3. Los procedimientos que concluyen con una decisión o laudo que es ejecutable conforme a derecho: arbitraje.

---

<sup>174</sup> Ídem.

<sup>175</sup> GONZALEZ DE COSSÍO, Francisco. *Arbitraje*. Ed. Porrúa, México, 2004, p. 26.

<sup>176</sup> MOLINA Rueda, Beatriz. Óp. Cit.

<sup>177</sup> GONZALEZ DE COSSÍO, Francisco. Óp. Cit.

A continuación se presentan las definiciones y particularidades de cada uno de los métodos alternativos de solución de controversias.

### **1.3.1. Negociación.**

De todos los métodos alternativos para solucionar conflictos, la más simple y utilizada es la negociación, que por su naturaleza, es un método eminentemente voluntario, de carácter autocompositivo y desprovisto de fuerza vinculatoria.

La negociación consiste básicamente en discusiones entre las partes interesadas con vista a reconciliar opiniones divergentes o, por lo menos, entender las diferentes posiciones sostenidas. Y tiene como objetivo prevenir posibles conflictos o darle solución al mismo cuando haya surgido entre las partes obteniendo un beneficio que de forma unilateral no se lograría<sup>178</sup>.

El aspecto más distintivo de la negociación de los demás métodos es que permite a las partes mantener el control tanto sobre el proceso como sobre los contenidos del acuerdo sin que exista la participación de una tercera persona que pueda ayudar a precisar objetivos y alternativas entre las partes<sup>179</sup>. Así, las partes definen y comunican sus intereses y pretensiones y ofrecen mutuamente soluciones útiles que pueden ayudar a que la relación perdure.

El procedimiento de negociación es simple y abierto, lo que permite que las partes tengan la libertad para establecer las reglas y términos de acuerdo a sus necesidades<sup>180</sup>, y sólo tiene sentido si las partes coinciden en que un acuerdo es la mejor solución y existe cierta urgencia por resolver el conflicto<sup>181</sup>.

---

<sup>178</sup> SHAW, Malcolm N. *International Law*. Ed. Cambridge, Reino Unido, 1997, pp. 720-721.

<sup>179</sup> MOLINA Rueda, Beatriz. Óp. Cit, p. 214-216.

<sup>180</sup> RODRÍGUEZ Márquez, José. *Métodos Alternativos de Resolución de Controversias*. Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del DF, p. 323-325. Disponible en url: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/247/pr/pr9.pdf>.

<sup>181</sup> MOLINA Rueda, Beatriz. Óp. Cit, p. 214-216.

Sin embargo, no todo el mundo o todos los problemas se pueden negociar de manera exitosa pues, en ocasiones, las relaciones entre las partes están muy deterioradas y sus sentimientos impiden una comunicación efectiva y constructiva. En otras situaciones las pretensiones de las partes pueden ser tan sofisticadas que se requiere el asesoramiento de un experto para llegar a una solución.

### **1.3.2. Buenos Oficios.**

Los buenos oficios involucran la participación amistosa de una tercera parte en el conflicto tendiente a obtener el inicio o la reanudación de negociaciones entre los protagonistas. Puede ser a petición de las partes o por iniciativa propia, y pueden ser o no ser aceptados<sup>182</sup>.

Se caracteriza porque el tercero se limita a intentar el acercamiento de las partes sin hacer ninguna propuesta para la solución del conflicto.

### **1.3.3. Mediación.**

La mediación es un tipo de negociación en que las partes en conflicto siguen las sugerencias de un tercero neutral durante el proceso de establecimiento de acuerdos, pero las decisiones y compromisos siempre los establecen las partes. Aquí el tercero denominado mediador<sup>183</sup>, no tiene autoridad para tomar decisiones, sólo asiste a las partes para que se comuniquen efectivamente, comprendan la posición de cada uno, analicen las pretensiones incompatibles, y desarrollen una solución aceptable<sup>184</sup>.

Este método se caracteriza por ser voluntario, es decir, las partes se someten por mutuo acuerdo a la mediación, sin embargo, en algunas leyes

---

<sup>182</sup> Glosario Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en url: <http://www.sre.gob.mx/acerca/glosario/b.htm>.

<sup>183</sup> Puede ser un mediador, o bien, una comisión formada por 3 o más mediadores, según lo quieran las partes.

<sup>184</sup> MOLINA Rueda, Beatriz. Óp. Cit, p. 216-219.

nacionales hacen obligatorio el acudir primero a una mediación antes de acudir a los tribunales<sup>185</sup>.

El núcleo de la mediación es el mediador como tercero neutral<sup>186</sup> e imparcial<sup>187</sup>, cuya personalidad, su valor, su autoridad, su tacto, su experiencia, inspira confianza y respeto a las partes, para de esta manera ejercer una influencia o incluso cierta presión sobre las mismas<sup>188</sup> y así obtener con su intervención una amigable composición que proviene exclusivamente de las partes, una vez que el mediador ha despejado el camino<sup>189</sup>. Su función es ser un facilitador de la comunicación entre las partes en conflicto, pero entre sus tareas no se encuentra la de ofrecer soluciones.

El procedimiento de mediación no se encuentra sujeto a reglas particulares, lo que permite que el mediador disponga de todo el margen posible de maniobra necesario para llevar a las partes a que solucionen por si mismas la controversia<sup>190</sup>.

La mediación suele utilizarse en conflictos variados como familiares, escolares, ambientales, internacionales, entre otros. Su uso tan generalizado puede deberse a que las partes son protagonistas activas del acuerdo y que suele tener menor costo económico y temporal que un procedimiento judicial<sup>191</sup>.

---

<sup>185</sup> Cfr. OJEDA Avilés, Antonio. *Métodos y Prácticas en la solución de conflictos laborales: Un estudio internacional*. OIT, Ginebra, 2007, p. 110. Disponible en url: <http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/downloads/papers/metodos.pdf>.

<sup>186</sup> El término "neutral" alude al estado mental, pretende describir la ausencia de preferencia, o riesgo de preferencia, a una de las partes. GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco.

<sup>187</sup> El término "imparcial" es una condición objetiva, por la cual, el tercero aún antes de ser designado, se encuentra en una posición de equidistancia entre las partes independientemente de cualquier propósito personal de imparcialidad con respecto a los intereses de ellas. GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco.

<sup>188</sup> BERNIER, Iván. *La Convención Internacional sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*. Documento de Trabajo, pp. 5-6. Disponible en url: [http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/document\\_reflexion\\_esp.pdf](http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/document_reflexion_esp.pdf).

<sup>189</sup> OJEDA Avilés, Antonio. *Op. Cit.*, p. 109.

<sup>190</sup> BERNIER, Iván. *Op. Cit.*, p. 5.

<sup>191</sup> MOLINA Rueda, Beatriz. *Op. Cit.*, p. 216-219.

#### 1.3.4. Conciliación.

A diferencia de la mediación, aquí existe un equilibrio entre el conciliador y las partes en orden a la consecución de un acuerdo. En la conciliación el tercero denominado conciliador<sup>192</sup> asume protagonismo tanto en las sesiones como en los resultados de las mismas, sólo podrá ofrecer su punto de vista a las partes para su aceptación<sup>193</sup>.

El proceso de conciliación consiste en que el conciliador realice investigaciones en base a la disputa y presente un informe con sugerencias para una solución que no es obligatorio para las partes<sup>194</sup>. Dicho informe puede estar fundado total o parcialmente en el derecho, pudiendo constituir sólo un elemento secundario o incluso estar totalmente ausente del mismo. Para que la propuesta de solución sea aceptada es necesario que cuente con tal fuerza persuasiva que sea capaz de convencer a las partes de que se trata de la solución adecuada a su controversia y las lleve a desear que se solucione sobre esta base<sup>195</sup>.

La conciliación se asemeja a la mediación, pues al igual que ésta, su misión no es determinar quién tiene la culpa o la razón y, se diferencia de la misma, en cuanto a que el conciliador cuenta con más facultades frente a las partes y a otros interlocutores con vistas a allanar el camino en la tarea que le fue encomendada. Éste puede interrogarles, para lo cual debe citarles e intentar que comparezcan, y también puede pedirles información relevante para el caso<sup>196</sup>.

Asimismo la conciliación se asimila al arbitraje en cuanto a que el órgano conciliador no goza de una autoridad política capaz de llevar, por su influencia o por el ejercicio de una presión política, a una solución definitiva de la controversia.

---

<sup>192</sup> De igual manera que la mediación puede ser un conciliador o una comisión formada por 3 o más miembros, el número depende totalmente de la voluntad de las partes.

<sup>193</sup> OJEDA Avilés, Antonio. Óp. Cit., p.122.

<sup>194</sup> SHAW, Malcolm N. Op. Cit., p. 726-727.

<sup>195</sup> BERNIER, Iván. Óp. Cit. 6-7.

<sup>196</sup> OJEDA Avilés, Antonio. Óp. Cit., p.126.

Además el conciliador debe demostrar su neutralidad e imparcialidad, pues de lo contrario no gozaría de la confianza de las partes<sup>197</sup>.

### **1.3.5. Arbitraje.**

En el arbitraje el tercero, que puede ser unipersonal (árbitro) o pluripersonal (tribunal arbitral), interviene en el conflicto con el máximo protagonismo, al punto de dar solución al conflicto, reduciendo al papel de las partes al auxilio de recopilación de pruebas<sup>198</sup>. Así el arbitraje es un proceso en que las partes en conflicto presentan su caso a un tercero imparcial para que emita un dictamen final y vinculante.

El arbitraje como método de solución de controversias combina elementos de los anteriores y el proceso judicial. Su éxito depende en cierta medida de la buena fe entre las partes en la elaboración del compromiso para someterse al arbitraje y en el establecimiento del tribunal arbitral, así como de llevar a cabo el laudo que se emita<sup>199</sup>.

#### **1.3.5.1. Naturaleza Jurídica del Arbitraje.**

Existen dos tendencias en la doctrina que tratan de explicar la naturaleza del arbitraje: la contractualista y la jurisdiccionalista. En la primera se considera que el arbitraje surge de la voluntad de las partes y este evento es el que determina su esencia. De esta manera, el arbitraje no puede surgir, desarrollarse y ejecutarse, si no es por la propia voluntad de las partes<sup>200</sup>.

Bajo la tendencia jurisdiccional, el proceso arbitral al ser regulado por un ordenamiento jurídico y porque en el desenvolvimiento del mismo tiene injerencia

<sup>197</sup> BERNIER, Iván. Óp. Cit. 6-7.

<sup>198</sup> OJEDA Avilés, Antonio. Óp. Cit., p.131.

<sup>199</sup> SHAW, Malcolm N. Op. Cit., p. 737.

<sup>200</sup> MIRELES Quintanilla, Gustavo. *El Arbitraje: Un método alternativo de solución de conflictos*. Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León, p.p.1-4. Disponible en url: <http://www.pjenl.gob.mx/consejojudicatura/CEMASC/Articulos/arbitraje.pdf>.

el Estado, el arbitraje se ubica en el terreno procesal y no propiamente en el de los equivalentes jurisdiccionales. Dentro de esta misma tendencia, también se considera al arbitraje como un auténtico proceso jurisdiccional pero la peculiaridad de que en él intervienen “jueces” designados por las partes<sup>201</sup>.

### **1.3.5.2. Clasificación del Arbitraje.**

El arbitraje se puede clasificar atendiendo a diversos criterios:<sup>202</sup>

- a) Por el ámbito territorial: Nacional o Internacional.
- b) Por el objeto
- c) Por materia: mercantil, penal, laboral, etc.
- d) Por personas
- e) Por su procedencia: voluntario u obligatorio
- f) Por su fundamentación: se puede dividir en arbitraje de derecho, arbitraje de equidad y arbitraje técnico.
- g) Por el interés en juego: público y privado.
- h) Por su modalidad: institucional o ad hoc.

Por lo que respecta a este trabajo se orientará hacia el arbitraje en las modalidades para la solución de controversias en materia de inversión, mismo que se analizará más adelante.

### **1.3.5.3. Características del Arbitraje.**

Las características del arbitraje son<sup>203</sup>:

- i). *Flexibilidad*. Radica en que el rigor formal del proceso es menor, pues las partes pueden libremente convenir el procedimiento al que deba sujetarse

---

<sup>201</sup> Ídem.

<sup>202</sup> Ídem.

<sup>203</sup> Ídem.

el árbitro, para el cual el ordenamiento jurídico, según se trate, sólo exige que se observen las formalidades esenciales, o bien, las reglas flexibles que se establezcan en el mismo.

- ii). *Rapidez*. Ella nace de la misma flexibilidad, cuando la legislación permita que las partes convengan un procedimiento breve y más ágil que el proceso judicial.
- iii). *Inmediatez*. Consiste en la posibilidad del árbitro de conocer más de cerca la controversia y a las partes protagonistas de la misma.
- iv). *Neutralidad*. Esta característica recae en que las partes seleccionan a los árbitros, el derecho aplicable, el idioma y el lugar del arbitraje. Lo que permite garantizar que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales.
- v). *Confidencialidad*. En base a ella se protege específicamente la existencia del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso, y el laudo. En determinadas circunstancias, permite a una parte restringir, en su caso, el acceso a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral o a un asesor que se pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral<sup>204</sup>.
- vi). *Libertad de las partes*. Consiste en el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad de las partes, abarcando entre otros, la elección de la sede, el número de árbitros y el derecho aplicable.

#### **1.3.5.4. Acuerdo Arbitral.**

Ahora bien, el arbitraje requiere del acuerdo por escrito de las partes para que el conflicto sea llevado a un proceso arbitral, a este acuerdo se le conoce como acuerdo arbitral. En otras palabras, el acuerdo arbitral es un convenio en el que las partes convienen las reglas arbitrales a las que se someterán si surge un conflicto, determina el número de árbitros o, en su caso, las partes dejan el

---

<sup>204</sup> Página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en url: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-arb.html>.

nombramiento a lo que establezcan las reglas que hayan seleccionado; asimismo define el lugar sede, el idioma del arbitraje y la ley aplicable al fondo del asunto<sup>205</sup>.

Dicho acuerdo puede tomar forma de cláusula compromisoria incluida en un contrato o Tratado Internacional, o bien, la forma de un Acuerdo Independiente<sup>206</sup>:

- a) *Cláusula compromisoria*. Es un acuerdo que se plasma dentro de un contrato o Tratado Internacional por el cual las partes deciden someter los conflictos que puedan surgir al arbitraje. Así, se tiene que se trata de un conflicto que surge después de la celebración del contrato, es decir, un conflicto futuro.
- b) *Acuerdo Independiente*. Constituye una forma de acuerdo arbitral distinta de la cláusula compromisoria, pues se constituye en un documento diverso del contrato principal y generalmente se pacta en el momento en el que el conflicto surge o después de que se presenta.

#### 1.3.5.5. Tribunal Arbitral.

En el arbitraje, al tercero se le denomina árbitro o tribunal arbitral que se constituye generalmente por tres o cinco árbitros, que tiene como característica la imparcialidad y la especialización. Éste puede regirse por los ordenamientos jurídicos de Instituciones Arbitrales ya existentes, o bien, puede ser *ad hoc*, es decir, sólo estará encargado de la atención de ese asunto en particular y bajo los lineamientos establecidos por las partes<sup>207</sup>.

La intervención del árbitro tiene como finalidad proporcionar a las partes de una solución al conflicto a través de un procedimiento seguido en forma de juicio y

<sup>205</sup> PEREZNIETO Castro, Leonel. *Derecho Internacional Privado*. Ed. OXFORD, México, 2006, p.627.

<sup>206</sup> MIRELES Quintanilla, Gustavo. Óp. Cit.

<sup>207</sup> NARVÁEZ, Ariadna. *Arbitraje Comercial*. Publicación Comercio Internacional, 17 de junio de 2008, disponible en url: <http://www.comerciointernacional.com.mx/comercio10/?art=7&d=5>.

previamente establecido, ya sea, en un ordenamiento jurídico como una ley, tratado o reglamento, o en el acuerdo de las partes<sup>208</sup>.

Ahora bien, las partes gozan de completa libertad para designar al árbitro o tribunal arbitral, sin embargo también existen procedimientos expresos mediante los cuales se puede llegar a designar a los árbitros, en caso de que las partes no supieran a quien nombrar<sup>209</sup>.

#### **1.3.5.6. Procedimiento Arbitral.**

El proceso se asemeja al procedimiento judicial ordinario por ser un proceso de adversarios más que cooperativo. La diferencia entre éstos se encuentra en que el arbitraje es un proceso privado donde un tercero independiente adopta una decisión, mientras que el juicio es público y tiene preestablecidos de modo general los formalismos de procedimiento<sup>210</sup>.

A grandes rasgos se pueden distinguir 5 fases en el procedimiento de arbitraje<sup>211</sup>:

- 1) *Fase postulatoria*. En ella se hace la presentación de la demanda y su contestación, se caracteriza porque está a cargo de la institución administradora, ya que aún los árbitros no han sido designados.
- 2) *Fase constitutiva del tribunal*. Paralela a la fase anterior, se realiza la elección de los árbitros. Aquí las partes eligen a sus árbitros y, en su omisión, el centro administrador o un juez procede a la designación. Una vez elegidos los árbitros, requieren declarar su neutralidad e independencia<sup>212</sup> por escrito para que sean ratificados sus nombramientos.

<sup>208</sup> MIRELES Quintanilla, Gustavo. Óp. Cit.

<sup>209</sup> Ídem.

<sup>210</sup> MOLINA Rueda, Beatriz. Óp. Cit, p. 219-221.

<sup>211</sup> PEREZNIETO Castro, Leonel. Óp. Cit. 644.

<sup>212</sup> El término "independencia" se refiere al vínculo que puede existir entre un árbitro y las partes o el asunto objeto de la controversia. Se calificará de independiente a un árbitro que carezca de vínculos próximos, sustanciales, recientes y probados. GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco.

- 3) *Fase confirmatoria*. En esta etapa las partes junto con el árbitro, redactan un documento en el que se especifica cuál es el conflicto; las fechas de las audiencias; la forma de la presentación de las pruebas; si se requieren peritos, cómo deben actuar y si pueden ser interrogados por las partes; cuáles son las reglas de comunicación y los medios de comunicación entre las partes y los árbitros y el calendario de actividades. A este documento se le denomina acta de misión o términos de referencia.
- 4) *Fase probatoria*. Aquí se ofrecen las pruebas y, en general, las partes reunidas con el árbitro las desahogan. También comparecen los peritos para rendir oralmente y por escrito su peritaje y ser repreguntados por las partes.
- 5) *Fase conclusiva*. Si las partes así lo acuerdan o los árbitros lo deciden, las partes presentarán conclusiones y alegatos y posteriormente los árbitros elaborarán su decisión, que es el laudo arbitral.

#### **1.3.5.7. Laudo Arbitral.**

El laudo arbitral es el acto por el cual el árbitro pone final procedimiento con el propósito de resolver una controversia, tiene fuerza de cosa juzgada y es obligatorio para las partes<sup>213</sup>. Éste se distingue de la sentencia en que no se dicta en un proceso judicial y requiere homologación por un órgano diferente del que lo dicta para ser ejecutado<sup>214</sup>.

El laudo deberá dictarse por escrito, expresando el lugar en que se dicta, la cuestión sometida al arbitraje, los alegatos de las partes, una breve relación de las pruebas presentadas y la decisión arbitral. En general, el laudo debe recoger los principios de congruencia y exhaustividad, el primero se refiere a que deben

---

<sup>213</sup> GONZALEZ DE COSSIO, Francisco. *La naturaleza jurídica del arbitraje. Un ejercicio de balance químico*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en url: <http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/8/cmt/cmt13.pdf>.

<sup>214</sup> MIRELES Quintanilla, Gustavo. *Op. Cit.*

resolverse las mismas pretensiones que fueron sometidas al proceso y, por el segundo deben resolverse todas las pretensiones, no debe faltar ninguna<sup>215</sup>.

#### **1.3.5.7.1. Impugnación del Laudo Arbitral.**

Existe la posibilidad de impugnar un laudo, esto implica que alguien considere que el mismo es ilegal o injusto, o bien, los árbitros excedieron sus facultades o no resolvieron todo lo que las partes acordaron debía ser resuelto por los árbitros<sup>216</sup>.

Algunos medios, como los remedios procesales, buscan la corrección del acto que se estima viciado, de esta manera el laudo puede ser aclarado o complementado. Por otro lado, la nulidad o revocación sólo podrá ejercerse ante los tribunales del país que haya sido sede del arbitraje<sup>217</sup>.

En el caso del amparo sólo procede cuando el laudo ha sido sometido para su reconocimiento a los tribunales nacionales, una vez reconocido se dicta un auto de ejecución forzosa contra el cual es procedente el amparo pero, éste sólo versar sobre si fue o no procedente el reconocimiento sin entrar en el fondo del asunto, pues se considera como una decisión no sujeta a apelación<sup>218</sup>.

#### **1.3.5.7.2. Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral.**

El reconocimiento del laudo puede considerarse como la aceptación acerca de la solidez del mismo, sin necesidad de *exequátur*, es decir, trámite previo de aceptación por alguna autoridad judicial nacional<sup>219</sup>.

---

<sup>215</sup> PEREZNIETO Castro, Leonel. Óp. Cit. 650-651.

<sup>216</sup> Ídem.

<sup>217</sup> Ídem.

<sup>218</sup> Ídem.

<sup>219</sup> CORREDOR Russa, Carlos. *Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el Arbitraje comercial Internacional*. Documento de trabajo, disponible en url: <http://www.camex.com.mx/nl24-cont.pdf>.

La ejecución por su parte es la condición o cualidad procesal de ejecutoriedad de una decisión arbitral, bien sea extranjera o nacional, en otras palabras, es la aptitud de que sea cumplida en su totalidad, a los efectos de garantizar su efectividad dentro del proceso arbitral<sup>220</sup>.

La ejecución de laudos es posible sin necesidad de procedimientos habilitantes en virtud de diversos tratados internacionales, principalmente la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos o Sentencias Arbitrales, que establece que cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y le concederá se ejecución de conformidad con las normas y procedimientos del territorio donde la sentencia sea invocada<sup>221</sup>. Así, la resolución homologatoria de un laudo hará que éste se equipare a una sentencia y tendrá la misma eficacia que cualquier sentencia nacional<sup>222</sup>.

---

<sup>220</sup> Ídem.

<sup>221</sup> Ídem.

<sup>222</sup> PEREZNIETO Castro, Leonel. Óp. Cit. 654.

## CAPÍTULO II.

### ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

#### 2.1 La Inversión Extranjera Directa.

El rol y la importancia de la inversión extranjera han crecido en los tiempos modernos en dos grandes períodos. El primero entre 1870 y 1914, en donde una nueva dimensión de flujos financieros internacionales llevó a un enorme crecimiento de la inversión extranjera. Desde el punto de vista legal, este cambio fue realizado por medio de las legislaciones nacionales que abrieron sus fronteras económicas en la ausencia de acuerdos internacionales específicamente encaminados a regir la inversión extranjera. Este primer cambio en la dinámica de las relaciones entre las economías nacionales se vio impulsado, principalmente, con el surgimiento de regulación internacional en materia de telecomunicaciones y transportes<sup>223</sup>.

Después en 1945, el ritmo de crecimiento de la inversión extranjera disminuyó después de un periodo de reconstrucción, pero llegó a un primer pico en los 90's cuando la inversión extranjera se cuadruplicó entre 1990 y el año 2000, nuevamente estimulado por la innovación tecnológica y la reducción del costo del transporte. Este nuevo arranque de inversión extranjera fue acompañado por tratados bilaterales, que han crecido de 500 en 1990 a cerca de 2000 en el año 2000. Una característica especial de este periodo fue que cerca del 80 por ciento de la inversión extranjera en los países en desarrollo fue a sólo una docena Estados, principalmente de Asia. Para el año 2008, el flujo mundial total de

---

<sup>223</sup> DOLZER, Rudolf. Op. Cit., p. 17.

inversión extranjera directa tuvo un punto máximo de 1, 101, 000 millones de dólares y un total de 2, 750 de tratados de protección de inversiones<sup>224</sup>.

### **2.1.1. Tratados Internacionales de Inversión.**

El marco legal internacional para la inversión extranjera directa se integra de distintas normas nacionales e internacionales y de principios de diversa forma y origen, que difieren en la fuerza y grado de especificidad. Toda esta estructura descansa sobre las bases del derecho internacional consuetudinario y las legislaciones nacionales, dejando su contenido a un gran número de acuerdos internacionales de inversión y otros instrumentos jurídicos.

Por medio de estos instrumentos se ha ido buscando un marco jurídico destinado a reducir los obstáculos a la inversión extranjera directa por medio del otorgamiento de altos estándares de trato y protección a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones, así como, de la implementación de mecanismos que garanticen el adecuado funcionamiento de los mercados. Además, como en la mayoría de los acuerdos internacionales, cuentan con una serie de políticas disponibles para los gobiernos para fijar objetivos de desarrollo por medio de la inversión extranjera directa. Así, el propósito de los acuerdos internacionales de inversión es hacer frente a los riesgos típicos de un proyecto de inversión a largo plazo, y con ello ofrecer estabilidad y previsibilidad de un clima favorable de inversiones<sup>225</sup>.

Durante la década de los 90`s, como ya se mencionó, el número de acuerdos internacionales sobre inversiones extranjeras aumentó rápidamente tanto a nivel bilateral, regional como interregional.

---

<sup>224</sup> World Report Investment 2010. Disponible en url: [http://www.unctad.org/en/docs/wir2010\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/wir2010_en.pdf).

<sup>225</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *International Investment Agreement: Key Issues*. Publicación UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 Vol. I, Nueva York y Ginebra, 2004. Disponible en url: [http://www.unctad.org/en/docs/iteiit200410v2\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/iteiit200410v2_en.pdf).

### **2.1.1.1. Acuerdos Multilaterales de Inversión.**

Entorno a la inversión extranjera directa, todavía no se completa un tratado multilateral internacional, esto como consecuencia de la existencia de conflictos en el enfoque sobre el problema de la protección a la inversión y la existencia de sistemas contendientes relativos al trato de la inversión extranjera. Se han realizado varios intentos por crear un código general, pero han fallado simplemente por las diferencias ideológicas y otras divisiones acerca de esta rama del derecho internacional<sup>226</sup>.

Así, se han realizado proyectos por parte de aquellos que buscan otorgar la mayor protección posible a la inversión extranjera y que fueron rechazados por los países importadores. Otros instrumentos han establecido regulación a favor de los Estados importadores, mismos que fueron rechazados por los países desarrollados<sup>227</sup>.

Si bien, todavía no se completa una convención internacional que se ocupe de la inversión extranjera directa, existen varios instrumentos multilaterales de menor alcance que están directa o indirectamente relacionados con la materia. A continuación se presentan dos tratados multilaterales que guardan relación con la inversión extranjera directa.

#### **2.1.1.1.1. Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones.**

El debate sobre la creación de un mecanismo internacional de garantía para las inversiones comenzó en la década de los 60's, sin que ninguna iniciativa tuviera éxito. Por lo que, las inversiones extranjeras sólo contaban con las

---

<sup>226</sup> SORNARAJAH, M. O. Cit., p. 187.

<sup>227</sup> Ídem.

garantías otorgadas por las legislaciones de los Estados receptores, o bien, por los convenios bilaterales entre países exportadores e importadores<sup>228</sup>.

Para 1981, el presidente del Banco Mundial encomendó a su vicepresidente el desarrollo de una iniciativa para el establecimiento de un sistema global de garantía de inversiones. En 1984 se transmitió la idea a los países integrantes del Banco Mundial, que en base a la propuesta y a las opiniones emitidas por los gobiernos, se preparó un proyecto de convención junto con diversas organizaciones internacionales y asociaciones de empresarios y profesionales<sup>229</sup>.

Dicho proyecto fue aprobado el 12 de septiembre de 1985 por los directores ejecutivos del Banco Mundial, y el 11 de octubre del mismo año la Junta de Gobernadores aprobó el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, invitando a los países miembros y al gobierno de Suiza a suscribirlo<sup>230</sup>.

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) una institución de cooperación para el desarrollo, legal y financiero Independiente del Banco Mundial. Esta institución goza de autofinanciamiento para su operación y es controlado y financiado por países industrializados y en vías de desarrollo<sup>231</sup>.

El objetivo del MIGA es estimular el flujo de inversiones directas entre los miembros, y en particular, aquellos en vía de desarrollo, ofreciendo garantías a inversionistas y prestamistas, complementando las actividades del Banco Mundial,

---

<sup>228</sup> SIGWALD, Ricardo Guillermo. *El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones*. Publicación de Integración Latinoamericana, junio de 1987, pp. 53. Disponible en url: [http://www.iadb.org/Intal/intalcdi/integracion\\_latinoamericana/documentos/124-Comentarios\\_1.pdf](http://www.iadb.org/Intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/124-Comentarios_1.pdf).

<sup>229</sup> Ídem.

<sup>230</sup> Cfr. SIGWALD, Ricardo Guillermo. O. Cit.

<sup>231</sup> Ídem.

de la Corporación Financiera Internacional y otras instituciones financieras internacionales<sup>232</sup>.

Las garantías otorgadas, cuya vigencia normal es de 15 años, protegen las inversiones contra riesgos no comerciales y pueden ayudar a los inversionistas a acceder a fuentes de financiamiento con mejores condiciones y términos financieros. El MIGA incluye entre sus accionistas a la mayoría de los países, lo que le permite proporcionar una protección disuasiva contra medidas gubernamentales que podrían causar perturbaciones en los proyectos y asistir en la solución de diferencias entre los inversionistas y los gobiernos.

El flujo de inversiones debe lograrse en condiciones consistentes a las necesidades de los países en desarrollo, políticas y objetivos, sobre la base de estándares estables para el trato de los riesgos de fluctuación de las tasas de cambio de las monedas, las expropiaciones, las guerras y los conflictos sociales.

El MIGA no puede dar por terminado el contrato de garantía a menos que surja el incumplimiento de las obligaciones del contrato. Las primas que MIGA cobra pueden ser ajustadas hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del riesgo del proyecto. El monto máximo de garantía, sin tener en cuenta la naturaleza del proyecto, es del 90% del total del proyecto, por lo tanto, el inversionista está obligado a tomar el riesgo del 10 % de cualquier pérdida que pudiera existir<sup>233</sup>.

#### **2.1.1.1.2. Acuerdo Multilateral de Inversiones.**

En la conferencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizada en mayo de 1995, se decidió iniciar las negociaciones sobre un Acuerdo Multilateral de Inversiones, con miras a concluirlo

---

<sup>232</sup> Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. *Guía sobre la garantía de inversiones del MIGA*. MIGA, abril 2010. Disponible en url: <http://www.miga.org/documents/IGGspanish.pdf>.

<sup>233</sup> MORLIO, Antonio R. *Estudios sobre los Mecanismos Financieros para un Manejo Forestal Sustentable en el Cono del Sur*. FAO, Buenos Aires, 2004, p. 132. Disponible en url: <http://www.fao.org/forestry/12002-3-0.pdf>.

en mayo de 1997. Estas negociaciones se orientarían hacia a un texto que promueva la liberalización de la regulación a la inversión extranjera y la protección de los inversionistas extranjeros<sup>234</sup>.

Los principios del Acuerdo Multilateral de Inversiones son<sup>235</sup>:

- 1 *No discriminación y Trato Nacional.* Por medio de este se debe dar un trato igual a los inversionistas extranjeros que a las empresas nacionales.
- 2 *Nación más favorecida.* No se puede poner ninguna restricción de entrada, es decir, ningún gobierno puede restringir las inversiones extranjeras.
- 3 *Ninguna restricción.* Consistente en que los gobiernos no pueden imponer requisitos de ejecución, controlar la especulación en divisas o requerir un periodo mínimo para las inversiones. Dichas condiciones están prohibidas aunque se aplique por igual a empresas nacionales y extranjeras.
- 4 Dentro del Acuerdo también se propone un Tribunal Internacional.

Este instrumento fue diseñado con el fin de servir como punto de referencia para las negociaciones sobre normas globales de inversión que se desarrollen en otros foros, especialmente en la Organización Mundial de Comercio<sup>236</sup>.

En el año de 1997, durante una Conferencia Ministerial de la OCDE se tomó la decisión de postergar la fecha límite de las negociaciones hasta mayo de 1998. Ya en 1998, los gobiernos de la OCDE adoptaron una resolución en la que admitían la imposibilidad de firmar el Acuerdo Multilateral de Inversiones ese año debido a la gran oposición pública y los diversos conflictos que existían entre el Acuerdo y las regulaciones ambientales y los impactos del mismo, primordialmente en los países del Sur<sup>237</sup>.

---

<sup>234</sup><sup>234</sup> BOLIVAR, Reinaldo. O. Cit., p. 34.

<sup>235</sup> Ídem.

<sup>236</sup> Ídem.

<sup>237</sup> Ídem.

### 2.1.1.2. Acuerdos Regionales de Inversión.

Los acuerdos regionales son aquellos en los que participan un limitado número de países y no suelen estar abiertos a terceros Estados; en consecuencia, sólo son vinculantes para los países participantes y es aplicable sólo a ellos<sup>238</sup>.

Por otra parte, los acuerdos de integración económica a menudo incluyen un grado superior de unidad y cooperación entre sus miembros, a veces acompañados de instituciones supranacionales. El caso de la Unión Europea, es probablemente el más ejemplificativo, pues existe una amplia liberalización de los movimientos de capitales, la eliminación efectiva de las medidas discriminatorias y la adopción de normas comunes entre sus miembros, llegando a tener efecto sobre la inversión extranjera directa entre sus miembros y países terceros. Así la inversión dentro de los países en vías de desarrollo se ha visto afectada por la celebración de diversos tratados entre ellos: el Tratado entre la Unión Europea y África, el Caribe y los países del Pacífico<sup>239</sup>.

Otros acuerdos de integración regional con un nivel menor de unificación, que impactan de manera importante a la inversión extranjera son los Tratados de Libre Comercio, que no se limitan a los países desarrollados pues pueden ser extendidos a otros países. Estos acuerdos tienen una tendencia reciente a incluir la inversión extranjera dentro de su ámbito de aplicación<sup>240</sup>.

Los acuerdos regionales tienen algunas características de los acuerdos multilaterales, como por ejemplo, el compromiso de varios países para su negociación y celebración, a menudo crean estructuras institucionales y en general, velan por el continuo crecimiento y desarrollo de los miembros. Sin embargo, al ser un número de países más pequeño tiende a ser relativamente

---

<sup>238</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Óp. Cit.

<sup>239</sup> Ídem.

<sup>240</sup> Ídem.

homogénea la adopción de instrumentos que sirven a los intereses específicos comunes.

En relación con la inversión extranjera, los acuerdos regionales han contribuido al cambio de las estructuras preexistentes de las leyes y políticas, además de crear costumbres y patrones importantes de confianza en un plano transnacional, sin llegar a ser universal. Por lo tanto, los acuerdos regionales han sido precursores de nuevas tendencias en la materia de inversión extranjera.

#### **2.1.1.2.1. Acuerdo Marco del Área de Inversión de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.**

A nivel regional, la experiencia más exitosa en promoción de inversiones es la del Área de Inversión de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN<sup>241</sup> por sus siglas en inglés), pues ha logrado posicionarse como una de las principales receptoras de flujos de inversión extranjera directa del mundo en desarrollo<sup>242</sup>.

Este avance surge a partir de 1995, durante la Quinta Cumbre en Bangkok en la que se adopta el Plan de Acción para la Cooperación y Promoción de la Inversión Intra-SEAN, junto con la propuesta de establecer un Área de Inversión de la ASEAN<sup>243</sup>. Para el 7 de octubre de 1998 en Manila, los Ministros de la región firmaron un Acuerdo Marco del Área de inversión de la ASEAN, cuya finalidad es

---

<sup>241</sup> La Asean se estableció el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, Tailandia, con la firma de la Declaración de la ASEAN (Declaración de Bangkok) por los cinco países fundadores: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.

El 8 de enero de 1984 se incorporó Brunei Darussalam, el 28 de julio de 1995 se unió Vietnam, La República Democrática Popular Lao y Myanmar el 23 de julio de 1997 y, Camboya el 30 de abril de 1999, que constituyen actualmente los diez Estados Miembros de la ASEAN. Página web de la Secretaría de la ASEAN, disponible en url: <http://www.aseansec.org>.

<sup>242</sup> Comunidad Andina. *Estrategia Andina de Promoción de Inversiones*. Disponible en url: [http://www.comunidadandina.org/inversiones/inversiones\\_estrat.pdf](http://www.comunidadandina.org/inversiones/inversiones_estrat.pdf).

<sup>243</sup> Secretaría Permanente. *La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Situación y perspectivas para el desarrollo de las relaciones económicas de América latina y el Caribe con el Sudeste Asiático*. Publicación de la página web de la SELA, disponible en url: [http://www.sela.org/public\\_html/AA2K/ES/docs/dsd110/dsd1101.htm](http://www.sela.org/public_html/AA2K/ES/docs/dsd110/dsd1101.htm).

formalizar la cooperación regional para hacer de la ASEAN un área viable y atractiva para las inversiones<sup>244</sup>.

Así, la visión de la ASEAN que define en su Acuerdo de Inversiones consiste en transformar a la región en un área de inversiones competitiva, a través de un clima más transparente y liberal. Entre sus objetivos se encuentran<sup>245</sup>:

- a) La aplicación coordinada de los programas de cooperación y liberalización de inversión de la ASEAN.
- b) Implementar un programa coordinado de actividades para la promoción de la inversión.
- c) La apertura de todas las industrias a la inversión a los inversionistas de la ASEAN para el año 2010 y para todos los inversionistas en el año 2020, con las excepciones que se establecen en dicho acuerdo<sup>246</sup>.
- d) El otorgamiento inmediato de trato nacional para los inversionistas de la región para el año 2010 y para todos los inversionistas en el año 2020.
- e) Conseguir la participación activa del sector privado en el proceso de desarrollo del Área de Inversión de la ASEAN.
- f) Promover el libre flujo de capitales, mano de obra calificada, profesionales expertos y de la tecnología entre los países miembros.
- g) Proporcionar un proceso de inversión más ágil y simplificado y,
- h) La eliminación de barreras a la inversión y liberalización de la regulación y políticas de inversión en los sectores cubiertos por el Acuerdo.

---

<sup>244</sup> PURUGGANAN, Joseph. *Lazos más estrechos, mercados más grandes: análisis de los TLC de la ASEAN y particularmente del Tratado de Libre Comercio de Australia y Nueva Zelanda*. Disponible en url: <http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2009/12/Enfoque-sobre-Comercio-146.html>.

<sup>245</sup> Página web de la ASEAN, disponible en url: <http://www.aseansec.org/6480.htm>.

<sup>246</sup> Hay tres categorías de exclusiones para los que estos privilegios no se le concederá de inmediato: (a) Lista de exclusión temporal (TEL) contiene las industrias y las medidas de inversión que están temporalmente cerrados a la inversión y que no se concedió el trato nacional, pero se eliminarán dentro de unos plazos determinados (b) Lista sensibles (SL) se refiere a las industrias y las medidas de inversión que no estén sujetos a su remoción progresiva, pero será revisada por el Consejo de AFP en 2003 y posteriormente, a intervalos posteriores, y (c) Lista General de excepción consiste en las industrias y la inversión medidas que no pueden estar abierto a la inversión o concede el trato nacional, debido a razones de seguridad nacional, la moral pública, salud pública o protección del medio ambiente.

El Acuerdo Marco sobre el Área de Inversiones de la ASEAN fue revisado mediante la concreción del Acuerdo General de Inversiones de ASEAN, firmado en Cha-am, Tailandia, el 26 de febrero de 2009. Este último acuerdo tiene previsto crear un régimen de inversiones en la región que sea comparable con las mejores prácticas internacionales, para así aumentar las inversiones internas de la ASEAN y mejorar su competitividad para captar inversiones hacia el interior de la región<sup>247</sup>.

Un rasgo distintivo del Acuerdo General es que pretende la creación de un régimen de inversiones libre y abierto que lleve a una integración económica regional de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Comunidad Económica de ASEAN<sup>248</sup>.

Este acuerdo alinea las políticas nacionales de inversión en toda la región para que cumplan con principios y objetivos comunes para dar forma a un área de inversión de ASEAN que sea más transparente, predecible y favorable para los inversionistas. El marco regional complementa las reformas realizadas a nivel nacional por cada país, tendientes a suavizar las reglamentaciones sobre las inversiones y favorecer la liberalización, conjuntamente con el otorgamiento de mayores protecciones para los inversionistas. Además establece los sectores prioritarios definidos por la ASEAN para liberalización de las inversiones, los servicios accesorios a los cinco sectores priorizados y cualquier otro sector que pueda ser agregado por los Estados miembros<sup>249</sup>.

#### **2.1.1.2.2. Códigos de Liberalización de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.**

Además, se encuentran los Códigos de Liberalización de la OCDE que abarcan los movimientos de capital y de operaciones invisibles, respectivamente, cuya cobertura se extiende, actualmente, a las facetas de entrada de la inversión

---

<sup>247</sup> PURUGGANAN, Joseph. O. Cit.

<sup>248</sup> Ídem.

<sup>249</sup> Ídem.

extranjera directa. De éstos, el Código de Liberalización de los movimientos es el único instrumento multilateral que existe en la materia<sup>250</sup>.

La liberalización en el marco de los Códigos significa que los residentes de los países miembros no están sujetos a término alguno para concluir, entre sí, las transacciones especificadas en las listas de liberalización, así como efectuar las transferencias de una nación a otra<sup>251</sup>.

El Código de la OCDE sobre la Liberalización de los Movimientos de Capital fue adoptado en 1961 y revisado en el 2001. Este código obliga a que los países miembros de la OCDE supriman progresivamente las restricciones a la circulación de capitales que se aplican a la circulación de capitales en cuatro listas: A, B, C y D. Las operaciones de las listas A y B, debían ser liberalizadas desde el principio, mientras que las contenidas en las listas C y D, se llevarían a cabo en un momento posterior<sup>252</sup>.

Por otro lado, el Código de la OCDE sobre la Liberalización de las Operaciones Corrientes Invisibles también es de 1961. El objeto de este código son las operaciones invisibles corrientes, es decir, una extensa lista de actividades de servicios en la que influyen también los servicios bancarios, de seguros y otros servicios financieros. Dicho Código insta el principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros para los servicios liberalizados, si bien, se mantienen extensas listas de servicios no liberalizados<sup>253</sup>.

Los Códigos son de carácter obligatorio y pretenden facilitar a los residentes de los países integrantes la realización de negocios en cualquiera de

---

<sup>250</sup> Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Código de la OCDE para la liberalización de movimientos de capital: cuarenta años de experiencia*. Resúmenes, 2002, disponible en url: <http://www.oecd.org/dataoecd/20/4/2716521.pdf>.

<sup>251</sup> GARCÍA Fernández, Carlos. *Admisión y Establecimiento de la Inversión*. Disponible en url: <http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/517/1/images/AdmisiondeInversion.pdf>.

<sup>252</sup> SANZ Serrano, Alberto. *¿Quién regula el Sistema Financiero Internacional? Foros y Normas*. Revista ICE, agosto-septiembre 2002, número 801. Disponible en url: [http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE\\_801\\_145-164\\_8917E65CB20CE27570171F665B7B0560.pdf](http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_801_145-164_8917E65CB20CE27570171F665B7B0560.pdf).

<sup>253</sup> Idem.

las economías miembro como si fuera nacional. Sin embargo, todos los integrantes pueden interponer reservas en los rubros en los que no estén en posibilidades de asumir el compromiso de liberalización. Dichas reservas se retiran de acuerdo con la evolución económica y el marco jurídico de cada país mediante un modelo de examen y consulta continua entre los países miembros<sup>254</sup>.

### **2.1.1.2.3. Carta de la Energía.**

Otro ejemplo de acuerdo interregional que cubre las principales áreas de la inversión extranjera directa es el Tratado sobre la Carta de la Energía, firmada el 17 de diciembre de 1994. Este tratado crea un marco de cooperación internacional entre los países de Europa y otros países industrializados, con la finalidad de fomentar el potencial energético de los países de Europa central y oriental, para garantizar la seguridad de los suministros energéticos de la Unión Europea<sup>255</sup>.

La extensión del Tratado no se limita a inversiones pero cubre una amplia gama de cuestiones, como comercio, tránsito, eficiencia energética y mecanismos de solución de controversias. El capítulo referente a inversiones sirve de base para la celebración de tratados bilaterales celebrados por los Estados miembros de la Unión Europea.

Este Tratado contiene algunas características innovadoras, tales como disposiciones especiales relativas a entidades estatales y autoridades subnacionales y una cláusula de mejores esfuerzos concernientes a la no discriminación en la fase de pre-establecimiento, junto con la expresión de transformarla en una obligación en un futuro.

Así, los Estados Parte fomentarán y crearán condiciones estables, favorables y transparentes para los inversionistas extranjeros, de igual manera

---

<sup>254</sup> GARCÍA Fernández, Carlos. Óp. Cit.

<sup>255</sup> Página web Oficial de la Unión Europea, disponible en url: [http://europa.eu/legislation\\_summaries/energy/external\\_dimension\\_enlargement/l27028\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27028_es.htm).

aplicarán el principio de nación más favorecida o el trato que concedan a sus propios inversionistas, según el régimen más favorable<sup>256</sup>. Sin embargo, a las inversiones previas se les concederá el principio de trato nacional en dos etapas; en un primer momento se aplicará el principio del mayor esfuerzo posible y, en un segundo momento se otorgará el trato nacional de manera obligatoria para la realización de las inversiones.

#### **2.1.1.2.4. Pacto Andino.**

La Comunidad Andina de Naciones<sup>257</sup> es una organización subregional con personalidad jurídica internacional. Está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando nace el Acuerdo de Cartagena también conocido como Pacto Andino.

Los objetivos de la Comunidad Andina se centran en<sup>258</sup>:

- a) Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
- b) Acelerar su crecimiento y la generación de empleos.
- c) Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
- d) Tender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países Miembros en el contexto económico internacional;
- e) Fortalecer la solidaridad regional y reducir las diferencias de desarrollo existente entre los países Miembros.
- f) Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la región.

---

<sup>256</sup> Ídem.

<sup>257</sup> Página web de la Comunidad Andina, disponible en url: [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org).

<sup>258</sup> Ídem.

Con relación a la inversión extranjera, el Pacto Andino a principios de los 70's hasta mediados de los 90's, las disposiciones en torno a la materia y a las filiales extranjeras seguían patrones similares a las legislaciones nacionales de inversión<sup>259</sup>, colocando algunas restricciones y limitaciones para el aumento de inversiones extranjeras en la región.

Hoy en día, la Comunidad Andina cuenta con un Régimen Común de Inversiones, adoptado por medio de la Decisión 291<sup>260</sup>, que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los inversionistas extranjeros y otorga a los países miembros la libertad de definir sus políticas de inversión de acuerdo con sus respectivas legislaciones nacionales. Asimismo, cuenta con una Estrategia de Promoción de Inversiones que busca fortalecer los esfuerzos nacionales y coordinar acciones conjuntas orientadas a asegurar la contribución de la inversión extranjera al proceso de integración y desarrollo efectivo de la región.

### **2.1.1.3. Acuerdos Bilaterales de Inversión.**

Los tratados de libre comercio junto con los tratados bilaterales de inversión tienen como propósito promover un ambiente favorable para las inversiones, puesto que el inversionista extranjero tendrá que considerar la existencia de este tipo de tratados al valorar los riesgos políticos y jurídicos a los que estará expuesto al realizar su inversión en la región.

En general, los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio proveen de ciertos estándares mínimos de protección a las inversiones realizadas por inversionistas de uno de los Estados contratantes dentro del territorio otro Estado contratante. El ámbito de protección ofrecido por ambos tipos de tratados codifica un nivel de protección que va o se extiende más allá del mínimo reconocido en el derecho internacional consuetudinario.

<sup>259</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit.

<sup>260</sup> Decisión 291, disponible en url: <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D291.htm>.

También son conocidos como Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS), Tratados Bilaterales de Inversión, entre otras denominaciones, sin embargo la más utilizada es la de BIT's (*Bilateral Investment Treaties*).

Existen Capítulos de Inversión contenidos en los Tratados de Libre Comercio, que en realidad constituyen verdaderos TIB's dentro de éstos Tratados<sup>261</sup>.

#### **2.1.1.3.1. Tratados de Libre Comercio.**

Antes de la década de los 90's, el número de acuerdos de libre comercio era reducido, sin embargo, a partir del año de 1999 hubo un incremento de acuerdos firmados, que en su mayoría han sido bilaterales<sup>262</sup>. El acuerdo de libre comercio es una excepción al principio de no discriminación establecido en el artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Un Tratado de Libre Comercio es una opción disponible para los países que deseen realizar una integración fuera de una ronda de negociaciones comerciales multilaterales que se rige por la reglas de la Organización Mundial de Comercio, o bien, por el mutuo acuerdo entre las partes<sup>263</sup>. El principio de libre comercio es una de las bases de un acuerdo de libre comercio o unión aduanera, a pesar del desacuerdo que existe en torno a los límites y naturaleza de las excepciones impuestas al libre comercio.

---

<sup>261</sup> LAZO Polanco, Rodrigo. *50 Años de Acuerdos Bilaterales de Inversión Extranjera*. Publicación 21 de junio de 2001, disponible en url: <http://derechointernacionaleconomico.blogspot.com/2009/06/acuerdos-bilaterales-de-inversion.html>.

<sup>262</sup> SUTTON, Michael. *Free Trade Agreements, the World Trade Organization and Open Trade*, pp. Publicación Disponible en url: <http://www.ritsumeai.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol.20-1/04sutton.pdf>, pp. 112-113.

<sup>263</sup> Ídem.

Los objetivos de un Tratado de Libre Comercio son los siguientes<sup>264</sup>:

- Lograr eliminación de cuotas arancelarias a la importación de productos entre sí y, todas aquellas medidas que impidan o restrinjan el ingreso de productos al territorio de ambos países.
- Establecer disposiciones legales que regulen todas las áreas relativas al comercio.
- Garantizar los derechos de toda persona o empresa de ambos países que realicen inversiones en el territorio, provenientes de cualquiera de los Estados Contratantes.
- Asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que han sido negociados, por medio del establecimiento de un mecanismo que solucione las controversias que deriven del tratado.

En general, los acuerdos contienen capítulos sobre comercio de mercancías en particular sobre agricultura, industria textil, servicios e inversiones. También incluyen capítulos sobre medio ambiente y trabajo. Las disposiciones de los tratados de libre comercio, en su mayoría, son muy similares, salvo las excepciones que pudieran surgir.

Las políticas que promueven los tratados de libre comercio se basan en que éstos pueden generar mayor inversión extranjera y, por otro lado, que las inversiones aportan al desarrollo del país receptor y el bienestar de su población.

#### **2.1.1.3.1.1. Capítulos de Inversión en los Tratados de Libre Comercio.**

Al iniciar el nuevo siglo, comenzaron a negociarse tratados de libre comercio que toman como modelo al Tratado de Libre Comercio de América del

---

<sup>264</sup> ARAYA Gutiérrez, Ernesto. *Tratados de Libre Comercio, Acuerdo de Asociación (Tipo de Convenios) y Barreras Arancelarias*. Publicación disponible en [url: http://www.pyme.go.cr/svs/herramientas/documento.aspx?id=1163](http://www.pyme.go.cr/svs/herramientas/documento.aspx?id=1163).

Norte (TLCAN) en tres aspectos importantes<sup>265</sup>. El primero se refleja en que los tratados incluyen un amplio capítulo dedicado a la inversión, cuyas disposiciones asemejan a las contenidas en los Tratados Bilaterales de Inversión. Un segundo aspecto se encuentra en que los tratados son celebrados entre un país desarrollado y un país en vías desarrollo. Y finalmente, las disposiciones acerca de la solución de controversias que surjan entre un inversionista y un Estado receptor.

El capítulo de inversiones y sus disposiciones son un gran pilar para el tratado de libre comercio, su objetivo es proporcionar protección a los inversionistas extranjeros. Las características de los capítulos de inversión son las siguientes<sup>266</sup>:

- i). Primeramente se encuentra la definición de inversión, que generalmente, es lo suficientemente amplia como para cubrir los activos tangibles e intangibles.
- ii). En ellos se establece la obligación de otorgar el Trato Nacional y de Nación Más Favorecida a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones.
- iii). De igual manera se otorga un Nivel Mínimo de Trato, que a su vez el derecho internacional consuetudinario define como “trato justo y equitativo” y “plena seguridad y protección”.
- iv). Los capítulos de inversiones desvinculan expresamente a los flujos de inversión de requisitos de desempeño. Esto incluye, entre otros, las exportaciones de determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios; un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; una cierta cantidad de entrada de divisas o de transferencia de tecnología.

---

<sup>265</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *Regulación Internacional de la Inversión: Balance, Retos y Camino a seguir*. Publicaciones UNCTAD, Nueva York-Ginebra 2008, pp. 13-14. Disponible en url: [http://www.unctad.org/sp/docs/iteit20073\\_sp.pdf](http://www.unctad.org/sp/docs/iteit20073_sp.pdf),

<sup>266</sup> Publicación disponible en url: <http://www.eclac.org/portofspain/noticias/paginas/2/9792/Recent%20rist%20of%20bilateral%20free%20trade%20agreements.pdf>, pp. 3-5.

La mayoría de los tratados de libre comercio firmados a la fecha incluyen capítulos específicos referidos al tema de inversión. En 1992 se adoptó el Capítulo XI del TLCAN, relativo a la promoción de la inversión extranjera que concede derechos y poderes sin precedentes a las empresas transnacionales<sup>267</sup>. A partir de ese momento, el Capítulo XI se convirtió en la referencia para los tratados de libre comercio a todo nivel, tanto del Acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas, como de los tratados de los Estados Unidos de América con Centro América, Chile y los Países Andinos, que contienen disposiciones sobre inversión.

#### **2.1.1.3.1.1.1. Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.**

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994, se refiere tanto al comercio como a la inversión. Tiene como finalidad el libre movimiento y liberalización de bienes, servicios, personas e inversión<sup>268</sup>.

Así, el capítulo XI del TLCAN aborda el trato de la inversión, siguiendo los objetivos enunciados en el artículo 102, para establecer un clima de inversión seguro a través de la elaboración de regulación clara de trato justo para la inversión extranjera, remueve barreras a la inversión ya sea por medio de la eliminación o liberalización de restricciones existentes y provee de un mecanismo efectivo de solución de controversias entre el inversionista y el Estado receptor.

La estructura tripartita del Capítulo XI contiene obligaciones sustantivas en la sección A (artículo 1101 a 1114), reglas para solución de controversias en la sección B (artículos 1115 a 1138) y un número de definiciones en la sección C (artículo 1139)<sup>269</sup>.

<sup>267</sup> DE ECHAVE, José. *El Capítulo de Inversiones, El TLC*. Publicación disponible en url: [http://www.actualidadeconomica-peru.com/antiores/ae\\_2006/mayo/art\\_07\\_mayo\\_2006.pdf](http://www.actualidadeconomica-peru.com/antiores/ae_2006/mayo/art_07_mayo_2006.pdf).

<sup>268</sup> DOLZER, Rudolf. Op. Cit., pp. 28-30.

<sup>269</sup> Ídem.

Las obligaciones sustantivas cubren cuestiones tradicionales como Trato Nacional, Nación más Favorecida, requisitos de desempeño, la selección de un Consejo de administración, transferencias y, una posible negación de beneficios para los inversionistas propietarios o que tengan el control de inversiones que no sean de alguno de los Estados contratantes.

Ahora bien, en cuanto a la solución de controversias prevista en la sección B, un inversionista puede iniciar una demanda en contra del país receptor bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) si el Estado de origen y el Estado receptor están adheridos a la Convención CIADI. O bien, entablar la demanda bajo el Mecanismo Complementario del CIADI que no requiere que ambos Estados sean parte del mismo<sup>270</sup>.

#### **2.1.1.3.2. Tratados Bilaterales de Inversión.**

En tiempos recientes, se ha incrementado la realización de tratados bilaterales de inversión. Sus antecesores fueron los tratados de Amistad, Comercio y Navegación, mismos que no se limitaban a la protección de la inversión extranjera, sólo incluían disposiciones acerca de aquellas inversiones que serían permitidas sin restricciones y con el otorgamiento del principio de nación más favorecida<sup>271</sup>. Los nuevos tipos de tratados bilaterales se enfocan, específicamente, en la inversión extranjera, éstos contienen amplias referencias sobre el trato que se concederá a las inversiones procedentes de cada uno de los Estado Parte dentro del otro.

Éstos tratados inicialmente se referían exclusivamente a las relaciones entre los países de origen y los países receptores, pero con el paso del tiempo han demostrado una gran capacidad de diversificación pasando de un modelo a otro, tales como los acuerdos entre países en desarrollo, o de éstos con países

---

<sup>270</sup> Ídem.

<sup>271</sup> SORNARAJAH, M. O. Cit., pp. 225-213.

con economías en transición, o bien, con los países socialistas<sup>272</sup>. Además, a diferencia de los tratados multilaterales y regionales, los tratados bilaterales pueden adaptarse a circunstancias especiales.

#### **2.1.1.3.2.1. Estructura de los Tratados Bilateral de Inversión.**

La estructura de los tratados bilaterales de inversión es muy similar<sup>273</sup>:

- i). *Preámbulo*. Una nota introductoria que contiene el propósito del tratado, que es usualmente el fomento y protección recíproca de los flujos de inversión entre los países Partes.
- ii). *Definiciones*. Se hace una identificación de lo que se considerará como inversionista e inversión principalmente y la naturaleza del vínculo de nacionalidad para que cada una de las partes otorgue al inversionista extranjero y a su inversión la protección del tratado.

Ámbito de protección, disposiciones básicas:

- iii). *Nivel Mínimo de Trato*
- iv). *Expropiación*. Asimismo, se determinan disposiciones sobre la naturaleza de la compensación que, en su caso, será entregada cuando la propiedad de un inversionista sea expropiada, o bien, sufra pérdidas durante guerras o disturbios sociales.
- v). *Trato de Nación más Favorecida*.
- vi). *Trato Nacional*.
- vii). *Clausulas Paraguas o Umbrella Clauses*. Por medio de las cuales se garantiza la observancia de las obligaciones asumidas entre el Estado receptor y el inversionista.
- viii). *Libertad de Transferencias*.

---

<sup>272</sup>Idem.

<sup>273</sup> QURESHI, Khawar. *Bilateral Investment Treaties (BIT'S): The essentials*. Publicación Mc NairChambers, Disponible en <http://www.mcnairchambers.com/media/documents/200810/InvestmentTreatyEssentials .pdf>, pp. 3-4.

Disposiciones Jurisdiccionales.

- ix). Mecanismos de solución de controversias entre el Estado receptor y el inversionista.
- x). Entrada en vigor del Tratado Bilateral de Inversión.
- xi). Vigencia del Tratado Bilateral de Inversión.

Si bien, los tratados son bastante estandarizados, ellos son capaces de reflejar en sus disposiciones los diferentes enfoques y posiciones de los países que los firman.

#### **2.1.1.3.2.2. Efectos jurídicos de los Tratados Bilaterales de Inversión.**

Estos tratados contienen un conjunto de normas destinadas a los Estados, pero cuyos beneficiarios son los inversionistas de cualquiera de los países Parte. Así, desde el punto de vista de su aplicación se pueden distinguir dos grandes categorías de tratados: una primera categoría que va dirigida exclusivamente a los Estados, siendo éstos los que deben cumplir con las normas del tratado sin que trasciendan al plano interestatal y, la segunda que se dirigen a los Estados y a los particulares<sup>274</sup>. En ésta última los tratados pueden adquirir diversas formas ya sea que consideren a los particulares como los beneficiarios de un sistema jurídico, o bien, pueden otorgar derechos específicos a los individuos, debiendo los Estados reconocer estos derechos en sus órdenes internos.

Derivado de lo anterior, los tratados bilaterales de inversión consagran derechos que protegen a los inversionistas extranjeros al mismo tiempo que

---

<sup>274</sup> GRANATO, Leonardo. *Protección del Inversor Extranjero y Arbitraje Internacional en los Tratados Bilaterales de Inversión*. Publicación disponible en url: <http://www.bibliociencias.cu/gsd/collect/libros/index/assoc/HASH01e1.dir/doc.pdf>.

otorgan los instrumentos necesarios para obligar a los países a respetar tales derechos. Los principales efectos jurídicos de estos tratados son los siguientes<sup>275</sup>:

- a) El establecimiento del trato y protección debidos a los inversionistas extranjero que el Estado receptor se compromete internacionalmente a garantizar.
- b) Otorgar el inversionista extranjero el derecho de someter toda controversia con el Estado receptor a una instancia arbitral internacional.
- c) Dichos tratados amparan los contratos concluidos por el inversionista extranjero con el Estado receptor<sup>276</sup>.

Se debe tener presente que un tratado constituye un instrumento jurídico que rige las relaciones entre Estados pero, en el caso de los tratados bilaterales de inversión, ellos actúan tanto en el plano internacional al regir relaciones interestatales, como en el plano interno, al comprometer al Estado receptor a respetar y proteger los derechos del inversionista extranjero.

### **2.1.2. Principios de Protección a la Inversión Extranjera.**

Paralelo al crecimiento de la inversión extranjera, los principios de protección a la inversión extranjera han desarrollado con el tiempo características propias en el ámbito del derecho económico internacional. Estos principios están diseñados para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros en contra de las acciones de los gobiernos que pueden perjudicarlos.

Las principales medidas de un gobierno que afectan a los inversionistas son las expropiaciones, nacionalizaciones y otros casos de privación e infracción de la propiedad, en cuyo caso se otorga una indemnización<sup>277</sup>. Por lo que, los países

---

<sup>275</sup> Ídem.

<sup>276</sup> Únicamente aquellos TIB que consideren dentro de la definición de Inversión a ciertos contratos, por ejemplo en el caso de los “Contratos de Estabilidad Jurídica” que celebran Colombia y Brasil, en sustitución de un acuerdo internacional de Inversión

<sup>277</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit., pp. 2-3.

receptores se han dado a la tarea de garantizar un trato justo y equitativo a los futuros inversionistas, incluyendo indemnizaciones en caso de expropiación y el establecimiento de solución de controversias.

Por otro lado, las disposiciones de protección tratan de cubrir otras medidas de gobierno de menor grado, pero que afectan de igual manera los intereses de los inversionistas, como la discriminación fiscal, la vulneración de derechos de propiedad intelectual o la denegación arbitraria de licencias<sup>278</sup>. En este caso, los principios aplicables son el trato justo y equitativo y el principio de no discriminación que abarca tanto el trato nacional como el de nación más favorecida, cuya finalidad es que se opere bajo las leyes en vigor sin trato diferenciado.

Las medidas de gobierno contra las cuales puede solicitarse protección pueden ser clasificadas en tres grupos<sup>279</sup>:

- I. Las medidas de expropiación y terminación de contratos que causan grandes perjuicios o dan por terminada la inversión que opera un país receptor.
- II. Aquellas medidas, como ya se mencionó, de menor grado tales como la discriminación fiscal o la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que ocasionan un daño a los intereses de los inversionistas.
- III. Y por último, las medidas que, aunque no necesariamente injustas o imprevisibles, afectan a los inversionistas extranjeros en una manera desproporcionada en comparación con inversionistas nacionales.

Las distinciones entre las medidas se basan en la magnitud de su impacto, de la intención detrás de las mismas e inclusive sobre lo que normalmente se puede esperar. Por lo que, el término expropiación “indirecta” se aplica a las

---

<sup>278</sup> Ídem.

<sup>279</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit., pp. 31.

medidas que no son calificadas como expropiación *per se*, pero producen un daño al inversionista.

De esta manera, se observa que todo lo que un gobierno puede afectar de manera positiva o negativa los intereses de los inversionista que operan dentro de su territorio. A continuación se presentan los estándares mínimos de protección a los inversionistas y a sus inversiones.

### **2.1.2.1. Trato Justo y Equitativo.**

La mayoría de los tratados en materia de inversión prevén un “trato justo y equitativo” para las inversiones extranjeras. Este estándar es invocado frecuentemente en disputas de inversión.

El estándar de trato justo y equitativo tiene por objeto subsanar las deficiencias que pudieran dejar las normas más específicas sobre la base de la equidad y tomando en cuenta las circunstancias que rodean a cada caso, con miras a proporcionar la protección de las inversiones prevista en el tratado; en algunos tratados lo prevén como el fin fundamental de la estabilidad legal<sup>280</sup>.

Sin embargo, el concepto de trato justo y equitativo no es único, de hecho existen muchas variaciones importantes, lo que hace necesario que, al igual que otras disposiciones de protección, su interpretación se haga conforme a su contexto, o según el caso, a su historia<sup>281</sup>. Por ejemplo en algunos tratados simplemente prescriben el trato justo y equitativo; Alemania, Holanda, Suecia y Suiza siguen este patrón. Otros tratados manejan este estándar como un elemento de las normas generales del derecho internacional, algunos países que siguen este esquema son los Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido y Canadá. Una tercera versión lista al principio junto con las normas del derecho

---

<sup>280</sup> DOLZER, Rudolf. Óp. Cit., pp.122-123.

<sup>281</sup> Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969.

internacional, mientras que en otros se determina que un trato justo y equitativo no debe ofrecer en ningún caso menor protección que el derecho internacional.

#### 2.1.2.1.1. Definición.

Entorno al significado del trato justo y equitativo hay dos puntos de vista: el primero se basa en el significado literal del término y el segundo equipara el trato justo y equitativo con el estándar mínimo de trato<sup>282</sup>:

- I. Por medio del primer enfoque, cuando un inversionista tiene la seguridad de trato bajo este estándar, debe realizarse una sencilla evaluación para determinar si el trato particular a un inversionista es justo y equitativo<sup>283</sup>.
- II. La segunda visión sobre el significado del trato justo y equitativo, lo concibe como sinónimo del estándar mínimo de trato. Así, en virtud del derecho consuetudinario internacional, los inversionistas extranjeros tienen derecho a un cierto nivel de trato y en caso de que sea menor da lugar a responsabilidad por parte del Estado.

Por otro lado, en varios casos los tribunales han tratado de dar un significado más específico de trato justo y equitativo a través de una formulación general de definiciones o descripciones<sup>284</sup>. Por ejemplo, el caso de *TLCAN, SD Myers vs Canadá*, se aplicó el estándar de trato justo y equitativo del artículo 1105. El caso se refería a la prohibición de exportar residuos peligrosos por parte de Canadá a los Estados Unidos, la demandante alegó que la prohibición de exportación no fue impuesta por razones legítimas de medio ambiente, sino de manera injusta y discriminatoria. El Tribunal describió el criterio para encontrar la violación al estándar en los siguientes términos:

---

<sup>282</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit., pp. 209-210.

<sup>283</sup> Las dificultades de interpretación en este enfoque pueden surgir del hecho que supone, en cada caso, la cuestión será si un inversionista extranjero ha sido tratado forma justa y equitativa, sin referencia a ningún conocimiento técnico del significado de justo" y "equitativo."

<sup>284</sup> DOLZER, Rudolf. O. Cit., pp.130-133.

*“El Tribunal considera que **una violación** al Artículo 1105 se produce sólo cuando se demuestra que un inversionista ha sido **tratado de manera injusta o arbitraria** que el estándar alcanza un nivel que es inaceptable desde la perspectiva internacional. **La determinación debe hacerse a la luz del alto grado de deferencia que el derecho internacional generalmente extiende al derecho de las autoridades nacionales para regular los asuntos de sus fronteras.** La determinación debe tomar en cuenta también las normas de derecho internacional que sean aplicables al caso.”*

En el caso *MTD vs Chile* relativo a un contrato de inversión extranjera firmado a favor de Chile para la construcción de una comunidad planificada, el cual falló porque resultó ser inconsistente con los reglamentos de zonificación. El Tribunal aplicó lo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Chile y Malasia que determina que *“A las inversiones de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes se les otorgará, en todo momento, un tratamiento justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad plenas en el territorio de la otra Parte Contratante”*. Al hacerlo, el Tribunal acordó con la opinión legal del Juez Schwebel, que trato justo y equitativo abarca estándares fundamentales tales como buena fe, debido proceso, no discriminación y proporcionalidad. El Tribunal dijo:

*“...trato justo y equitativo debe ser entendido como trato de manera ecuánime y justa, que pueda favorecer la promoción de la inversión extranjera. Sus términos se enmarcan en una declaración pro-activa “promover”, “crear”, “estimular” en lugar de prescripciones para un comportamiento pasivo del Estado o la omisión de conductas que atenten contra los inversionistas.”*

En general las descripciones o definiciones no son la única manera de entender el significado del estándar trato justo y equitativo. Otra manera de identificarlo es por medio de su aplicación, donde los tribunales han demostrado una cantidad de principios que pueden ser identificados con este principio. En algunos casos se refieren al rol de transparencia, estabilidad y las legítimas expectativas de los inversionistas en el conocimiento del estándar trato justo y

equitativo. Otros han relacionado este estándar con obligaciones contractuales, reglas de procedimiento y debido proceso, buena fe y la libertad de defensa<sup>285</sup>.

### 2.1.2.2. Protección y Seguridad Plenas.

Muchos tratados sobre protección de inversiones contienen el principio de “protección y seguridades plenas”. La inclusión de este estándar sugiere que el país receptor tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger las inversiones de cualquier efecto que pueda perjudicarlas<sup>286</sup>.

El estándar de protección y seguridad plenas no había sido estimado por los tribunales como tal, pues consideraban al principio de trato justo y equitativo de carácter general y, por tanto, lo equiparaban con él<sup>287</sup>. Actualmente algunos tribunales enfatizan la separación de los estándares.

Ahora bien, el uso de este principio surge de la necesidad de proteger a las inversiones de varios tipos de violencia física incluyendo la invasión de locales, con el paso del tiempo se extendió a garantías en contra de transgresiones a los derechos de los inversionistas por la operación de leyes o regulaciones del Estado receptor<sup>288</sup>.

Este principio no goza de delimitación marcada en relación con otros estándares establecidos en los tratados, tales como, trato justo y equitativo o las cláusulas *paraguas*. Sin embargo, cuando la protección se otorga en contra de la aplicación de leyes que afectan la seguridad y protección de la inversión, el mencionado estándar adquiere especial importancia si el tratado no contiene otras disposiciones que aborden el tema<sup>289</sup>.

---

<sup>285</sup> Idem.

<sup>286</sup> DOLZER, Rudolf. O. Cit., pp.149-153.

<sup>287</sup> Idem.

<sup>288</sup> Idem.

<sup>289</sup> Idem.

### **2.1.2.3. Cláusulas Paraguas.**

La mayoría de los tratados sobre inversión contienen este tipo de cláusulas destinadas a proteger que el trato más favorable que pueda haberse determinado en otros acuerdos internacionales o que aquellas obligaciones entre los Estados contratantes dentro de sus respectivas legislaciones no queden sin efecto por las previstas en los tratados. De esta forma, se garantiza la observancia de las obligaciones contraídas entre el Estado receptor y el inversionista, protegiendo a éste último en contra de toda intervención que puede ser causada por el incumplimiento de contrato, o bien, por actos administrativos o legislativos<sup>290</sup>.

Por otro lado, las cláusulas paraguas han sido vistas como el puente entre los acuerdos contractuales privados, la legislación doméstica del país receptor y el derecho internacional público dando al inversionista una mayor seguridad. Por lo que si dicha disposición se incluye en un tratado bilateral de inversión tendrá como fin evitar la incertidumbre en el derecho internacional, si las violaciones ocasionadas a un contrato constituyen infracciones del derecho internacional.

### **2.1.2.4. Denegación de Justicia y Debido Proceso.**

El principio de denegación justicia ha sido considerado como parte del derecho internacional consuetudinario y se utiliza en tres sentidos. En el sentido más amplio abarca la responsabilidad del Estado y se aplica a la conducta ilegal por parte del Estado hacia los extranjeros, incluyendo actos u omisiones de las autoridades de cualquiera de los tres poderes del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo o judicial<sup>291</sup>.

En estricto sentido estricto, se limita a la negativa de un Estado a conceder el acceso a los inversionistas extranjeros a sus tribunales. Existe un tercer

<sup>290</sup> DOLZER, Rudolf. Óp. Cit., p.p. 153-155.

<sup>291</sup> Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law*. Publicación, noviembre 2004, disponible en url: <http://www.oecd.org/dataoecd/22/53/33776498.pdf>.

enfoque en torno a este principio y consiste en que los empleados llevan a cabo una inadecuada administración de justicia civil y penal en relación con extranjeros, incluyendo la negación de acceso a los tribunales, procedimientos inadecuados y decisiones injustas.

Sin embargo, este estándar encontrará su aplicación, dependiendo de su redacción en el tratado y tendrá relación con las tres fases del proceso judicial: el derecho de entablar una demanda, el derecho de ambas partes de trato justo durante el procedimiento y el derecho de una decisión adecuada al final del proceso. Estos principios operan como expresión de un estándar internacional que requiere el establecimiento de un sistema de justicia decente y civilizado como reflejo de la aceptación del derecho internacional<sup>292</sup>.

#### **2.1.2.5. Estado de Emergencia, Necesidad, Conflictos Armados y Fuerza Mayor.**

Las normas aplicables a eventos extraordinarios y periodos de conflictos económicos y sociales son de interés directo tanto para el Estado receptor como para el inversionista extranjero. Por un lado, al Estado receptor debe contar con la suficiente flexibilidad legal para enfrentar situaciones extraordinarias sin incurrir en ninguna responsabilidad con el inversionista extranjero. Por el otro lado, el inversionista y el Estado de origen estarán conscientes de las situaciones extraordinarias que pueden surgir durante la duración de la inversión y que el propósito del marco legal creado por un tratado de inversión será precisamente proteger la inversión durante cada dificultad<sup>293</sup>.

Por ello, los tratados de inversión contienen disposiciones para compensar a los inversionistas extranjeros en el caso de que sufran algún daño en su inversión como resultado de una guerra, disturbio social u otra emergencia nacional.

---

<sup>292</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *StateContracts*. Publicaciones UNCTAD, Nueva York-Ginebra 2004, p.19.

<sup>293</sup> DOLZER, Rudolf. O. Cit., p.p. 166.

#### **2.1.2.6. Preservación de Derechos.**

El objeto y propósito de los acuerdos de inversión es mejorar el clima de inversiones y no derogar los derechos concedidos a los inversionistas en otros tratados o en legislación doméstica del país receptor. Por lo que, en algunos tratados de inversión se incluyen cláusulas que reflejan el propósito de los mismos, por ejemplo en el Tratado Bilateral de Inversión entre Alemania y Polonia<sup>294</sup>:

*“Si las leyes de cada Parte Contratante o un acuerdo internacional que pueda existir, o pueda establecerse en el futuro entre las Partes Contratantes, proveen una regulación general o especial por virtud de la cual las inversiones de un inversionista de la otra Parte Contratante se beneficiarían de **un trato más favorable que el previsto por este Tratado, dicha regulación sustituirá al presente Tratado en la medida que más le favorezca.**”*

#### **2.1.2.7. Medidas Arbitrarias o Discriminatorias.**

La prohibición de trato discriminatorio se encuentra en casi todos los tratados de inversión y consiste en la obligación de no perjudicar con medidas injustificadas o discriminatorias la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación en el territorio del Estado receptor, en contra de las inversiones de inversionistas extranjeros<sup>295</sup>.

El principio de no discriminación se refiere al hecho de que el Estado receptor no realice acciones discriminatorias en relación a los extranjeros, en general o en particular, quebrantando el principio de igualdad. En este contexto, para que un acto sea discriminatorio debe probarse que hay intención de causar un daño al inversionista por el simple hecho de ser extranjero o de mantener un estatus diferente al que obtienen inversionistas provenientes de otros socios comerciales.

---

<sup>294</sup> Ídem, p. 172.

<sup>295</sup> GRANATO, Leonardo. O. Cit.

Las medidas discriminatorias en el contexto de los tratados de inversión se basan, principalmente, en la discriminación por nacionalidad, lo que ha llevado este tipo de discriminación se dirija por dos estándares específicos: Trato Nacional y Trato de Nación más favorecida.

#### **2.1.2.8. Trato Nacional.**

El Trato Nacional es un estándar consagrado de los tratados de inversión y puede definirse como el principio bajo el cual el país receptor otorga a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el concedido a sus inversionistas nacionales en igualdad de circunstancias<sup>296</sup>. De esta manera, el Estado receptor se obliga a no hacer ninguna distinción entre inversionistas extranjeros y nacionales en caso de la promulgación o aplicación de regulaciones para promover la posición de los inversionistas extranjeros al nivel concedido a los nacionales<sup>297</sup>.

La mayoría de las disposiciones de trato nacional se aplican una vez que la inversión extranjera se ha establecido en el territorio del país receptor, sin embargo, algunos tratados establecen el derecho de acceso al mercado nacional con base en el trato nacional, es decir, antes de la entrada de la inversión<sup>298</sup>. Asimismo, algunos países realizan una “lista negativa” de las áreas de inversión donde no se aplica el trato nacional o una “lista positiva” de áreas de inversión donde se concede el trato nacional. Además, existen otros tipos de excepciones generales al trato nacional como por ejemplo en materia de salud pública y seguridad nacional.

---

<sup>296</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit. 162-163.

<sup>297</sup> DOLZER, Rudolf, p. 178.

<sup>298</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit. 162-163.

### **2.1.2.9. Trato de Nación Más Favorecida.**

Las disposiciones de trato de nación más favorecida son comunes en los tratados de inversión y su objetivo es evitar el trato discriminatorio entre inversionistas extranjeros de diferentes nacionalidades.

El trato de nación más favorecida se puede definir como el principio por el que se garantiza que los inversionistas de cada Parte Contratante no otorguen a los inversionistas de una Parte un trato menos favorable que a los inversionistas de cualquier tercer país. Al mismo tiempo, este principio determina ciertos límites a los países receptores con respecto a sus políticas de inversión presentes y futuras, pues les prohíbe favorecer a los inversionistas de una determinada nación sobre los de otro país extranjero.

Al igual que otros principios en los tratados de inversión, son variados los tipos y las versiones del trato de nación más favorecida. Puede ser, por citar algunos ejemplos: recíproca, condicional, incondicional, limitada o ilimitada; en algunos casos se aplica después del establecimiento de la inversión y en otros antes de su entrada al país receptor<sup>299</sup>.

### **2.1.2.10. Libre Transferencia de Fondos.**

En los tratados de inversión se encuentra la obligación del Estado receptor de permitir el pago, la conversión y la repatriación de los importes correspondientes a una inversión. Esto como consecuencia de que las condiciones de transferencias de fondos de los inversionistas dentro y fuera del Estado receptor son de interés para ambos<sup>300</sup>.

Por un lado, el inversionista necesitará traer fondos al interior del país receptor para iniciar su producción, o bien, facilitar o expandir su inversión,

---

<sup>299</sup> Ídem., p. 192.

<sup>300</sup> DOLZER, Rudolf, p. 191-194.

asimismo buscará repatriar su capital, incluyendo sus ganancias al país de origen o a un tercer país. Mientras que el Estado receptor buscará monitorear y controlar las grandes transferencias de divisas que entran y salen de su territorio, con el fin de proteger sus políticas nacionales y evitar una inestabilidad financiera en su mercado<sup>301</sup>.

Existen tres enfoques diferentes sobre las restricciones en torno a este principio<sup>302</sup>:

- 1 Algunos tratados se basan en que la retirada de los fondos a corto plazo no es considerable en todos los casos, por lo que permiten la transferencia fuera del país receptor sólo un año después de la entrada de la inversión en su territorio.
- 2 Otros imponen restricciones al derecho de libre transferencia durante los periodos de crisis de la Balanza de Pagos, dificultades financieras externas o circunstancias que afecten las políticas monetarias o el tipo de cambio.
- 3 Finalmente aquel que se refiere a las restricciones a la libertad de prestación de servicios financieros durante periodos extraordinarios, preservando el derecho del Estado receptor y del Estado de origen para mantener la seguridad, solvencia, integridad o responsabilidad de sus instituciones financieras.

#### **2.1.2.11. Expropiación o Medidas Equivalentes a Expropiación.**

Los tratados de inversión contienen disposiciones específicas sobre las condiciones y las consecuencias de una expropiación<sup>303</sup>. Estas disposiciones tienen como objetivo proteger a los inversionistas extranjeros limitando el derecho

---

<sup>301</sup> Ídem.

<sup>302</sup> Ídem.

<sup>303</sup> La expropiación es la transferencia forzada de la propiedad del inversionista al Estado o beneficiario escogido por un Estado. GONZALEZ DE COSSÍO, Francisco.

del Estado receptor de tomar la propiedad de los inversionistas imponiéndole ciertos requisitos<sup>304</sup>.

Ahora bien, para que la expropiación sea conforme a los estándares aceptables del derecho internacional, debe cubrir cuatro condiciones esenciales y son las siguientes<sup>305</sup>:

- i). Debe ser utilidad pública,
- ii). No discriminatoria,
- iii). Deber ser indemnizada<sup>306</sup> y,
- iv). Por medio de un debido proceso<sup>307</sup>.

Una expropiación puede ser directa, es decir, a través de actos legislativos o administrativos que transfieran la propiedad física; o indirecta, por medio de actos oficiales que causen la pérdida de la gestión, uso, control o produzcan una depreciación en el valor de la inversión<sup>308</sup>. Las expropiaciones directas ya no son comunes, pues trae una publicidad negativa y dañaría la reputación del país frente a futuras inversiones extranjeras.

#### **2.1.2.12. Medidas Equivalentes a Expropiación.**

Actualmente, han ganado importancia las expropiaciones indirectas o medidas equivalentes a expropiación, que si bien no le quita el título de propiedad al inversionista lo priva de la posibilidad de utilizar su inversión de manera significativa<sup>309</sup>. Se caracteriza porque el Estado niega la existencia de una expropiación y no contempla el pago de una indemnización, sin embargo, hoy en día es aceptado que ciertos tipos de medidas afectan la propiedad extranjera de

<sup>304</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit., pp. 235-236.

<sup>305</sup> DOLZER, Rudolf, p.p. 90-91.

<sup>306</sup> Sobre el tercer punto, se determina que la indemnización tiene que ser pronta, adecuada y efectiva, equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada.

<sup>307</sup> Debido proceso es una expresión del estándar mínimo bajo el derecho consuetudinario internacional y el principio de trato justo y equitativo.

<sup>308</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. O. Cit., pp. 235-236.

<sup>309</sup> DOLZER, Rudolf, p.p. 92-93.

tal forma que pueden considerarse como una expropiación y, por tanto, ser indemnizadas<sup>310</sup>. Por ejemplo: la pérdida de control sobre la inversión, inferencias, revocación o negación de permisos, interferencia con derechos contractuales, hostigamiento, inconsistencias en los actos de gobierno, etc.

Los principios de la expropiación indirecta son<sup>311</sup>:

- i). La forma no es determinativa. El derecho internacional acepta que la forma de la medida no tiene la misma importancia que la de sus efectos.
- ii). La intención del Estado no es determinativa. No es necesario que el Estado tenga la intención de expropiar.
- iii). Privación sustancial. Es un requisito la privación sustancial del valor de la inversión para la determinación de responsabilidad por una expropiación.
- iv). El carácter de las medidas debe ser tomado en cuenta para determinar la aplicación de la excepción de “poderes de policía”. De esto se desprende que un Estado no incurre en responsabilidad por hacer uso legítimo y de buena fe de las facultades de policía<sup>312</sup> en sus actividades ordinarias.
- v). La existencia de una inversión basada en expectativas legítimas.
- vi). El análisis contextual y casuista. Se debe realizar un análisis sobre las medidas y el impacto que tuvieron en la inversión.

Por otro lado, las reglas sobre protección de la inversión extranjera no hacen una división entre las medidas de expropiación indirecta y las series o grupos de medidas, que juntas, tienen un efecto expropiatorio. A este fenómeno se le ha denominado como expropiación constructiva<sup>313</sup>.

---

<sup>310</sup> Ídem.

<sup>311</sup> GONZALEZ DE COSSIO, Francisco. *Arbitraje de Inversión*. Ed. Porrúa, México, 2009, pp. 229-236.

<sup>312</sup> Existen tres categorías de facultades de policía: orden público y moralidad, protección del medio ambiente y salud e impuestos.

<sup>313</sup> GONZALEZ DE COSSIO, Francisco, p.p. 236-237.

## 2.2. La Propiedad Intelectual y el Comercio Internacional.

La propiedad intelectual ha tomado un papel importante dentro del contexto de la globalización económica. Ésta última es el proceso en el que los mercados nacionales y regionales se integran a través de la reducción de las barreras gubernamentales<sup>314</sup> y naturales<sup>315</sup> al comercio, a la inversión y los flujos de tecnología<sup>316</sup>; de esta forma la creación de conocimiento y su adaptación a los diseños de productos y técnicas de producción son esenciales para la competitividad comercial y el crecimiento económico<sup>317</sup>.

Ahora bien, cuando el comercio implica inversión extranjera directa o la circulación de personal calificado se promueve la transferencia de tecnología y conocimiento, por lo que se produce un aumento en la competencia que es generadora de innovación. También permite a las empresas transnacionales explotar economías de escala, es decir, que produzcan para mercados nacionales y extranjeros, recuperando sus inversiones en investigación y desarrollo sobre una mayor cantidad de ventas que si sólo vendieran a nivel nacional<sup>318</sup>. Por ejemplo, la mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de investigación, diseños y pruebas que requieren, asimismo las películas, grabaciones musicales, libros, programas de computación y los servicios en línea se compran y venden por su contenido y creatividad, no por sus soportes materiales.

---

<sup>314</sup> Ellas dan un mayor acceso a las empresas transnacionales en los mercados internos, por medio de la liberalización del comercio, la desregulación de las inversiones, de concesión de derechos de establecimiento, la privatización de empresas estatales, la adopción de las monedas de libre comercio y las reformas fiscales. Además de la celebración de acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales. Todo ello derivado del Consenso de Washington que se substanció en un conjunto de recomendaciones de política económica para países emergentes. El énfasis de este decálogo estuvo básicamente en recomendaciones que responden a los principios de gestión privada de los medios de producción, libertad de mercados, disciplina fiscal e inserción de las economías emergentes en el comercio mundial.

<sup>315</sup> Entre ellas se encuentran la reducción de los costos de transportes internacionales y la mejora de las comunicaciones masivas.

<sup>316</sup> MASKUS, Keith. *The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology Transfer*.

<sup>317</sup> Ídem.

<sup>318</sup> Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. *El comercio internacional, la innovación y el crecimiento económico*. Publicación de la OCDE, disponible en url: [http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en\\_2649\\_37431\\_44178493\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_37431_44178493_1_1_1_1,00.html).

Así, los derechos de propiedad intelectual constituyen un elemento importante a considerar por las políticas de los países en el ámbito económico comercial, con miras a maximizar los beneficios de acceso a los mercados y la promoción de la competencia.

### **2.2.1. Propiedad Intelectual como forma de Inversión Extranjera Directa.**

La Propiedad Intelectual constituye un factor importante para la atracción de capital extranjero, por consiguiente de la transferencia de tecnología, particularmente, cuando se considera que las empresas transnacionales con mayor inversión extranjera directa son aquellas tecnológicamente más avanzadas<sup>319</sup>.

La propiedad intelectual constituye un factor en la toma de decisiones en ciertos sectores industriales sobre todo aquellos más sensibles a la propiedad intelectual y que son de fácil imitación, como en el caso del sector farmacéutico y computacional<sup>320</sup>. De esta manera, se puede decir que la propiedad intelectual constituye un factor importante en la inversión extranjera directa, por lo que el reforzamiento de la misma se traduce en un aumento de los flujos de inversión y del comercio internacional.

Ahora bien, la propiedad intelectual puede adoptar la forma de inversión extranjera por sí misma o como un activo intangible. Además, es considerada como una modalidad o forma de inversión en los acuerdos de inversión, generalmente se incluye una referencia específica a ella dentro de la definición de inversión y, salvo que existan excepciones o especificaciones sobre la misma, la

---

<sup>319</sup> GODINEZ Méndez, Wendy. *Tratados de Libre Comercio y Propiedad Intelectual*. Presentación, disponible en [http://www.derecho.unam.mx/DUAD/boletin/pdf/sem\\_com\\_ext/PRESENTACION\\_WENDY\\_GODINEZ.pdf](http://www.derecho.unam.mx/DUAD/boletin/pdf/sem_com_ext/PRESENTACION_WENDY_GODINEZ.pdf). url:

<sup>320</sup> Idem.

mención de “activos” abarca cualquier tipo de derechos de propiedad intelectual que se hayan adquirido o generado en el país receptor<sup>321</sup>.

Sin embargo, existen algunas cuestiones sobre el alcance de la definición que se tienen que tener presentes en caso de que pudiera surgir alguna controversia. Tal es el caso de los derechos de autor y secretos comerciales que no requieren ser registrados para que sean protegidos, por lo que, la falta de registro no podría afectar la condición de estos derechos para ser considerados dentro de las inversiones<sup>322</sup>, basta como ejemplo que algunos tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio se mencionan estos derechos como parte de una inversión.

Otro caso son los derechos de propiedad intelectual, como las marcas, patentes y diseños industriales, que requieren ser registrados para que se les confiera el derecho a los titulares una vez que ha sido procesada y aprobada. Por ejemplo, para que se otorgue el derecho sobre una patente es necesario que se tenga un registro, sin embargo la solicitud de patente crea una expectativa sobre la obtención de un derecho exclusivo y de la ganancia de utilidades y la misma puede ser comercializada, incluso en algunos países generan derechos en contra de infractores. Por su parte, las invenciones sin registro no se consideran derechos de propiedad intelectual, pero en caso de presentarse alguna controversia, puede alegarse que la solicitud de registro es una propiedad intangible, en la medida de que es objeto de posesión y puede ser transferida a terceros<sup>323</sup>.

Ahora bien, podría darse el caso contrario<sup>324</sup>, es decir, aquellos tratados que limitan el alcance de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo en el caso de las patentes algunos tratados establecen que, aún cuando una invención

---

<sup>321</sup> CORREA, Carlos M. *Tratados Bilaterales de Inversión: ¿Agentes de normas mundiales nuevas para la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual?*. Publicación, agosto 2004. Disponible en url: <http://ictsd.org/downloads/2008/08/correa-bits-august-2004-es.pdf>.

<sup>322</sup> Ídem.

<sup>323</sup> Ídem.

<sup>324</sup> Ídem.

fuera patentable no se considerará inversión si no cuenta con el registro correspondiente, pues ella estaría en el dominio público y fuera del control del inventor.

### 2.2.2. Tratados Bilaterales de Inversión y la Propiedad Intelectual.

La inclusión de los derechos de propiedad intelectual en la definición de “inversión” en los tratados bilaterales de inversión refleja la importancia de proteger estos activos intangibles dentro de las operaciones de inversión. De esta manera, la propiedad intelectual puede ser un activo estratégico, sobre todo a luz de la rápida evolución de las industrias avanzadas, como la biotecnología y productos farmacéuticos, que se basan en patentes y conocimientos técnicos.

El lenguaje sobre los derechos de propiedad intelectual en la definición de inversión de los tratados bilaterales de inversión ha evolucionado con el tiempo. En general los tratados celebrados de 1960 hasta finales de 1980<sup>325</sup>, en ocasiones, hacían distinción entre derechos de propiedad industrial y derechos de autor, inclusive de los procedimientos o procesos técnicos, como en el acuerdo de entre la República Federal de Alemania y la República de Indonesia<sup>326</sup> de 1968 que establece en su artículo 1:

*Para el propósito de este Acuerdo:*

(1) **El término “inversión” comprenderá todo tipo de activos y en particular, aunque no exclusivamente:**

.....

d) **derechos de autor, derechos de propiedad industrial, procesos técnicos, nombres comerciales y goodwill;**...

<sup>325</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *Intellectual Property Provisions in International Investment Arrangements*. Publicaciones UNCTAD IIA MONITOR No. 1, Nueva York y Ginebra, 2007, pp. 2-4. Disponible en url: [http://www.unctad.org/en/docs/webiteiia20071\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/webiteiia20071_en.pdf).

<sup>326</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Federal de Alemania y la República de Indonesia, 8 de noviembre de 1968. Disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/germany\\_indonesia.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/germany_indonesia.pdf).

Los tratados bilaterales de inversión más recientes utilizan el término general de “derechos de propiedad intelectual”, que se encuentra usualmente en una lista específica de activos detallados a los que se les brinda protección<sup>327</sup>. Por ejemplo el tratado bilateral entre Estados Unidos de América y Uruguay<sup>328</sup>, que determina lo siguiente:

*Artículo 1: Definiciones.*

*Para el propósito de este tratado:*

**“inversión” significa todo tipo de activos propiedad o contralados por un inversionista, directa o indirectamente, que tenga las características of una inversión, incluyendo características tales el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de ganancias o utilidades, o la asunción de riesgos. Las formas que una inversión puede adoptar incluyen:**

....

**(f) propiedad intelectual;**

Otro enfoque sobre los derechos de propiedad intelectual como parte de la definición de inversión, determina que sólo aquellos derechos reconocidos por las leyes nacionales de ambas Partes contratantes, estarán bajo la protección del tratado; ello podría limitar el alcance de la protección de la propiedad intelectual en virtud del tratado<sup>329</sup>. Un tratado que contiene este tipo de definición es el Acuerdo entre la República Libanesa y la República de Paquistán<sup>330</sup> que dice lo siguiente:

*Artículo 1. Definiciones.*

*Para el propósito de este acuerdo:*

<sup>327</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Óp. Cit.

<sup>328</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Estados Unidos de América y la República Oriental de Uruguay, noviembre de 2005. Disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/US\\_Uruguay.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/US_Uruguay.pdf).

<sup>329</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Óp. Cit.

<sup>330</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Libanesa y la República de Paquistán, 9 de enero de 2001. Disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/lebanon\\_pakistan.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/lebanon_pakistan.pdf).

2.- El término “**inversión**” **significa todo tipo de activos establecidos o adquiridos por un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con las leyes y reglamentos e ésta última e incluirá particularmente, pero no exclusivamente:**

...

3. **derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de autor, patentes, diseños o modelos industriales, marcas comerciales o de servicio, nombres comerciales, procesos técnicos, know-how y goodwill, sí como otros derechos similares reconocidos por las leyes de la Partes Contratantes; and....**

A pesar de que en la mayoría de los tratados bilaterales no abordan el tema de la propiedad intelectual fuera de la definición, existen casos excepcionales que sí la incluyen<sup>331</sup>, tal es el caso del Acuerdo entre Estados Unidos de América y Uruguay que establece:

*Artículo 14: Medidas Disconformes.*

4 *Los artículos 3 (trato nacional) y 4 (trato de nación más favorecida) no se aplican a toda medida cubierta por una excepción o derogación a las obligaciones derivadas del artículo 3 o 4 del Acuerdo ADPIC<sup>332</sup>, según se dispone en dichos artículos y en el artículo 5 del Acuerdo ADPIC.*

La importancia de incluir a la propiedad intelectual en la definición de inversión radica en que ésta se vea protegida por las garantías ofrecidas a los inversionistas bajo el tratado bilateral de inversiones, entre otras, protección en caso de expropiación, trato nacional y trato de nación más favorecida. Además, de servir como una base jurídica a los inversionistas extranjeros para entablar una demanda en contra del Estado receptor<sup>333</sup>.

---

<sup>331</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Óp. Cit.

<sup>332</sup> En 1947 en la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales se incluyó el tema de la armonización de la protección a los derechos de propiedad intelectual. Al final de esas negociaciones en 1994, el Acta Final firmada por los Estados negociadores contenía un acuerdo para regular y protección sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este tratado incorpora varios aspectos de las Convenciones de París y Berna administradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, trasladando la propiedad intelectual dentro del régimen comercial supervisado por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

<sup>333</sup> ídem.

Igualmente se puede observar que según el término utilizado de “propiedad intelectual” dentro de la definición de inversión en los tratados, será el grado de protección que se otorgue a la misma, es decir, entre más específica sea la definición será más limitada su protección<sup>334</sup>.

---

<sup>334</sup> Ídem.

## CAPÍTULO III.

### ARBITRAJE DE INVERSIÓN.

#### 3.1. Arbitraje Inversionista-Estado.

A medida que la economía fue evolucionando, la solución de conflictos entre Estados que nacían de los reclamos de los inversionistas originarios de otro país por las medidas adoptadas por el otro, comenzó a tener dificultades, mismas que motivaron la necesidad de crear un sistema que superara los obstáculos y agilizara la solución de conflictos, permitiendo a las empresas que se sintieran afectadas por un Estado demandar directamente a éste sin la necesidad de acudir a sus países de origen<sup>335</sup>. Por tanto, la justificación y razón de ser del arbitraje de inversiones moderno<sup>336</sup> es la posibilidad de que las empresas privadas, a pesar de no ser sujetos de derecho internacional, demanden directamente a los Estados y someterlos a un tribunal arbitral internacional que se rija por principios jurídicos destinados a tutelar la inversión, que desconoce las potestades soberanas más simples de los Estados y que se guíe por elementos exclusivamente económicos.

Los tratados bilaterales de inversión brindan la posibilidad al inversionista de dirimir su controversia en los tribunales locales o un tribunal arbitral independiente. En el caso de que se trate de un arbitraje es común que se den opciones al inversionista, para que éste pueda someter la controversia ya sea a:

- i). Un arbitraje *ad hoc*.
- ii). Un arbitraje llevado a cabo de conformidad con las Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
- iii). Un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

---

<sup>335</sup> LEDO Nass, Álvaro. Óp. Cit.

<sup>336</sup> Idem.

Sin embargo, existe una diversidad de organizaciones y normas arbitrales en funcionamiento a niveles internacionales, regionales e incluso especializados en alguna materia como la propiedad intelectual, además de normas relativas a la ejecución de los laudos arbitrales y cuerpos de normas procedimentales que podrían ser aplicables a cada caso, por acuerdo entre las partes expresado en los tratados bilaterales de inversión.

Entre los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados establecidos en los acuerdos de inversión se encuentran el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones y su Mecanismo Complementario, que son las opciones más comunes; aunque en algunos tratados se contempla la posibilidad de un arbitraje *ad hoc* bajo el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o bien, se hace referencia a la Cámara Internacional de Comercio o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo o centros regionales tales como, los Centros Regionales de Arbitraje del Cairo, Kuala Lumpur y Hong Kong, o la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial de China (CIETAC)<sup>337</sup>.

En la práctica, la mayoría de las controversias son sometidas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, pues es un Centro especializado para intervenir en los conflictos relacionados con inversiones.

### **3.2. Procedimiento del Arbitraje de Inversión en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.**

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) cuenta con disposiciones relativas a la admisibilidad de las demandas, que han sido desarrolladas por medio de la jurisprudencia interpretativa de los tribunales del CIADI, sin embargo cada tribunal es libre de interpretar el Convenio en la forma que lo considere conveniente, ya que no existe la doctrina del

---

<sup>337</sup> Mc Lachlan QC, Campbell. *International Investment Arbitration, substantive principles*. Ed. Oxford University, 2007.

precedente dentro del centro<sup>338</sup>. Así, los requisitos de admisibilidad de una solicitud de arbitraje son los siguientes:

- En *razón de la materia*: una controversia jurídica nacida directamente de una inversión.
- En *razón de las personas*: debe ser un Estado Contratante del CIADI y el nacional de un Estado Contratante.
- En *razón de tiempo*: las partes en conflicto deben estar legalmente facultados para recurrir al sistema CIADI a la fecha en que se registra la solicitud.

Los procedimientos en el CIADI inician con una solicitud de arbitraje dirigida a la Secretaría General del CIADI, ya sea por el inversionista o del Estado receptor. La solicitud debe ser presentada en alguno de los idiomas oficiales del CIADI<sup>339</sup> junto con un depósito de US \$ 25,000<sup>340</sup>. Dicha solicitud debe contener información sobre la controversia, las partes y los requisitos de jurisdicción incluyendo la base del consentimiento y, salvo que se encuentre que está notoriamente fuera de la jurisdicción del CIADI, será registrada por la Secretaría. Una vez registrada, se notifica a las partes.

A partir de ese momento se inicia la etapa de designación de los árbitros. Si las partes han acordado el número de árbitros, se procede en consecuencia, en caso contrario, se aplican las reglas del CIADI según las cuales el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros, donde cada parte designa a un árbitro y el tercer árbitro es designado por los árbitros, o bien, por el CIADI en caso de desacuerdo. Al respecto, cabe señalar que los árbitros deben reunir ciertos requisitos que denoten competencia e imparcialidad, resaltando así la prohibición

---

<sup>338</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *Dispute Settlement: Investor-State*. Publicación UNCTAD ITE/ITT/30, Ginebra, Suiza, 2003, pp.47-54. Disponible en url: [http://www.unctad.org/en/docs/iteit30\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/iteit30_en.pdf).

<sup>339</sup> Los idiomas oficiales del CIADI son Inglés, Francés y Español.

<sup>340</sup> DOLZER, Rudolf. Óp. Cit.

de designar árbitros de la misma nacionalidad de las partes, salvo mutuo consentimiento de las mismas.

Una vez constituido el Tribunal Arbitral, las partes son convocadas a una reunión donde se definen detalles formales y administrativos del procedimiento, como el idioma, honorarios de los árbitros, formas de comunicación, etc. Después se fija la primera audiencia para que presenten las objeciones a la jurisdicción del tribunal arbitral, si las hubiera.

En el caso de existir objeciones, el tribunal las recibe en esa oportunidad, escucha los argumentos y decide al respecto. Si ratifica su jurisdicción continua el procedimiento, se convoca a la audiencia de méritos, se evalúan las pruebas y se decide. En caso de que la objeción a la jurisdicción sea confirmada se da por terminado el procedimiento.

El laudo que se dicta por el Tribunal Arbitral no está sujeto a apelación, sin embargo se puede solicitar su revisión. El Convenio CIADI prevé un procedimiento interno de anulación ante un Comité *ad hoc*, integrado por tres personas elegidas de la lista del Panel de Árbitros<sup>341</sup> por el Presidente del Consejo de Administración. Por medio de este sistema se puede solicitar la interpretación, revisión o anulación de los laudos dictados por un Tribunal del CIADI cuando<sup>342</sup>:

- Las partes soliciten una interpretación del laudo por el tribunal que lo dictó, o bien, por un nuevo tribunal.
- Si surgen nuevos hechos que influyen en la decisión final y que fueron desconocidos por el tribunal, siempre que la parte que los presente no lo haya hecho negligentemente.
- Cualquiera de las partes considere que hay motivos de anulación del laudo:
  - El Tribunal se hubiera constituido incorrectamente.

---

<sup>341</sup> GÓMEZ-PALACIO, Ignacio. Óp. Cit.,

<sup>342</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Óp. Cit., p. 60.

- Hubiera un exceso de facultades por parte del Tribunal Arbitral.
- Si existiera corrupción por parte de un miembro del Tribunal Arbitral.
- Se hallan quebrantado gravemente los principios que rigen el procedimiento.
- El laudo no estuviere motivado.

Esta solicitud deberá presentarse dentro de los 120 días siguientes a la fecha en que se dictó el laudo o a partir de que se tenga conocimiento de cualquier sospecha de corrupción y, en todo caso, en un plazo de 3 años a partir de la fecha de la adjudicación<sup>343</sup>.

El régimen de ejecución del CIADI reconoce que los laudos son vinculantes para las partes y la obligación será ejecutada finalmente por los órganos judiciales domésticos de cualquiera de los Estados Partes de la Convención. Así, el procedimiento de ejecución de laudos emitidos por Tribunales constituidos conforme al CIADI se rige por las leyes de ejecución de los tribunales de cada país<sup>344</sup>.

### **3.3. Procedimiento del Arbitraje de Inversión *Ad Hoc*.**

Los arbitrajes llevados a cabo fuera del CIADI<sup>345</sup> se rigen por otros reglamentos, algunos bajo las reglas del Mecanismo Complementario, otros realizados en otras instituciones arbitrales que se conducen por el reglamento de dicha institución, o bien por medio de un arbitraje *ad hoc*; frecuentemente también se utiliza el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El primer paso para iniciar un procedimiento de arbitraje es la presentación de una demanda por la parte reclamante.

---

<sup>343</sup> Ídem.

<sup>344</sup> Ídem., pp. 62-63.

<sup>345</sup> Ídem., pp. 45-65.

Un procedimiento realizado bajo al Reglamento de Arbitraje de CNUDMI, inicia por el demandante a través de una notificación de arbitraje al demandado. Dicho procedimiento se tiene por iniciado a partir de la fecha en que la notificación del arbitraje es recibida por el demandado. Las disposiciones del Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje sobre la solución de controversias entre una persona privada y un Estado son similares a las de CNUDMI. En ambos reglamentos se establece que cuando un Estado se compromete a un arbitraje conforme al reglamento correspondiente, ello constituye una renuncia a su inmunidad tanto de jurisdicción como de ejecución.

Por lo que respecta al establecimiento del Tribunal Arbitral, es usual que las partes elijan entre un árbitro único o tribunal arbitral impar, generalmente integrado por tres árbitros. Cuando se trata de procedimientos *ad hoc*, en la práctica, las partes se ponen de acuerdo sobre el número y el nombramiento de los árbitros, en caso contrario, existen disposiciones dentro de los reglamentos, como el Reglamento de CNUDMI y el Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje, que prevén métodos para el nombramiento de los árbitros transcurrido determinado plazo. Se debe tener presente que por cada árbitro seleccionado por una parte, su contraparte tiene el derecho de impugnación sobre el mismo. Asimismo, se contemplan mecanismos para la sustitución de los árbitros y la repetición de audiencias cuando se considere necesario.

La jurisdicción del Tribunal Arbitral se fundamenta en el consentimiento de las partes de someterse al arbitraje, por lo que las partes deciden por sí mismos presentar su demanda y la contestación de la demanda ante el Tribunal Arbitral. Sin embargo, el Tribunal Arbitral tiene la facultad de decidir sobre su competencia<sup>346</sup>.

---

<sup>346</sup> CHILÓN Medina, José María. *El Arbitraje Internacional de Inversiones: su tratamiento singular reciente a partir del Derecho Convencional y la Jurisprudencia Arbitral*. Publicación, pp. 21-22. Disponible en url: <http://www.cmanicaraqwa.com.ni/media/docs/1248705412.pdf>.

En los procedimientos *ad hoc*, las partes deben decidir sobre las reglas procedimentales, por ejemplo, pueden determinarlas en el acuerdo de inversión que rige la relación entre inversionistas y Estados. Si existe desacuerdo entre las partes, o bien, no se hace mención alguna sobre estas cuestiones en los tratados, las partes deben ponerse de acuerdo sobre la elección en el convenio arbitral, que fundamento y otorga jurisdicción al Tribunal Arbitral. O bien, las partes pueden adoptar como referencia las disposiciones contenidas en los reglamentos institucionales<sup>347</sup>.

Relacionado con lo anterior, tanto los arbitrajes *ad hoc* como en los institucionales, las partes son las que deciden sobre el derecho sustantivo aplicable, pues desde el acuerdo de inversión definen esta situación. En caso de que se remitan a un reglamento, por ejemplo el Reglamento de CNUDMI o el de la Corte Permanente de Arbitraje, éstos determinan que se aplicará el derecho pactado por las partes, en su defecto, el Tribunal Arbitral aplicará las leyes que considere convenientes.

Ahora bien, para el dictamen de cualquier fallo a cargo de un tercero, ya sea en un juicio o un arbitraje, el procedimiento debe cumplir con ciertos requisitos básicos que aseguren una audiencia completa y justa del caso, un adecuado análisis fáctico y jurídico, así como, garantizar que se llevó a cabo por un tercero profesional, competente e imparcial. Así, los arbitrajes *ad hoc* e institucionales deben cumplir con los requisitos de debido proceso y equidad con el fin de proporcionar medios eficaces y legítimos de solución de controversias. En caso del incumplimiento de estos requisitos puede darse la negativa de ejecución del laudo por las legislaciones de los Estados ante cuyos tribunales es solicitada<sup>348</sup>.

La ejecución de un laudo se realiza bajo los principios y requisitos establecidos en la Convención de Nueva York, que se aplica al reconocimiento y

---

<sup>347</sup> De esta forma, el arbitraje *ad hoc* puede acercarse a los arbitrajes institucionales, donde la elección del derecho procesal resuelve la aplicabilidad de las normas y procedimientos.

<sup>348</sup> Generalmente, un laudo internacional que no cumpla con los requisitos de imparcialidad o debido proceso no es exigible, pues va en contra del orden público de los Estado

ejecución de los laudos arbitrales dictados en territorio extranjero, que permite que los laudos sean reconocidos de acuerdo con las normas y procedimientos del Estado en el que se solicita la ejecución. Si un país determinado no es parte de la Convención no tiene la obligación jurídica de ejecutar el laudo, lo que ha derivado en que algunos tratados bilaterales de inversión se incluyan disposiciones que establecen que un laudo será ejecutable en el territorio de cada Parte. Otros tratados permiten la ejecución mutua de los laudos de conformidad con la legislación nacional del Estado Parte receptor.

De esta forma, las opciones para la ejecución de los laudos crean una obligación, en virtud del derecho internacional, a los Estados Partes para dar cumplimiento de ciertas decisiones emitidas por terceros. Si bien, en algunas jurisdicciones las obligaciones convencionales de los Estados se convierten automáticamente en parte de las legislaciones nacionales, en otras jurisdicciones las obligaciones derivadas de los tratados deben ser incorporadas expresamente en la legislación local con el fin de que puedan aplicarse.

## CAPÍTULO IV.

### ARBITRAJE DE INVERSIÓN CON IMPLICACIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

#### 4.1 Controversias Inversionista-Estado que involucran Propiedad Intelectual.

La posibilidad de que un inversionista titular de derechos de propiedad intelectual de presentar una reclamación en contra de un Estado en base a un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, en caso del incumplimiento de las disposiciones de los tratados bilaterales de inversión, amplía la protección de los derechos de propiedad intelectual más allá de las disposiciones contenidas en los instrumentos multilaterales sobre la materia.

Además, de la posibilidad de la solución de controversias de Estado a Estado previsto en la mayoría de los tratados, los acuerdos de inversión permiten a un inversionista titular de derechos de propiedad intelectual activar en contra del Estado receptor un arbitraje internacional vinculante. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual como una inversión se encuentran protegidos bajo el Capítulo XI del TLCAN, que prevé la solución de controversias inversionista-Estado, sin embargo, bajo el Capítulo XX de dicho tratado existe la posibilidad de una solución de controversias Estado-Estado<sup>349</sup>. En general, los acuerdos de inversión permiten<sup>350</sup> que los inversionistas privados puedan demandar a un Estado ante un tribunal de arbitraje internacional por incumplimiento o violación de las normas de protección a la inversión previstas en el marco del tratado.

---

<sup>349</sup> LIBERTI, Lhara. *Intellectual Property Rights in International Investment Agreements*. OCDE, *Working Papers on International Investment*, 2010/1, OECD Publishing. Disponible en url: <http://www.oecd.org/dataoecd/37/52/44822901.pdf>.

<sup>350</sup> Con excepción de algunos tratados como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Australia que sólo prevé la solución de controversias entre Estados.

Actualmente, son pocos los reclamos que han sido interpuestos por los inversionistas en virtud de Tratados de Libre Comercio y de Tratados Bilaterales de Inversión sobre una presunta violación de derechos de propiedad intelectual, sin embargo ninguno de ellos ha sido juzgado.

#### **4.2. Industria Tabacalera de los Estados Unidos de América contra el Gobierno de Canadá.**

El primer caso inversionista-Estado que involucró derechos de propiedad intelectual fue presentado el 10 de mayo de 1994 por representantes de algunas empresas tabacaleras de los Estados Unidos en contra del gobierno de Canadá bajo el TLCAN<sup>351</sup>.

En la década de los 70's y principios de los 80's<sup>352</sup> Canadá era el mayor consumidor de tabaco en el mundo. A partir de 1964, los fabricantes de tabaco adoptaron un código voluntario de restricciones a la publicidad y en 1978 se prohibió la publicidad directa por televisión y radio. Más tarde, en 1989<sup>353</sup> el Gobierno de Canadá promulgó una ley para el control de la producción de tabaco (*Tobacco Products Control Act*) que contenía una prohibición escalonada de la publicidad, de la distribución gratuita de productos de tabaco y los incentivos promocionales (concursos, regalos, descuentos, etc.).

Además, en 1972 surgió un sistema de advertencias para los paquetes de cigarrillos, bajo el cual los fabricantes voluntariamente colocarían un mensaje en letra pequeña en el empaque. En 1989, se impone a nivel federal un sistema de cuatro advertencias que cubrían el 20 por ciento del frente y detrás del empaque. Para el año de 1994, se creó un sistema de advertencias blanco y negro en respuesta a una crisis de contrabando de tabaco que abarcaba el 35 por ciento de

<sup>351</sup> Idem.

<sup>352</sup> Cfr. MAHOOD, Garfield. *Canada's Tobacco Package Label or Warning System: "Telling the Truth" about Tobacco Product Risks.* Disponible en url: [http://www.who.int/tobacco/training/success\\_stories/en/best\\_practices\\_canada\\_package.pdf](http://www.who.int/tobacco/training/success_stories/en/best_practices_canada_package.pdf).

<sup>353</sup> CUNNINGHAM, Rob. *Publicación, Tobacco Control 1995.* Disponible en url: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1759383/pdf/v004p00080.pdf>.

los empaques<sup>354</sup>. Bajo este sistema, también se estableció un empaque estándar para la venta de paquetes de tabaco, este paquete incorporaría un color estándar, despojado de cualquier marca de color, gráficos y lenguaje. Debido a que el gobierno consideró que se requería que los cigarrillos se vendieran en empaques genéricos sencillos (“*plain packaging*”).

Partiendo de lo anterior, la industria tabacalera argumentó que este sistema de empaques genéricos violaba las obligaciones mínimas de protección a los derechos de propiedad intelectual en virtud del ADPIC, el TLCAN y el Convenio de París. Cabe señalar que la industria tabacalera depende en gran medida de la protección de las marcas con el fin de comunicar a los consumidores y competir con otras compañías tabacaleras en el mercado, por ejemplo *Philips Morris* dispone de 159 marcas registradas en los Estados Unidos, *American Tobacco* tiene 113 marcas en Inglaterra e *Imperial Tobacco* 129 marcas<sup>355</sup>.

Las empresas tabacaleras de los Estados Unidos alegaron que Canadá, en virtud del Capítulo de Inversiones del TLCAN, cualquier requisito de empaquetado sería una medida equivalente a una expropiación sobre sus derechos de marcas comerciales. Igualmente, como el gobierno de Canadá adoptó un requisito específico de empaquetado les impedía utilizar sus marcas de cigarrillos y derivado de que el registro de las marcas sólo se otorga si éstas son utilizadas, perderían la protección de sus marcas que incluyen logotipos y símbolos, por lo que iniciarían un arbitraje inversionista-Estado<sup>356</sup>.

Por otro lado, las empresas presentaron ante la Cámara de los Comunes un dictamen jurídico de la ex representante comercial de Estados Unidos, Carla Hills,

---

<sup>354</sup> A partir de 2001, se imponen dieciséis advertencias que abarcan el 50 por ciento del frente del paquete y la espalda. Las advertencias incluyen fotografías en color de los efectos sobre la salud del hábito de fumar. Además, dieciséis mensajes interiores incluyendo consejos para dejar de fumar. Además de que la presentación de información de emisiones tóxicas en el panel lateral se ha vuelto más detallada a través del tiempo, con rendimientos de alquitrán, nicotina, monóxido de carbono, el formaldehído, el benceno, y el hidrógeno requiere cianuro.

<sup>355</sup> FREEMAN, Becky. *The case for the plain packaging of tobacco products*. Publicación Addiction, 2008. Disponible en url: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1004646](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004646).

<sup>356</sup> LIBERTI, Lhara. Op. Cit.

preparado para *Reynolds Tobacco Company* y *Philip Morris International Inc.* El dictamen de Hills sostenía que en virtud del artículo 1708 del TLCAN una parte no puede imponer el uso de una marca, por lo que el requisito de empaquetado sencillo sería prohibir el uso de las marcas, violando el Capítulo 17 y encuadrando en una expropiación conforme al artículo 1110<sup>357</sup>.

Sin embargo, el tema del TLCAN se hizo irrelevante cuando la Corte Suprema Corte de Canadá derogó la ley, al considerar que violaba la libertad expresión y, por tanto, era inconstitucional.

#### **4.3. *Shell Brands International AG* y *Shell Nicaragua S.A.* contra la República de Nicaragua.**

Durante los años 70's y 80's, se utilizó en Nicaragua y otros países latinoamericanos, el pesticida *Nemagón* (también conocido como *fumazone*) sobre las plantaciones bananeras, cuyo principio activo es el *dibromocloropropano* (DCBP) cuya utilidad era combatir las plagas que atacaban al banano, uno de los principales productos exportados del país. Es de señalar, que el DCBP nació a mediados del siglo XX en los laboratorios de *Dow Chemical Company* y *Shell Chemical Company*, mismo que fue registrado en 1964<sup>358</sup>.

Más de 15 mil ex trabajadores bananeros del occidente de Nicaragua fueron afectados en la década de 70's con el *Nemagón* regado en las plantaciones del banano por empresas transnacionales, provocándoles cáncer, esterilidad y problemas renales, entre otros problemas de salud. Debido a esto las empresas *Dole Fruit Company*, *Shell Chemical*, *Chiquita Brand Internacional*, *Standard Fruit Co.* y *Del Monte* fueron demandadas por daños en la salud de los ex trabajadores bananeros.

---

<sup>357</sup> Ídem.

<sup>358</sup> Cfr. PESTICIDA "NEMAGÓN" SOBRE CAMPESINOS NICARAGÜENSES.....¿SOMOS UN BANANO, artículo publicado en url: <http://www.globalizate.org/Nemagon2.pdf>.

Así, en el año 2005 la jueza Vida Benavente embargó las marcas comerciales de las subsidiarias de las transnacionales *Shell, Dole y Dow* en Nicaragua. Las tres compañías fueron acusadas de fabricar y distribuir ilegalmente el pesticida Nemagón usando plantaciones bananeras que operaron en Nicaragua en los años 70's, en perjuicio de la salud de miles de trabajadores. La orden fue girada por la jueza en contra de las marcas que las empresas, *Dow Agro Scieces, Dole Food Corporation y Shell Oil Company*, tienen registradas en Nicaragua. Esta decisión fue tomada por el incumplimiento de la sentencia dictada en el 2002 por otro Tribunal contra la transnacional, que obligaba a Shell a pagar una indemnización de 489, 400, 000 millones de dólares a favor de 450 ex trabajadores afectados por el uso del pesticida Nemagón que fue fabricado y distribuido por dichas transnacionales.

*Shell Brands International y Shell Nicaragua, S.A.* entablaron una demanda en contra del Gobierno de Nicaragua ante el CIADI tras el embargo de las marcas, alegando una expropiación del logotipo y la marca *Shell* en Nicaragua y que la sentencia dictada no era en contra de estas compañías, sino en contra de *Shell Oil Company*<sup>359</sup>, que es una entidad distinta e independiente, por lo que el embargo de las marcas y logotipos constituían una expropiación de las propiedad intelectual de las empresas, además de no otorgar un trato justo y equitativo y la denegación de justicia<sup>360</sup>.

De esta manera, en el año 2006 dichas compañías acudieron al CIADI argumentando que las acciones tomadas por el gobierno Nicaragua en contra de las marcas de *Shell* constituían una violación a las disposiciones del tratado bilateral de inversiones entre los Países Bajos y Nicaragua<sup>361</sup>. Sin embargo, en noviembre del mismo año un tribunal nicaragüense revocó la orden de embargo, lo

---

<sup>359</sup>VIS-DUNBAR, Damon. *Shell drops ICSID suit against Nicaragua over seizure of trademarks*. Noticias sobre Tratados de Inversión, 9 de Mayo, 2007. Disponible en url: [http://www.iisd.org/pdf/2007/itn\\_may9\\_2007\\_es.pdf](http://www.iisd.org/pdf/2007/itn_may9_2007_es.pdf).

<sup>360</sup> LIBERTI, Lhara. Op. Cit.

<sup>361</sup> Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Nicaragua y el Reino de los Países Bajos. Disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/netherlands\\_nicaragua.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/ia/docs/bits/netherlands_nicaragua.pdf).

que permitió un acuerdo entre las partes y con ello el procedimiento ante el CIADI se suspendió oficialmente en el 12 de marzo del 2007.

#### **4.4. *FTR Holding S.A., Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. contra la República Oriental del Uruguay.***

La demanda *Philips Morris* (PMI) contra Uruguay<sup>362</sup> es vista internacionalmente como un caso inédito, fuertemente simbólico y paradigmático, porque es la primera vez que se establece una demanda por una supuesta vulneración de los derechos de propiedad intelectual de una empresa, amparándose en un Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, y en el cual se deberá decidir entre la defensa de la salud pública y la defensa de las inversiones de una empresa transnacional<sup>363</sup>.

*Philip Morris International*<sup>364</sup> es una compañía internacional de tabaco, con venta de sus productos en 160 países y es dueño de la marca *Marlboro*, *L&M*, *Chesterfield*, *Philip Morris*, *Parliament*, y *Virginia Slims*. En 2008 implementó un sistema de colores para *Marlboro: Red*, *Gold* y *Fresh Marlboro*, además de otras variedades como son *Marlboro Intense*, *Marlboro Filter Plus*, *Marlboro Crisp Mint*, *Marlboro Menthol Negro*, entre otros. Entre sus marcas locales se encuentran, *Diana* en Italia, *A Mil* en Indonesia y *Delicados* en México, entre otras.

En los últimos años Uruguay ha iniciado una campaña de salud pública para reducir las tasas de tabaquismo entre su población. Para la campaña anti-tabaco el gobierno implementó una serie de medidas, entre ellas, una norma que exigía que el 50 por ciento de cada lado de las cajas de cigarros contuviera advertencias de salud. No obstante, en el año 2009 el gobierno presentó una nueva legislación que entró en vigor en marzo de 2010, que exige que el 80 por

---

<sup>362</sup> ICSID Case No. ARB/10/7

<sup>363</sup> Cfr. *Demanda Philip Morris a Uruguay en el CIADI*. Publicación Redes, abril 2010, disponible en: [http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2010/04/Dossier-Philip-Morris-Uruguay\\_abril-2010.pdf](http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2010/04/Dossier-Philip-Morris-Uruguay_abril-2010.pdf).

<sup>364</sup> Página web de Philip Morris International, disponible en url: <http://www.pmi.com/eng/pages/homepage.aspx>.

ciento de cada lado de los empaques de cigarros esté cubierto con imágenes gráficas de los posibles efectos perjudiciales a la salud que implica el fumar<sup>365</sup>. Además, con la Ordenanza 514 se limitó a las tabacaleras a comercializar un sólo tipo de cigarrillo por marca, con el fin de evitar que las empresas comercialicen tabaco “light” o “suave”<sup>366</sup>.

En respuesta a estas medidas, PMI solicitó un arbitraje ante el CIADI el 19 de febrero de 2010, argumentando violaciones al Acuerdo de Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones entre la Confederación Suiza<sup>367</sup> y la República Oriental del Uruguay vinculadas a los derechos de propiedad intelectual. La compañía alega que Uruguay ha expropiado su propiedad intelectual sin compensación, no le ha brindado un trato justo y equitativo, y ha dañado el uso de su inversión<sup>368</sup>.

#### **4.4.1. Análisis del Caso *FTR Holding S.A., Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. contra la República Oriental del Uruguay.***

El 19 de febrero de 2010 tres empresas de *Philip Morris International* presentaron una solicitud de arbitraje contra el gobierno de Uruguay ante el CIADI. Las empresas sostienen que determinadas medidas vigentes en Uruguay, en materia de presentación y etiquetas de los productos de tabaco, han afectado sustancialmente el valor de sus inversiones, privándolas de la capacidad de usar sus marcas.

<sup>365</sup> MONTECINO, Juan Antonio. *Philip Morris vs. Uruguay*. Publicación Foreign Policy in Focus, 4 de marzo de 2010. Disponible en url: [http://www.fpif.org/articles/philip\\_morris\\_vs\\_uruguay](http://www.fpif.org/articles/philip_morris_vs_uruguay).

<sup>366</sup> Estas etiquetas de cigarrillos están prohibidos en muchos países, incluido recientemente en los Estados Unidos, de dirigir a la percepción de los consumidores que son más seguros que otros cigarrillos. Los estudios han demostrado que los fumadores aumentan la cantidad de humo que inhalan al fumar cigarrillos con menor cantidad de nicotina y alquitrán con el fin de lograr su dosis normal, es decir, cigarrillos "light" no son considerados más seguros.

<sup>367</sup> Philip Morris International tiene su sede en Lausana, Suiza, por lo que ha basado su demanda de arbitraje en dicho tratado, disponible en url: [http://www.unctad.org/sections/dite/jia/docs/bits/switzerland\\_uruguay\\_fr.pdf](http://www.unctad.org/sections/dite/jia/docs/bits/switzerland_uruguay_fr.pdf).

<sup>368</sup> International Centre for Trade and Sustainable Development. *Empresa tabacalera presenta demanda sobre leyes de Etiquetado*. Informe ICTSD, 10 de marzo de 2010. Disponible en url: <http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/71988/>.

Las reclamaciones bajo el acuerdo bilateral de inversión se refieren a tres regulaciones implementadas en 2009 que, de acuerdo con PMI, “van más allá” de los objetivos de la salud pública<sup>369</sup>:

1. La regulación que fuerza a las compañías a vender sólo una variedad por marca, misma que obligó a PMI a retirar del mercado 7 de las 12 marcas que se comercializaban en Uruguay.
2. El aumento del tamaño de las advertencias sanitarias a un 80 por ciento, que hace imposible a la empresa mostrar sus marcas legalmente protegidas.
3. La exigencia de imprimir pictogramas en los atados de cigarrillos que incluyen imágenes “chocantes” y “repulsivas”.

Las empresas solicitan la suspensión de las tres normas y la compensación monetaria por las pérdidas sufridas como consecuencia de las mismas.

#### **4.4.1.1. Foro.**

En principio, la decisión de PMI de iniciar un reclamo en contra de Uruguay por la vía del acuerdo bilateral de inversión implica la elección de un foro, ya sea el CIADI o la OMC. Como se observa, el inversionista tiene la opción de llevar a cabo un arbitraje inversionista-Estado o solicitar a su gobierno que inicie un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC o, en su caso, ambos<sup>370</sup>.

Al elegir el sistema de la OMC, PMI necesitará solicitar al gobierno suizo iniciar un procedimiento ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Para lo cual Uruguay debe ser miembro de esta organización y las reclamaciones deberán versar en las obligaciones del Estado uruguayo derivadas del Acuerdo ADPIC. Cabe mencionar que el inicio de una disputa en la OMC por Suiza, sede

---

<sup>369</sup> Página web de Philip Morris International.

<sup>370</sup> En el derecho internacional no existe actualmente ninguna norma que impida un conjunto paralelo de procedimientos, es decir, que evite que un inversionista extranjero inicie un arbitraje de inversión en contra de un Estado miembro, mientras que el Estado de origen del inversionista al mismo tiempo comience un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC.

de la compañía, es muy poco probable debido a que este país también introdujo advertencias de salud en los paquetes de cigarrillos en 2010, de acuerdo a la ley suiza éstas deben abarcar un 56% del paquete, y las menciones como 'light' y 'suave' también están prohibidas<sup>371</sup>.

Ahora bien, PMI optó por un arbitraje ante el CIADI. Algunas razones por las que un inversionista puede optar por un arbitraje inversionista-Estado son<sup>372</sup>:

1. Evitar la necesidad de persuadir al Estado de origen para que inicie la solución Estado-Estado en la OMC.
2. Disminuye o evita posibles tensiones políticas entre los Estados, lo que podría complicar los objetivos del inversionista.
3. Otorga un mayor control del inversionista sobre su reclamación. Es decir, el inversionista puede preparar y aplicar su propia estrategia para litigar sus reclamaciones.

Además, Uruguay otorgó su consentimiento al arbitraje en caso de una controversia sobre inversión al haber celebrado el acuerdo bilateral de inversión, por lo que nada impide a PMI presentar una demanda en contra del Estado uruguayo ante esta institución arbitral.

#### **4.4.1.2. Partes.**

En principio, Uruguay es miembro del CIADI al haber firmado el Convenio del CIADI el 28 de mayo de 1992, ratificándolo en agosto del 2000 y entrando en vigor un mes después en su territorio, por lo que el arbitraje de inversión se lleva a cabo bajo las reglas del CIADI.

Las empresas que iniciaron el arbitraje son dos empresas constituidas en Suiza y *Abal Hermanos, S.A.*, que es una sociedad uruguayo que fabrica y comercializa productos elaborados con tabaco en ese país desde 1877. Hoy en

---

<sup>371</sup> International Centre for Trade and Sustainable Development. Óp. Cit.

<sup>372</sup> GIBSON, Christopher. *A look at the compulsory license in investment arbitration: the case of indirect expropriation*. Publicación, 14 de junio de 2010, Disponible en url: <http://www.auilr.org/pdf/25/25-3-1.pdf>.

día, comercializa varias de sus propias marcas y tiene la licencia respecto de otras, entre ellas *Marlboro*. Las empresas suizas son propietarias en última instancia de *Abal Hermanos, S.A.* y de las marcas de PMI.

En este caso, para las personas jurídica se contemplan dos situaciones<sup>373</sup>, por un lado las personas jurídicas extranjeras al Estado receptor de la inversión pero nacionales de un Estado contratante y, por otro, personas jurídicas nacionales del Estado receptor de la inversión, en cualquiera de los supuestos, se reconoce la libertad que tienen los Estados, como sujetos soberanos, para definir quiénes son y quiénes no son sus nacionales. Los criterios más utilizados para definir su nacionalidad son el de la incorporación y el de la sede social, los cuales han sido reconocidos como criterios razonables. Por otro lado, también se encuentra el término *control* para otorgarle a una persona jurídica nacional del Estado receptor de la inversión, la nacionalidad de otro Estado con el fin de permitirle acceso al CIADI, correspondiendo a cada Estado definir la manera en que opera este criterio. De esta forma, la nacionalidad de una persona jurídica será la misma de las personas que tienen su control, que habitualmente se define en función de la nacionalidad de quien ostenta la mayoría accionaria, o bien, la nacionalidad de los directores, o la nacionalidad de quien tenga el control efectivo de la compañía por medio de otras operaciones económicas.

En esta situación, dos de las tres empresas, *FTR Holding S.A.* y *Philip Morris Products S.A.*, que figuran como demandantes, se establecieron en Suiza, Parte Contratante del Acuerdo Bilateral de Inversión. Por lo que califican como inversionistas conforme al artículo 1 (1) b):

*Artículo 1. Definiciones.*

*Para los fines del presente acuerdo:*

*El término “Inversor” se refiere con relación a cada una de las Partes Contratantes a:*

---

<sup>373</sup> MEDINA-CASAS, Héctor Mauricio. *Las Partes en el Arbitraje CIADI*. Publicación, 1 de octubre de 2009, disponible en url: [http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C\\_Juridicas/pub\\_rev/documents/08-LASPARTESENELARBITRAJECIADI.pdf](http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/08-LASPARTESENELARBITRAJECIADI.pdf).

b) **personas jurídicas**, incluyendo compañías, sociedades, asociaciones empresariales y otras organizaciones, constituidas o debidamente organizadas en virtud de las leyes de dicha Parte Contratante y que tengan su sede en el territorio de esa misma Parte Contratante;

Por su parte, el tercer reclamante, *Abal Hermanos S.A.*, califica como inversionista en virtud del artículo 1 (1) c):

c) **personas jurídicas** constituidas conforme con la legislación de terceros países, directamente o indirectamente **controladas por nacionales de dicha Parte Contratante**.

Así, *Abal Hermanos S.A.* es inversionista, pues es una persona jurídica constituida bajo las leyes de Uruguay. Si bien la propiedad de la inversión de la empresa es anterior al acuerdo que entró en vigor el 22 de abril de 2001, en éste se contemplan y se amparan las inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor<sup>374</sup>.

#### 4.4.1.3. Controversia derivada de una Inversión.

La base de que la demanda de PMI deriva de una disputa de naturaleza jurídica nacida directamente de una inversión, se encuentra en el artículo 1 (2) d) que considera como “inversión” a los derechos de propiedad intelectual incluyendo a las marcas comerciales:

(2) El término “**inversiones**” **incluirá** todo tipo de activo y **en particular**:

d) *derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes de invención, modelos de utilidad o modelos industriales, **marcas de fábrica o de comercio**, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen), conocimientos tecnológicos y valor llave;*

La existencia de una controversia jurídica relativa a una inversión es un requisito jurisdiccional para un arbitraje de inversión. Si el procedimiento se lleva a cabo bajo la jurisdicción del CIADI, es necesario que la disputa derive directamente de una inversión.

---

<sup>374</sup> Artículo 6 (1). El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones realizadas en el territorio de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación, por inversores de la otra Parte Contratante, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

#### 4.4.1.4. **Violaciones al Acuerdo de Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones entre la Confederación Suiza y la República Oriental del Uruguay.**

En este caso, la compañía alega que Uruguay ha expropiado su propiedad intelectual sin compensación, no le ha brindado un trato justo y equitativo, y ha dañado el uso de su inversión, argumentando que las medidas adoptadas por el gobierno perjudican el uso y disfrute de sus derechos de propiedad intelectual, principalmente de su marca *Marlboro*.

##### 4.4.1.4.1. **Medidas Injustificadas o Discriminatorias.**

PMI puede estar reclamando la violación al estándar que prohíbe a Uruguay imponer medidas injustificadas o discriminatorias, contenido en el artículo 3 (1) del Acuerdo Bilateral de inversiones:

*Artículo 3º. Protección y tratamiento de inversiones.*

- (1) *Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones realizadas, de acuerdo con su respectiva legislación, por los inversores de la otra Parte Contratante y no **obstaculizará con medidas injustificadas o discriminatorias** la administración, el mantenimiento, **uso, goce**, crecimiento, venta y, en caso que así sucediera, la liquidación de dichas inversiones...*

Ahora bien, las violaciones a este estándar parecen estar basados, de acuerdo con PMI, en que si bien el sistema de advertencias en los paquetes de cigarrillos es utilizado actualmente en varios países, las medidas dictadas por el gobierno uruguayo son “extremas” y “sin precedentes”, por lo que resultan ser injustificadas, ya que “van más allá” de lo que es necesario para reducir el daño provocado por fumar, además de que estas medidas no garantizan de modo alguno la erradicación del tabaquismo<sup>375</sup>. Asimismo, obstaculizaron el uso y goce de las marcas comerciales propiedad de PMI, pues obligaron a la compañía a

---

<sup>375</sup> Página web de Philip Morris International.

retirar del mercado 7 de sus 12 marcas, provocando una importante pérdida de porción de mercado.

Por otro lado, PMI puede alegar que dichas medidas igualmente son discriminatorias, basado en un estudio realizado por abogados en torno al ADPIC<sup>376</sup> que determinó que este acuerdo impide a los gobiernos discriminar a las marcas en base a la naturaleza del producto o servicio en particular, por lo que un sistema de empaquetado genérico sencillo establece una restricción severa al uso de marcas aplicable sólo a empresas tabacaleras y, en consecuencia, otorga un conjunto de normas mínimas de protección para todos los demás productos.

No obstante, las prohibiciones en los tratados bilaterales de inversión sobre medidas discriminatorias o arbitrarias, generalmente, suelen interpretarse como acciones del Estado y no como un medio legítimo de participación en la revisión de las políticas hechas por un Estado receptor. Por su parte, las normas de trato nacional exigen a los Estados receptores otorgar un trato no menos favorable que a los inversionistas e inversiones nacionales, en este caso el artículo 3 (1) del acuerdo entre Suiza y Uruguay, sólo prohíbe los casos de discriminación intencional sobre la base de la nacionalidad extranjera, y Uruguay no parece haber adoptado las medidas con la intención de discriminar a los inversionistas extranjeros sobre la base de nacionalidad.

Además, las medidas de Uruguay para reducir el consumo de tabaco son evidentemente en base a un interés público de salud, por lo que el argumento de PMI sobre irracionalidad y arbitrariedad no tendrá valor si Uruguay demuestra que estas medidas fueron tomadas de buena fe, con una racional conexión entre los objetivos y pruebas científicas legítimas.

---

<sup>376</sup> International Centre for Trade and Sustainable Development. Óp. Cit.

#### 4.4.1.4.2. Trato Justo y Equitativo.

PMI considera que se viola el trato justo y equitativo establecido en el artículo 3 (2) de acuerdo de inversión, que señala:

*(2) Cada Parte Contratante asegurará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante...*

Como se explicó anteriormente, el estándar de trato justo y equitativo busca subsanar las deficiencias que pudieran dejar las normas sobre la base de la equidad tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, con el fin de brindar protección a las inversiones prevista en el tratado. El trato justo y equitativo puede identificarse en algunos casos con la obligación de transparencia, estabilidad y las legítimas expectativas de los inversionistas, en otros se ha relacionado con obligaciones contractuales, reglas de procedimiento y debido proceso, buena fe y la libertad de defensa. En este caso PMI probablemente argumente la violación de este estándar en alguno de estos sentidos:

- i). Las medidas dictadas por Uruguay son irracionales, injustas y su entrada en vigor no se realizó en un mismo momento.
- ii). A PMI se le negó el debido proceso en la manera en que las medidas fueron promulgadas, pues nunca se le dio la legítima oportunidad de expresar sus preocupaciones en torno a cómo le afectarían dichas medidas a las empresas tabacaleras.
- iii). PMI, como titular de la marca, tenía derecho a tener legítimas expectativas al hacer uso de sus marcas en el mercado uruguayo.

Ahora bien, la transparencia y las legítimas expectativas de los inversionistas se encuentran estrechamente ligadas. La transparencia implica que el marco legal sea evidente y que cualquier decisión pueda referirse a éste. Por otro lado, las legítimas expectativas se basan en ese marco legal y en cualquier garantía hecha explícita o implícitamente por el Estado receptor. Así, el marco

legal en el cual el inversionista tiene derecho a invocar será la legislación y tratados, las garantías contenidas en los decretos, licencias e instrumentos similares, por lo que reversión de estas garantías viola el principio de trato justo y equitativo<sup>377</sup>. Sin embargo, estos argumentos quedarían en duda, pues las medidas que Uruguay impuso sobre la industria tabacalera no son injustas, ya que se basan en una amplia evidencia de que los sistemas de advertencias sanitarias son un medio eficaz para reducir el consumo de tabaco y que las restricciones publicitarias y comerciales, si bien, perjudican el establecimiento y mantenimiento de las marcas de tabaco, tienen un efecto favorable en la salud pública. Uruguay no necesita demostrar que sus políticas han sido o no restrictivas económicamente para que sean compatibles con una obligación de trato justo y equitativo, derivado que el trato justo y equitativo no fue concebido para evitar que, de buena fe y de manera no discriminatoria, un Estado ejerza su facultad de reglamentación, salvo que la adopción, aplicación o efectos de una medida sea manifiestamente arbitraria, injusta o desleal. En todo caso, PMI tendría que demostrar que estas medidas tienen simplemente el efecto de desplazarlo del mercado.

Por lo que respecta a las legítimas expectativas, varios tribunales han encontrado que estas se hayan protegidas por el trato justo y equitativo. El Estado anfitrión tiene la obligación de proporcionar un clima transparente y un marco jurídico estable a los inversionistas extranjeros. A pesar de ello, Uruguay ha regulado el tabaco desde 1984 y, generalmente, la industria tabacalera se considera como una de las industrias altamente reguladas en todo el mundo, por lo que PMI no podía tener legítimas expectativas sobre que nunca se emitiera alguna regulación en la forma en que sus marcas podían ser utilizadas en el Estado.

El debido proceso es un requisito fundamental del trato justo y equitativo, éste no sólo puede ser violado por las Cortes sino también por medio de la acción

---

<sup>377</sup> DOLZER, Rudolf. Óp. Cit.

ejecutiva o legislativa<sup>378</sup>. Varios tribunales han llevado casos sobre ausencia de debido proceso o severas deficiencias en el proceso, donde se han encontrado violaciones que se relacionan con el derecho a ser escuchados en un proceso judicial o administrativo. No obstante, dentro de este principio no se considera la participación de los inversionistas durante la elaboración o proceso de implementación de nuevas medidas. Sumado a esto, Uruguay encuentra apoyo en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco<sup>379</sup>, que en su artículo 5 apartado 3 determina que el establecimiento y aplicación de las políticas de salud serán protegidas en contra de los intereses comerciales de la industria tabacalera. Por tanto, para que el objetivo de las políticas tomadas por Uruguay se cumpla necesariamente tienen que ir en contra de los intereses económicos de PMI y de la norma de trato justo y equitativo contenido en el acuerdo bilateral de inversión.

#### 4.4.1.4.3. Expropiación Indirecta.

Finalmente el artículo 5 del Acuerdo de Inversión entre Suiza y Uruguay establece lo siguiente:

Artículo 5º. **Expropiación, compensación.**

- (1) **Ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de las misma naturaleza o efecto, contra inversiones pertenecientes a inversiones de la otra Parte Contratante, a menos que las medidas se tomen en caso de utilidad pública establecida por ley, a condición que no sean discriminatorias, que estén sujetas al debido proceso legal y se hagan las provisiones del casi para el efectivo y adecuado pago de la indemnización. El monto de la indemnización, incluido sus intereses, se determinará en la moneda nacional del país de origen de la inversión y se pagará sin demora a la persona autorizada para ello.**

---

<sup>378</sup> Ídem.

<sup>379</sup> Firmado el 21 de mayo de 2003 y vigente desde el 27 de febrero de 2005, del cual Uruguay es Parte firmante. Disponible en url: [http://www.who.int/tobacco/framework/WHO\\_fctc\\_spanish.pdf](http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf).

Una expropiación indirecta es aquella en que el inversionista conserva el título legal de propiedad, pero ve limitados sus derechos de uso sobre la inversión como consecuencia de la interferencia del Estado, por medio medidas adoptadas relativas a la aplicación de regulaciones de medio ambiente, salud, cultura, economía, etc.<sup>380</sup> PMI alega la expropiación indirecta de sus marcas sin el pago de una indemnización pronta y adecuada prevista en el acuerdo de inversión. Sostiene que tres medidas dictadas por Uruguay, en conjunto interfieren de manera considerable en sus inversiones de la marca privando a PMI del uso, disfrute y valor de las mismas.

La prueba de que una medida constituye una expropiación indirecta se centra en que exista una injerencia sustancial en la inversión, tal que prive al inversionista de uso y disfrute de su inversión. Así, PMI puede argumentar que las medidas de Uruguay combinadas con su política antitabaco tiene una injerencia sustancial en su inversión, debido a que sólo puede ocupar el 20 por ciento de la superficie de sus paquetes, además de que se vio obligado a abandonar sus códigos de colores y su estrategia para mantener su familia de marcas, es decir, aquellas que contienen frases como “bajo en alquitrán”, “suave” y “ultra suave”.

Por lo que se refiere a la indemnización, la obligación de pagar una indemnización por expropiación indirecta no subsiste en los casos en que un acto de alcance general se ha adoptado y aplicado de buena fe para la protección de objetivos legítimos de bienestar público, tales como salud, seguridad y medio ambiente. Es decir, la obligación de pagar una indemnización por la expropiación indirecta no se basa en la interferencia sustancial de la inversión, por el contrario si un inversionista se ve obligado a sufrir una expropiación, de manera tal, que lleve una carga más pesada que otros para alcanzar un beneficio público válido, respaldado en sus legítimas expectativas, tendría una justa compensación por sus pérdidas. Por tanto, Uruguay puede argumentar que las inversiones de propiedad

---

<sup>380</sup> PAEZ, Marisol. *La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos administrativos de los Estados*. Estudios Internacionales, 1 de abril de 2006. Disponible en url: <http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-149766859/la-expropiacion-indirecta-frente.html>.

intelectual de PMI han sido “expropiadas” sin compensación por la adopción de estas medidas y éstas constituyen un ejercicio válido de las facultades y soberanía del Estado.

## CONCLUSIONES.

**PRIMERA.** La propiedad intelectual es parte importante de las economías de los Estados, por lo que éstos se han visto en la necesidad de crear instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, así como, mecanismos para brindar una mayor protección a los derechos propiedad intelectual.

**SEGUNDA.** Los Acuerdos que se han firmado bilateralmente entre los Estados le dedican una mención especial a la propiedad intelectual y en caso de conflicto proponen una solución más práctica para las Partes Contratantes.

**TERCERA.** Los tratados bilaterales de inversión amplían la protección de los derechos de protección intelectual, más allá de los acuerdos multilaterales que puedan existir en la materia, pues establecen estándares de protección a los que los Estados se obligan a dar cumplimiento.

**CUARTA.** El arbitraje es el mecanismo por excelencia, previsto en los tratados bilaterales de inversión, para dar solución a las controversias derivadas de una inversión, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el foro especializado en la materia.

**QUINTA.** El arbitraje de inversión es una opción más para brindarle protección a los derechos de propiedad intelectual. Por medio de este, cualquier inversionista extranjero que vea afectados sus derechos de propiedad intelectual por parte del Estado receptor, puede entablar una demanda de arbitraje ante el CIADI o el foro previsto en el tratado para dar solución a su controversia. Siempre y cuando, los derechos de propiedad intelectual sean calificados de “inversión” por el tratado en cuestión.

**SEXTA.** Existen escasos asuntos de controversias de inversiones que involucran derechos de propiedad intelectual, que se han planteado o llevado a un arbitraje para su solución, sin embargo ninguno de ellos ha sido juzgado. A pesar de ello, estos pocos casos muestran la posibilidad que tiene el inversionista extranjero de defender sus derechos de propiedad intelectual cuando se ven afectados por medidas tomadas por el Estado receptor.

**SÉPTIMA.** La propiedad intelectual resulta de suma importancia en el mundo comercial, por eso es importante que el arbitraje por conflictos internacionales, en este caso el arbitraje de inversión, se conozca a través de la legislación especializada en propiedad intelectual. Pues, al inversionista extranjero le conviene verse protegido no sólo por los Acuerdos firmados, sino por disposiciones expresas en la legislación de la ley especial, tal es el caso la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial en México.

**OCTAVA.** En la actualidad no hay ningún libro disponible en español en esta materia, sólo se han publicado artículos aislados en revistas especializadas, por lo que es necesario que se dé una mayor divulgación a este tipo de procedimiento, para que los inversionistas extranjeros titulares de derechos de propiedad intelectual conozcan esta moderna forma de defender sus derechos cuando se ven afectados por medidas tomadas por el Estado receptor.

## BIBLIOGRAFÍA.

### LIBROS CONSULTADOS.

- 1) Álvarez Soberaniz, Jaime. *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de las Transferencia Tecnológica*. Ed. Porrúa, México, 1979.
- 2) Amor Fernández, Antonio. *La propiedad industrial en el derecho internacional*. Ed. Nauta, Barcelona, España, 1965.
- 3) Becerra Ramírez, Manuel. *La Propiedad Intelectual en transformación*. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- 4) Bonasi, Benucci Eduardo. *Tutela della Forma nel Diritto Industriale*. Ed. MVLTA PAVCIS, Milan, Italia, 1963.
- 5) Brewer, Thomas. *The Multilateral Investment System and Multinational Enterprises*. Ed. OXFORD University Press, 1998.
- 6) Brownlie Ian. *Principles of public international law*. Ed. Oxford University, 2003.
- 7) Caballero Leal, José Luis. *Derechos de Autor para autores*. Ed. Fondo de cultura Económica, México, 2004.
- 8) Carbanellas, Guillermo. *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*. Ed. Heliasta, S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1984.
- 9) Cano, C. *La Propiedad intelectual en los tratados comerciales : ¿oportunidad o carga para el mundo en desarrollo?*. Ed. Fundación Agenda Colombiana, Bogotá, Colombia, 2005.
- 10) Cerviño, Julio. *Marcas Internacionales, cómo crearlas y cómo gestionarlas*. Ed. Pirámide, Madrid, España, 2002.
- 11) Cruz Barney, Oscar. *Solución de Controversias y Antidumping en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*. Ed. Porrúa, México, 2002.
- 12) Dolzer, Rudolf. *Principles of international Investment Law*. Ed. Oxford, Nueva York, 2008.
- 13) Figueroa Pla, Uldaricio. *Organismos internacionales*. Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1991.
- 14) Fink, Carsten. *Intellectual Property and Development*. Ed. Oxford University Press, Nueva York, 2005.
- 15) Gómez-Palacios, Ignacio. *Derecho de los Negocios Internacionales*. Ed. Porrúa, México, 2006.
- 16) González de Cossío, Francisco. *Arbitraje*. Ed. Porrúa, México, 2004.
- 17) González de Cossío, Francisco. *Arbitraje de Inversión*. Ed. Porrúa, México, 2009.
- 18) Guix Castellví, Víctor. *Modelos de Utilidad*. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, España, 2001.
- 19) Hansmann, Henry. *Autors' and Artists' Moral Rights Vol. II*. Ed- Routledge, Nueva York, 2006.
- 20) Hesse, Carla. *The rise of Intellectual Property, 700 BC to AD 2000 Vol. I*. Ed. Routledge, Nueva York, 2006.
- 21) Lipszyc, Delia. *Derecho de Autor y derechos conexos*. Ed. UNESCO, Buenos Aires, Argentina, 1993.

- 22) Lôbach, Bern. *Diseño Industrial*. Ed. Gustavo Gili, S.A. de C.V., Barcelona, España, 1981.
- 23) Mc Lachlan QC, Campbell. *International Investment Arbitration, substantive principles*. Ed. Oxford University, 2007.
- 24) Melgar Fernández, Mario. *Bioteología y propiedad intelectual: Un enfoque integrado desde el derecho internacional*. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005.
- 25) Miserachs I Sala, Pau. *La propiedad intelectual*. Ed. Fausi, Barcelona, España, 1987.
- 26) Moses, L Margaret. *The Principles and Practice Commercial Arbitration*. Ed. Cambridge, EUA, 2008.
- 27) Muñoz Muñoz, Francisco. *Manual de Paz y Conflictos*. Ed. Universidad de Granada, España, 2004.
- 28) Ortiz Ahlf, Loretta. *Derecho Internacional Público*. Ed. Oxford University, 1997.
- 29) Ortiz Wadgyamar, Arturo. *Introducción al comercio y finanzas internacionales de México: evolución y problemas hacia el año 2000*. Ed. Nuestro Tiempo, México, 1992.
- 30) Pereznieto Castro, Leonel. *Derecho Internacional Privado*. Ed. OXFORD, México, 2006.
- 31) Rangel Medina, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Ed. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1991.
- 32) Robbins Stephen P. *Comportamiento Organizacional, Conceptos, Controversias y Aplicaciones*. Edit. Prentice Hall, Sexta Edición, 1994.
- 33) Rodríguez Jiménez, Sonia. *El Sistema Arbitral del CIADI*. Ed. Porrúa, México, 2006.
- 34) Saldaña Pérez, Juan Manuel. *Comercio Internacional*. Ed. Porrúa, México.
- 35) Shaw, Malcolm N. *International Law*. Ed. Cambridge, Reino Unido, 1997.
- 36) Sorensen, Max. *Manual de Derecho Internacional Público*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1973.
- 37) Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Ed. Cambridge University Press, 1994.
- 38) Vaver, David. *Invention in Patent Law, Vol. III*. Ed. Routledge, Nueva York, 2006.
- 39) VICTORIA Abellán, Honrubia. *Prácticas de derecho internacional público*. Ed. J. M. Bosch, Barcelona, España, 2005.
- 40) Viñata Paschkes, Carlos. *Propiedad Intelectual 2ª. Edición*. Ed. Trillas, México, 2003.
- 41) Woodmansee, Martha. *The Genius and the Copyright Vol. II*. Ed. Routledge, Nueva York, 2006.

#### **PUBLICACIONES DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS.**

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *Dispute Settlement: Investor-State*. Publicación UNCTAD ITE/ITT/30, Ginebra, Suiza, 2003.

2. Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. *Estadísticas de IED: Compilación de datos y cuestiones de política*. Documento de trabajo, 21 de Octubre de 2005.
3. Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. *Estrategia Andina de Promoción de Inversiones*. Ginebra, Suiza, 1 de diciembre de 2003.
4. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *Intellectual Property Provisions in International Investment Arrangements*. Publicaciones UNCTAD IIA MONITOR No. 1, Nueva York y Ginebra, 2007.
5. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *International Investment Agreement: Key Issues*. Publicación UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 Vol. I, Nueva York y Ginebra, 2004.
6. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *Regulación Internacional de la Inversión: Balance, Retos y Camino a seguir*. Publicaciones UNCTAD, Nueva York-Ginebra 2008.
7. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *State Contracts*. Publicaciones UNCTAD, Nueva York-Ginebra 2004.
8. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. *World Report Investment 2010*.
9. Correa, Carlos M. *Tratados Bilaterales de Inversión: ¿Agentes de normas mundiales nuevas para la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual?*. Publicación, agosto 2004.
10. El-Helaly, Karim. *Introduction to Industrial Property Rights*. WIPO, Cairo, Egipto, 2010. WIPO/IP/CAI/04/3.
11. Glantschnig, Ewald. *El Tratado de Budapest*. OMPI, Ginebra, Suiza, Noviembre 2007.
12. Informe de Desarrollo Humano 2009 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
13. International Centre for Trade and Sustainable Development. *Empresa tabacalera presenta demanda sobre leyes de Etiquetado*. Informe ICTSD, 10 de marzo de 2010.
14. Liberti, Lhara. *Intellectual Property Rights in International Investment Agreements*. OCDE, *Working Papers on International Investment*, 2010/1, OECD Publishing.
15. Morlio, Antonio R. *Estudios sobre los Mecanismos Financieros para un Manejo Forestal Sustentable en el Cono del Sur*. FAO, Buenos Aires, 2004.
16. Mahood, Garfield. *Canada's Tobacco Package Label or Warning System: "Telling the Truth" about Tobacco Product Risks*. Organización Mundial de la Salud.
17. Ojeda Avilés, Antonio. *Métodos y Prácticas en la solución de conflictos laborales: Un estudio internacional*. OIT, Ginebra, 2007.
18. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. *Guía sobre la garantía de inversiones del MIGA*. MIGA, abril 2010.
19. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. *Estudio de delimitación del alcance sobre los microorganismos de interés para la alimentación y la agricultura*. CGRFA-12/09/15.1, Roma, Italia, 2009.
20. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Folleto No. 12: La OMPI y los pueblos indígenas*.

21. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *La bioética y el derecho de patentes: El caso del oncomouse*. Revista OMPI No. 3, año 2006.
22. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Los recursos genéticos: proyecto de directrices de propiedad intelectual para el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios*. WIPO/GRTKF/IC/7/9, Ginebra, Suiza, 30 de julio de 2004.
23. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Los Secretos Comerciales: valen más que el oro protéjámoslos*. Revista de la OMPI No. 2, año 2002.
24. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Publicación de la OMPI No. 909(S), Ginebra, Suiza.
25. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. Publicación de la OMPI No. 895(S), Ginebra, Suiza.
26. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Propiedad Intelectual y los Conocimientos Tradicionales*. Publicación No. 920 (S), Ginebra, Suiza.
27. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Código de la OCDE para la liberalización de movimientos de capital: cuarenta años de experiencia*. Resúmenes, 2002.
28. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law*. Publicación, noviembre 2004.
29. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. *El comercio internacional, la innovación y el crecimiento económico*. Publicación de la OCDE.
30. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Glossary of Foreign Direct Investment Terms and Definition*. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. *La prevención de los riesgos de la biotecnología y el medio ambiente*.
31. Soutol, Frank. *Slogans as Trademarks, European and French practice*. WIPO Magazine No. 2, año 2010.
32. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. *Como sacar el Máximo Partido de su Obtención Vegetal*.
33. Secretaría Permanente de la Asociación del Sudeste Asiático. *La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Situación y perspectivas para el desarrollo de las relaciones económicas de América latina y el Caribe con el Sudeste Asiático*.

## **PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS**

- 1) Araya Gutiérrez, Ernesto. *Tratados de Libre Comercio, Acuerdo de Asociación (Tipo de Convenios) y Barreras Arancelarias*.
- 2) Bernier, Iván. *La Convención Internacional sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*. Documento de Trabajo.
- 3) Chilón Medina, José María. *El Arbitraje Internacional de Inversiones: su tratamiento singular reciente a partir del Derecho Convencional y la Jurisprudencia Arbitral*. Publicación.

- 4) Comisión Económica para América Latina. *The recent rise of bilateral free trade agreements: Issues, implications and lessons for the smaller economies of Latin America and the Caribbean*.
- 5) Cordero Gómez Javier. *Registro internacional de marcas conforme al sistema de Madrid*. Noticias Jurídicas, diciembre 2005.
- 6) Corredor Russa, Carlos. *Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el Arbitraje comercial Internacional*. Documento de trabajo.
- 7) Cruz Miramontes, Rodolfo. *Las inversiones en el TLCAN: Diez años de experiencia*. Bogotá, 2004.
- 8) Cunningham, Rob. *The case for Plain Packaging* Publicación, Tabacco Control 1995.
- 9) De Echave, José. *El Capítulo de Inversiones, El TLC*.
- 10) *Demanda Philip Morris a Uruguay en el CIADI*. Publicación Redes, abril 2010.
- 11) Franz Stirnimann Fuentes. *Propiedad intelectual en el arbitraje de inversión*. Foro de Arbitraje en Materia de Inversión en un mundo cambiante, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 3-4 de septiembre 2009.
- 12) Freeman, Becky. *The case for the plain packaging of tobacco products*. Publicación Addiction, 2008.
- 13) Fundación Loyola. *Circuitos Integrados*. Documento de trabajo.
- 14) García Fernández, Carlos. *Admisión y Establecimiento de la Inversión*. Secretaría de Economía.
- 15) Gerpe, Amalia. *Diferencias entre el Derecho de Autor y el Copyright*. Publicación, 22 de julio de 2009.
- 16) Gibson, Christopher. *A look at the compulsory license in investment arbitration: the case of indirect expropriation*. Publicación, 14 de junio de 2010.
- 17) Glosario Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- 18) Godínez Méndez, Wendy. *Tratados de Libre Comercio y Propiedad Intelectual*. Presentación, Derecho UNAM.
- 19) González de Cossío, Francisco. *La naturaleza jurídica del arbitraje. Un ejercicio de balance químico*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. III, 2008.
- 20) Granato, Leonardo. *Protección del Inversor Extranjero y Arbitraje Internacional en los Tratados Bilaterales de Inversión*. Publicación.
- 21) Lazo Polanco, Rodrigo. *50 Años de Acuerdos Bilaterales de Inversión Extranjera*. Publicación 21 de junio de 2001.
- 22) Maskus, Keith E. *The International Regulation of Intellectual Property*. Weltwirtsch Archv 134, 1998.
- 23) Maskus, Keith E. *The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology Transfer*. Ed. Oxford University Press/World Bank, 1997.
- 24) Medina-Casas, Héctor Mauricio. *Las Partes en el Arbitraje CIADI*. Publicación, 1 de octubre de 2009.
- 25) Mireles Quintanilla, Gustavo. *El Arbitraje: Un método alternativo de solución de conflictos*. Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.
- 26) Montecino, Juan Antonio. *Philip Morris vs. Uruguay*. Publicación Foreign Policy in Focus, 4 de marzo de 2010.

- 27) Narváez, Ariadna. *Arbitraje Comercial*. Publicación Comercio Internacional, 17 de junio de 2008.
- 28) Páez, Marisol. *La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos administrativos de los Estados*. Estudios Internacionales, 1 de abril de 2006.
- 29) *Pesticida "nemagón" sobre campesinos nicaragüenses.....¿somos un banano*. Publicación Globalízate.
- 30) Purugganan, Joseph. *Lazos más estrechos, mercados más grandes: análisis de los TLC de la ASEAN y particularmente del Tratado de Libre Comercio de Australia y Nueva Zelanda*. Romano, Rubén. *Los derechos de propiedad industrial, patentes de invención, modelos de utilidad, signos distintivos, dibujos y diseños industriales*. OMPI, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 31) Qureshi, Khawar. *Bilateral Investment Treaties (BIT'S): The essentials*. Publicación Mc NairChambers, 25 de junio de 2007.
- 32) Ruíz, Mario. *Costa Rica y el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos*.
- 33) Rodríguez Márquez, José. *Métodos Alternativos de Resolución de Controversias*. Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del DF.
- 34) Sanz Serrano, Alberto. *¿Quién regula el Sistema Financiero Internacional? Foros y Normas*. Revista ICE, agosto-septiembre 2002, número 801.
- 35) Sigwald, Ricardo Guillermo. *El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones*. Publicación de Integración Latinoamericana, junio de 1987.
- 36) Sutton, Michael. *Free Trade Agreements, the World Trade Organization and Open Trade*. Publicación, junio de 2007.
- 37) Vis-Dunbar, Damon. *Shell drops ICSID suit against Nicaragua over seizure of trademarks*. Noticias sobre Tratados de Inversión, 9 de Mayo, 2007.
- 38) Weiler, Todd. *Philip Morris vs. Uruguay, An Analysis of Tobacco Control Measures in the Context of International Investment Law*. Report # 1 for Physicians for a Smoke Free Canada, 28 de julio de 2010.

## **LEGISLACIÓN NACIONAL Y TRATADOS INTERNACIONALES.**

- 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 2) Ley de Inversión Extranjera
- 3) Ley de la Propiedad Industrial.
- 4) Ley Federal del Derecho de Autor.
- 5) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Gobierno de la República de Argentina y Estados Unidos de América.
- 6) Acuerdo de Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones entre la Confederación Suiza y la República Oriental del Uruguay.
- 7) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos de América y la República Oriental de Uruguay.
- 8) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Dinamarca.
- 9) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Nicaragua y el Reino de los Países Bajos.

- 10) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Federal de Alemania y la República de Indonesia.
- 11) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Libanesa y la República de Paquistán.
- 12) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Gobierno de Ucrania y el Gobierno del Reino de Dinamarca.
- 13) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- 14) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- 15) Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
- 16) Convención de Roma sobre la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio difusión.
- 17) Convención Internacional para la Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
- 18) Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.
- 19) Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.
- 20) Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
- 21) Convenio sobre la Diversidad Biológica
- 22) Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.
- 23) Decisión 291: Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
- 24) Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización.
- 25) Orientaciones para la redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
- 26) Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- 27) Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica.
- 28) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia.
- 29) Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
- 30) Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

### **PÁGINAS ELECTRÓNICAS.**

- 1) Banco Mundial, <http://www.worldbank.org>
- 2) Cámara de Diputados, <http://www.diputados.gob.mx>.
- 3) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, <http://www.icsid.org>.
- 4) Comisión Económica para América Latina y el Caribe, <http://www.cepal.org>.
- 5) Comunidad Andina, [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org).

- 6) Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, <http://www.unctad.org>
- 7) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, <http://www.unctad.org>.
- 8) Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, <http://www.impi.gob.mx>.
- 9) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, <http://www.fao.org>.
- 10) Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, <http://www.miga.org>.
- 11) Organización Mundial del Comercio, <http://www.wto.org> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, <http://www.wipo.int>.
- 12) Organización Mundial de la Salud, <http://www.who.int>.
- 13) Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, <http://www.oecd.org>.
- 14) Philip Morris International, <http://www.pmi.com/eng/pages/homepage.aspx>.
- 15) PROMEXICO, <http://www.promexico.gob.mx>.
- 16) Secretaría de Economía, <http://www.economia.gob.mx/>.
- 17) Secretaría de la Asociación del Sudeste Asiático, <http://www.aseansec.org>.
- 18) Secretaría de Relaciones Exteriores de México, <http://www.sre.gob.mx/>.
- 19) Unión Europea, <http://europa.eu>.
- 20) Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, <http://www.upov.int>.