



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Derecho

Tesis para obtener el grado de licenciado en derecho:

*“Protección a los derechos de propiedad intelectual
en caso de violación a los derechos de
inversión que realiza la industria farmacéutica
en contra de la expropiación
o medidas equivalentes a la expropiación”*

Alumno: César Hernández Gómez

Asesor: Carlos H. Reyes Díaz

Otoño 2014

Ciudad Universitaria, D. F.





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.

A mis padres:

*Raúl y Pilar; por confiar en mi, por la
paciencia, por sus enseñanzas y
sobre todo por su amor incondicional
en todo momento, bueno y malo.*

Gracias.

*A mis abuelos:
Raúl Aurora y Candelaria. No
existen palabras para agradecer
todo lo que me han enseñado a
lo largo de toda mi vida.*

A mis hermanas:

*Pilar Aurora y Angelica, por todas
las risas y buenos momentos
presentes, pasados y futuros.*

A mis Tios:

*Rogelio, Carmen, Angelica,
Susana, Gilberto, Claudia, Karla,
Rogelio y Víctor, por siempre
tener un momento para
conversar.*

Gracias.

A mis amigos, casi hermanos:

*Guillermo, Hector, Cristobal,
Erika, Joselin, Luis, Jessica, Areli,
Takeshi, Alejandro, Esli Renan
Francisco IV, Iván y sobre todo
gracias Jesus Añorve; por
hacerme saber que nunca estuve
ni estaré sólo.*

Gracias

A mis profesores:

*César B. Callejas, Lucía Corona,
Gabriela Aldana y sobre todo al
Dr. Carlos H. Reyes Díaz, por
apoyarme y confiar en mi a pesar
de mi juventud.*

A María del Angel:

*La mujer que con su apoyo
incondicional me ayuda a ser
mejor día con día y que sin su
cariño todo esto hubiera sido casi
imposible...*

Gracias mi cielo.

ÍNDICE

ÍNDICE	I
INTRODUCCIÓN	III
CAPITULO I: <u>“INVERSIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS”</u>	1
1.1.- Inversión.....	1
1.1.2.- Clasificación de inversión.....	19
1.1.2.1.- Inversión extranjera.....	20
1.1.2.2.- Inversión extranjera directa.....	21
1.1.2.3.- Inversión extranjera indirecta.....	22
1.2.- Protección de la inversión.....	24
1.2.1.- Definición y protección a la inversión conforme a lo establecido en la legislación nacional.....	25
1.2.2.- Protección de la inversión a la luz de la Organización Mundial del Comercio	29
1.2.2.1.- Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) o Trade Related Investment Measures (TRIMS).....	31
1.2.2.2.- Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).....	34
1.2.3.- Definición y protección de la inversión a la luz del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN).....	42
1.2.4.- Definición y Protección de la inversión según las disposiciones del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).....	45
1.3.- Derecho de Inversión.....	47
1.3.1.- Definición de Derecho de Inversión.....	48
1.3.2.- Elementos del derecho a la inversión.....	49
CAPITULO II: <u>“INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL”</u>	52
2.1.- Propiedad intelectual.....	52
2.1.1.- Clasificación de la propiedad intelectual.....	55
2.1.2.- Elementos de la propiedad intelectual.....	58
2.2.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).....	63
2.3.- Normatividad extranjera y Mexicana con relación a las patentes.....	70
2.4.- Propiedad intelectual como un derecho de inversión.....	94

2.5.- Necesidad de protección a la inversión farmacéutica.....	100
2.6.- Beneficios de protección a la inversión farmacéutica en México mediante el otorgamiento de patentes.....	101
<u>CAPITULO III: “EXPROPIACIÓN Y MEDIDAS EQUIVALENTES A LA EXPROPIACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO”</u>	105
3.1.- Expropiación bajo la jurisdicción internacional.....	105
3.2.- Medidas equivalentes a la expropiación.....	113
3.2.1.- Medidas equivalentes a la expropiación en la perspectiva internacional.....	114
3.2.1.1.- Expropiación indirecta o expropiación de facto.....	118
3.2.1.2.- Medidas regulatorias.....	125
3.2.1.3.- Expropiación constructiva.....	135
3.2.1.4.- Licencias obligatorias.....	141
3.3.- Indemnización.....	144
3.4.- Expropiación según lo establecido en el TLCAN.....	151
3.4.1- Expropiación en México: Causas, elementos y consecuencias.....	155
3.5.- La propiedad intelectual como bien susceptible de ser expropiado.....	183
3.6.- Derecho y protección al inversionista contra una medida equivalente a la expropiación cuando el bien expropiado es un derecho de propiedad industrial.....	185
3.7.- Arbitraje de inversión como solución pacífica y recíproca a un litigio derivado de una expropiación.....	187
<u>CAPITULO IV: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE CIADI”</u>	189
4.1.- Caso hipotético de Eli Lilly vs. Canada.....	189
CONCLUSIONES	229
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN	233

Introducción

“Caballeros, fervientemente confían en que en poco tiempo el principio del arbitraje puede ganar tanta confianza como para justificar su extensión a un campo más amplio de las diferencias internacionales”.

- Henry Campbell- Bannerman.

En los últimos años las disputas han traspasado las fronteras de los diferentes territorios que componen nuestro planeta. Esto trae como principal consecuencia una globalización de esas disputas, dentro de las cuales convergen diferentes factores como lo son la cultura, social y jurídica, la economía y los intereses. Debido a la dificultad que representa el hecho de armonizar las diferentes reglas que cada uno de estos países tiene para sí mismos, el derecho se ha visto obligado en una de las tareas más difíciles, la de englobar en la menor cantidad de legislaciones posibles los aspectos sustantivos y adjetivos de los diferentes estados que interactúan entre sí en la actualidad tanto en los mercados internacionales, como en las políticas internacionales que adoptan para llegar a los diferentes tratados que se firman y aplican para todos.

El aspecto más importante que contiene la mayoría de estos tratados es el de la protección a las diversas cuestiones relacionadas con la economía. Es por eso que estandarizar y armonizar los temas que se vinculan a esta disciplina resulta primordial para llegar al principal fin que se plantea a un ordenamiento jurídico, el de regular. Hoy en día, a nivel internacional, una de las materias que contiene mayor cantidad de estos aspectos económicos y que es una de las más utilizadas es la materia de las inversiones.

Las inversiones se han convertido en una de las figuras jurídicas más adoptadas por los diversos particulares cuya intención es expandir sus horizontes comerciales mediante la inyección de capital en un mercado diferente al de su origen. Debido a que todo en esta vida gira entorno al dinero, los países se dieron cuenta que esto, además de ser benéfico para los particulares dueños de la inversión, también era

benéfico para el estado que recibía el dinero. Estos flujos de capitales entre unos y otros estados a través de sus particulares fue captando cada vez más la atención de los dirigentes de dichos estados y fue orillándolos a crear normas que los regulara y protegiera, tanto a los inversores como a sus inversiones, garantizando mejores resultados económicos para el país que recibiera la inversión.

El derecho de inversión no se concentra de manera exclusiva en el dinero, ya que este no es el único componente que conforma a la inversión, también se deben de considerar los diversos bienes que posee el inversor y que este utiliza para que su inversión pueda consolidarse y rendir frutos. Estos bienes, como en la teoría clásica del derecho civil se establece, lo conforman dos tipos; los bienes muebles y los inmuebles. Pero no sólo la inversión se puede quedar en lo que podemos palpar, sino que también los bienes intangibles son protegidos por el derecho de inversión. En el caso del presente trabajo tendremos a bien analizar la interacción de los derechos intangibles de propiedad, derechos de patente, que los inversores tienen sobre sus productos y que son pieza fundamental para lograr los beneficios deseados.

Resulta importante, tanto para los inversionistas como para los Estados, conocer los alcances de las protecciones otorgadas en la fase de la negociación de un acuerdo de inversión; así, los estados y los particulares, pueden ajustar su conducta de acuerdo con las reglas existentes sobre el tema. En el caso de los países suscritos al Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), algunos de los tratados que estos países suscriben deben de señalarse y reconocer su importancia a la hora de conocer los alcances y el desarrollo de la protección que se ofrece a los inversionistas en estas situaciones.

A lo largo de esta investigación se señalan los diversos lineamientos que las empresas, en particular las que pertenecen a la rama de la industria farmacéutica, deben de acatar para que sus creaciones se apeguen a las disposiciones que cada país tiene, para que dichas creaciones puedan ser reconocidas en ese país y se les otorgue un derecho exclusivo de patente.

En la rama farmacéutica las patentes cobran una importancia monumental, debido a que mediante el uso de esta figura jurídica las empresas tiene un derecho de uso goce y disfrute sobre su creación, dicha creación es la piedra angular de todo el

esquema que tiene trazada dicha industria, debido a que es mediante la venta de esta patente que se le generan ingresos y aquí es donde se torna primordial el brindarle un reconocimiento y una protección adecuada a estos bienes intangibles.

Las políticas y legislaciones de los estados no siempre están enfocadas a la procuración y protección de las inversiones, y estas políticas pueden afectar, de manera directa o indirecta, a las inversiones. La actuación del estado se vuelve un punto crítico de análisis debido a que el resultado de estas actividades o posturas que asuma el gobierno del país que recibe la inversión se verá reflejado en las diversas afectaciones que atenten en contra del objetivo de la inversión. A estas actuaciones se les denomina medidas equivalentes a la expropiación.

Una de las áreas más controversiales en el derecho internacional es la expropiación de una inversión extranjera. Cumplidos los requisitos descritos por una determinada legislación y producida la transferencia del título de propiedad, estamos en presencia de una expropiación directa. La discusión en torno a la expropiación se plantea cuando no existe transferencia del título de propiedad. Es decir, cuando el Estado realiza una serie de actos que afectan el derecho de propiedad de una persona, pero esta conserva el título de propiedad.

El problema es cómo determinar la línea divisoria entre medidas adoptadas legítimamente por los Estados de aquellas que se consideran interferencias ilegítimas en los derechos e intereses de los inversionistas extranjeros.

En los últimos treinta años las medidas equivalentes a la expropiación han sido fuente de mucha discusión, lo que ha generado un rápido desarrollo. Ello ha sido principalmente evidente a partir de la jurisprudencia que resolvió las controversias sobre expropiación indirecta entre Estados Unidos e Irán.

Adicionalmente, los tratados que regulan las inversiones extranjeras han proliferado, al punto que hasta 2003 se habían suscrito más de 2.500 Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPI). La mayoría de ellos contempla la protección de inversiones cuando estas han sido objeto de actos expropiatorios entre ellos actos que sean constitutivos de expropiación indirecta.

El presente trabajo tiene como objetivo principal el señalar los diversos criterios, a nivel internacional, a los que se ha llegado tomando como punto de partida los casos que con el paso del tiempo se han llevado a cabo por parte de una administradora de justicia en materia de inversiones como lo es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); esto para determinar que se ha establecido por expropiación y expropiación de facto a un bien establecido y cómo es que se puede defender dicho bien, en el caso de esta investigación el bien que se busca proteger es el de la propiedad intelectual que sustentan las empresas que están inmersas en la industria farmacéutica mediante los diversos mecanismos de defensa que le otorga el derecho de inversión que se les reconoce en los diversos acuerdos internacionales de los que puedan llegar a ser partes sus estados de origen.

La figura del arbitraje en la materia de inversiones internacionales ha pasado a ser una de las más precisas a la hora de ser la encargada de resolver los litigios que se presentan. Esto se debe a la confianza que se deposita en esta figura jurídica, debido a la tan delicada naturaleza de las controversias, en las cuales, no solo no hay un derecho establecido y plenamente armonizado para deliberar la controversia; sino que además son dos personas jurídicas de jerarquía distinta, los particulares, que pueden ser personas físicas jurídicas o bien personas jurídico colectivas, las cuales por lo general entran en el ámbito de los gobernados. Y por su parte el estado, que si bien es una persona jurídico colectiva, entra en el rango de autoridad y, aunado al hecho de que tiene el poder que el derecho reconoce como “soberanía”, su jerarquía lo coloca por encima de cualquier particular. Debido a que nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo el estado no puede ser quien delibere sus propios conflictos y mucho menos el país del cual el inversionista es nacional. Es por este motivo que el arbitraje requiere de un nivel muy elevado de confianza, confianza de que aquel que sea elegido para dirimir el conflicto sea lo suficientemente imparcial de ambas partes, que tenga un conocimiento superior y especializado mediante el cual se llegue a una decisión totalmente jurídica y apegada a derecho.

La finalidad de este trabajo es la de proteger a los derechos de propiedad intelectual que se le otorgan a las empresas de la industria farmacéutica bajo el escudo que les proporciona a dichas empresas los derechos de inversión en contra de acciones que

adopta el estado para vulnerar estos derechos como lo son la expropiación y la expropiación de facto, así como las medidas equivalentes a la expropiación.

Es precisamente la búsqueda de esa finalidad la que nos orilla a hacer el análisis de uno de los casos más trascendentes en la actualidad, el cual abarca los tres diferentes temas que analizaremos, la inversión, los derechos de patente y las expropiaciones, directas o medidas equivalentes a la expropiación, y que tiene como actor a la empresa de fármacos estadounidense de nombre Eli Lilly y al gobierno del Estado de Canadá, cuya disputa principal se basa en el hecho de que el demandado expropió de manera indirecta al inversor estadounidense mediante la respuesta negativa a la solicitud que Eli Lilly presenta de dos medicamentos diferentes de nombres Zyprexa y Stretta; y cuyo efecto se ve reflejado en la pérdida de ganancias que Eli Lilly esperaba de la venta de estos medicamentos.

Dicha problemática se origina a partir de la implementación de una doctrina canadiense muy particular que únicamente se aplica en el territorio canadiense. Esta doctrina es denominada “la teoría de la promesa” y tiene como principal objetivo el establecer un nuevo requisito al momento de otorgar un derecho de patente, el requisito que se establece es el de “prometer que lo que se planea patentar va a servir para cumplir el objetivo principal del invento”, en palabras más coloquiales significa que el invento debe de servir o ser útil, para poder comprobar esta utilidad bastará con que se haga una promesa, la cual se ha de cumplir en el momento en que la invención haga lo que se prometió, cómo se prometió, cuándo se prometió. Ante esta situación la empresa de Fármacos estadounidense se incorforma y señala que dicha medida, al no encontrarse estandarizada en algún cuerpo normativo nacional o internacional, es violatoria de sus derechos de inversión.

En este caso se debe de aplicar la normatividad tanto canadiense como la internacional, establecer los puntos en los cuales ambos discrepan, establecer cuales son los derechos de inversión que tiene la empresa estadounidense y hasta dónde llegan los derechos que tiene Canadá en su rol de ser un ente jurídico superior. Determinar el estado en el que se encuentran los derechos de propiedad intelectual que ostenta Eli Lilly; determinando la situación jurídica de cada uno de ellos. En caso de existir algún tipo de expropiación, directa o medida equivalente a

la expropiación, cómo es que ha de pagarse y cuánto; todos estos puntos son los que los árbitros encargados de dirimir la controversia han de resolver a modo de dar una solución pacífica, equitativa y apegada a derecho que exista.

En el presente trabajo se propone el análisis de este caso desde un punto de vista crítico, en el cual se analizan tanto los diferentes conceptos como los diversos alcances que tiene cada uno de los temas que se establecen en el litigio, como lo es la inversión, la propiedad intelectual a través de las patentes y cómo estos pueden verse afectados por actuaciones del Estado que configuren una expropiación directa o algún tipo de medida equivalente a la expropiación, determinando también el monto que puede ser remunerado por dicha acción.

CAPÍTULO I: “INVERSIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS”

A lo largo de los años en los que se ha tratado de crear un derecho que regule a dos o más sistemas jurídicos a la vez, es decir, armonizarlos, nos encontramos con algunos obstáculos de lenguaje, conceptos que son difusos para los idiomas y para la gente que los utilizan. Palabras como “habitualmente”, “proporcionalmente” o “inversión” son términos trascendentes debido a que su definición no es del todo clara para hacer funcional el concepto que se debe de tener para cada una de estas palabras y aún más, cuando estas están en las legislaciones y son el punto de inflexión que existe en las disputas internacionales hoy por hoy.

Nos enfocaremos a analizar y a entender las diversas consideraciones y los aspectos más importantes que debemos de tener siempre presentes para poder distinguir y precisar un concepto; delimitarlo para poder avanzar y llegar a ideas finales con un panorama previamente identificado que facilite el entendimiento de los futuros puntos que se planteen en este trabajo.

1.1.- Inversión.

Como primer tema hablaremos de lo que se puede entender por “inversión” desde un punto de vista positivo, es decir, desde esa perspectiva totalmente jurídica que utilizaremos para lograr el fundamentó de un concepto adecuado.

Un primer punto es la clasificación de las formas de la inversión. En primer sitio tenemos a la forma que se basa en los activos que tiene un inversionista, la cual se considera como cualquier tipo de activo o de interés económico que fomenten a la inversión. Como lo son las transacciones que no se consideran inversión al momento de la firma de un tratado, algunos ejemplos de estas son los derechos contractuales, algunas simples transacciones comerciales y los laudos arbitrales. De esta manera la inversión consta de todo tipo de activo que realiza un inversionista o bien que

controla, de manera directa o indirecta. Estos activos de propiedad recaen sobre los bienes muebles, inmuebles y demás derechos reales que tenga el inversionista dentro de su esfera jurídica, junto con las acciones y obligaciones de las empresas o participaciones de las cuales sea propietario, títulos de crédito y derechos a prestaciones contractuales que tengan un valor financiero, concesiones comerciales otorgadas por ley o por relaciones contractuales, esto es, derechos de crédito y particularmente que constituyan un genero por si mismos, los derechos de propiedad intelectual.

Como segunda forma de exteriorizar a las inversiones encontramos la perspectiva de las empresas, estas se visualizan cuando el principal objetivo de una firma o inversor es el establecimiento y adquisición de una empresa y las participaciones dentro de ella. Esto nos sirve para identificar el motivo de la inversión. Este motivo serán las razones del por qué se estableció en un territorio la empresa en cuestión; debido a que una inversión tiene lugar a través de una entidad específica, y no solo mediante la transferencia de activos. La inversión de una empresa se puede encontrar en los siguientes actos jurídicos que son: el establecimiento de la inversión en un estado receptor, la compra de acciones de capital, la compra o venta de instrumentos de deuda de una empresa y el préstamo a una empresa ajena.

Después de mencionar las formas más sobresalientes en las cuales podemos identificar cuando estamos en presencia de una inversión, debemos ahondar en los siguientes conceptos que la palabra inversión representa, ello, por cuanto el término inversión ha sido vagamente establecido en las legislaciones nacionales e internacionales y de igual manera se forma interpretado los laudos arbitrales, y replanteando dudas sobre su alcance.

Posibles definiciones a la palabra inversión se encuentran albergadas en los textos de las instituciones que se encargan del estudio de esta figura. Año con año, una de estas instituciones realiza un documento colosal, al que se le denomina "*World Investment Report*" del año en curso; el cual contiene las diferentes tendencias y flujos de capital que existen entre los países y cómo estos afectan a la economía mundial, estamos hablando de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) o *United Nations on Trade and Development* (UNCTAD). Dentro del mencionado documento encontramos la

siguiente definición de inversión¹: *“An investment make reference to the assets that constitute the investment, such as share holding or contractual rights to profits, or by reference to certain characteristics of the investment, for example wheter it is a direct investment made by an enterprise”*².

Con ayuda de la definición anterior podemos fundamentar una idea de lo que pretendemos en nuestro trabajo. Para seguir conforme a lo planeado debemos revisar los diversos criterios que han sido dictados por otra institución de gran relevancia, cuyo estudio se basa, de manera exclusiva en lo que a las inversiones respecta; estamos hablando del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta institución del Banco Mundial, es la encargada de la correcta resolución a los conflictos de inversión a nivel internacional, mediante la figura jurídica del arbitraje, a los litigios que se le plantean. Si bien es sabido que no por todos los tribunales del CIADI se da una definición estructurada y armonizada de lo que debemos entender por inversión, existen casos que contienen criterios que podemos utilizar para tener este concepto más claro.

En nuestro trabajo el CIADI tiene una repercusión de vital importancia, ya que en las diversas interacciones por parte de los particulares inversionistas y los estados que se han suscitado dentro de esta institución encontremos cuatro criterios que concatenados configuran una inversión ; los cuales son³:

“1.-If there is a national law dictating special requirements for transaction in order to be accepted as an investment.

2.-The investment contract at first glance does not seem like an investment but the contracting parties have determined that their agreement indeed amounts to an investment.

¹ World Investment Report 2014 of The United Nations on Trade and Development (UNCTAD), pág 6 available at http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf

² “Una inversión hace referencia a los activos que constituyen la inversión, tales como acciones, así como el derecho a beneficios contractuales, o por referencia a determinadas características de la inversión, por ejemplo si se trata de una inversión directa realizada por una empresa”. (T. del a)

³ Muchlinsky Peter, Schreuer Christopher, Ortino Federico. “The Oxford Handbook of International Investment Law”. Primera Edición. Inglaterra. 2008. pág 51.

3.-If the transaction is an investment covered by the protection offered by a Bilateral Investment Treaty.

4.-The investment concept established by ICSID⁴.

El cuarto punto del texto anterior es el más importante por ahora para nuestro trabajo, debido al hecho de que los tres primeros son un poco más sencillos de encontrar, entender y establecer, pero el cuarto, al ser un concepto establecido por el CIADI, cobra una relevancia mayor y su análisis debe de ser un poco más exhaustivo para poder establecer nuestro propio concepto de inversión.

El hecho de que la interpretación del concepto varíe, según los acuerdos entre los estados que son partes de un convenio o acuerdo internacional, o según el foro al que la controversia vaya a ser sometido, hace que debamos de crear una base teórica a partir del lenguaje y de la voluntad de las partes para poder llegar a una definición. El CIADI es el órgano que ha ahondado con mejores resultados en los alcances de la palabra inversión. Se habla de un doble escrutinio por parte de esta institución, pues primero es necesario que la transacción califique como inversión según el convenio, y luego que esta esté amparada por el acuerdo de inversión que estemos analizando.

Debemos precisar por qué un convenio como el que da vida al CIADI, es decir, el Convenio de Washington⁵, no establece una definición concreta de la palabra inversión, es por esto que Ibrahim F.I Shihata⁶ (un experto en el desarrollo

⁴ 1.- Si hay una ley nacional que dicta los requisitos especiales para la transacción con el fin de ser aceptado como una inversión.

2.- El contrato de inversión a primera vista no parece ser una inversión, pero las partes contratantes han determinado que su acuerdo equivale de hecho a una inversión.

3.-Si la transacción es una inversión cubierta por la protección ofrecida por un Tratado Bilateral de Inversiones.

4.-El concepto de inversión establecido por el CIADI. (T. del a)

⁵ Esta convención está relacionada con cinco textos legales los cuales establecen la estructura y funcionamiento del CIADI; estos son: (a) El Reglamento Administrativo y Financiero; (b) Las Reglas de Iniciación; (c) Las Reglas de Arbitraje; (d) Las Reglas de Conciliación; y, (e) El Reglamento del Mecanismo Complementario, destinado a controversias en las que un Estado no es miembro del CIADI o no se disputa un caso de inversión.

⁶ I. F. I Shihata, A. R. Parra "The Experience of the International Centre for Settlement of Investment Disputes", 14 ICSID Review, magazine— Foreign Investment Law Journal. 1999, p. 299.

internacional y el Director Jurídico del Banco Mundial de 1983 a 1998) lo explica de la siguiente manera:

“The concept of “investment” is not defined in the Convention. But many bilateral investment treaties (BITs) and multilateral treaties contain definitions of “investment”. These definitions are typically very broad and are not necessarily identical with the concept under the ICSID Convention. In the practice of tribunals the concept of “investment” under the ICSID Convention has been given a wide meaning. A variety of activities in a large number of economic fields have been accepted as investments. These include pure financial instruments and civil engineering contracts. Decisive criteria applied by tribunals are a substantial commitment, a certain duration, the presence of an economic risk, as well as relevance for the host State’s development”⁷.

En la definición anterior encontramos un aspecto fundamental utilizado por todos los que pretenden realizar una definición de inversión, un aspecto que va mas allá de solamente delimitar el concepto, sino que en vez de eso dan ciertos puntos a considerar para poder llegar a una definición, estos criterios son: consolidación sustancial, una cierta duración, la presencia de un riesgo económico, e importancia para el desarrollo del estado que alberga la inversión. Con estos cuatro puntos el CIADI delimita y determina los alcances de la palabra inversión. A pesar de esto aún es difícil determinar la existencia de una inversión por que a pesar de estos cuatro existen muchos criterios para hacerlo. Es por eso que retomando las palabras previas no encontraremos una definición certera, sino hallaremos una paráfrasis de los tribunales CIADI que recurren, en su mayoría de veces, a estos cuatro pilares para establecer sus conceptos y delimitar sus consideraciones apegando lo mayor posible a estas consideraciones. Con base en esto recurriremos a los tres casos

⁷ “El concepto de “inversión” no está definido en la Convención. Pero muchos tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados multilaterales contienen definiciones de “inversión”. Estas definiciones son típicamente muy amplio y no son necesariamente idénticas con el concepto bajo el Convenio del CIADI. En la práctica de los tribunales el concepto de “inversión” bajo el Convenio del CIADI se ha dado un gran significado. Una variedad de actividades en un gran número de campos económicos han sido aceptados como inversiones. Estos incluyen los instrumentos financieros puros y contratos de ingeniería civil. Criterios decisivos aplicadas por los tribunales son un compromiso sustancial, una cierta duración, la presencia de un riesgo económico, así como la relevancia para el desarrollo del Estado receptor. (T.del a).

presentados ante esta institución más importantes a la hora de establecerle fronteras a este concepto.

El primero de estos casos es el que según algunos expertos en esta rama, como lo son Robert Briner, Bernardo M. Cremades, Patrick Hubert y Fernando Mantilla-Serrano consideran que el laudo más avanzado en esta materia es el que se encuentra contenido en el “Salini Test”, o prueba Salini, estamos hablando del caso CIADI “Salini Costruttori vs. Marruecos” en el cual como breve preámbulo histórico una empresa italiana gana una licitación para construir carreteras e infraestructura vial en el territorio de Marruecos, cuando existe un atraso por parte de los italianos en el cumplimiento de su obligación el gobierno marroquí decide no pagar el tiempo extra, lo cual la empresa italiana lo toma como un incumplimiento y lo somete ante el arbitraje de CIADI, por lo anterior, al cuestionarse el CIADI si era competente o no, el tribunal resolvió lo siguiente⁸:

“Finally the Tribunal viewed the contract in question as being the object of an authorization from the competent authority.

Under the Washington Convention 'investment' generally requires:

- 1. A contribution;*
- 2. A certain duration of performance of the contract, and*
- 3. A participation in the risks of the transaction.*

Reading the Convention's preamble, the Tribunal also added that an additional condition may be,

- 4. The contribution to the economic development of the host State of the investment.*

⁸ Caso CIADI Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco, 23 July 2001 (Case No. ARB/00/4)

*The Tribunal noted that in reality, these various elements may be interdependent. All the criteria were met in this case*⁹.

El tribunal, tras la revisión del contrato determinó que sí era competente para conocer del litigio, debido a que la inversión, en este caso, suponía en primer punto un compromiso sustancial que se representa en aportaciones del capital y por ende en contribuciones; una cierta duración en la ejecución del contrato así como ingresos y beneficios regulares para la empresa durante este lapso de tiempo y como tercer punto un elemento de riesgo, es decir, que la participación de la empresa en el estado marroquí representara un cierto riesgo para completar las pretensiones de sus transacciones y por último que la contribución que estaba realizando la empresa Salini Costruttori fuera una importante par el desarrollo del Estado receptor de la inversión.

Como resultado del razonamiento anterior el tribunal deliberó que los criterios adoptados y señalados en los cuatro puntos de la resolución de jurisdicción mencionada con anterioridad debían de ser asimilados como universales debido a que estos criterios tienen una interdependencia entre sí, a la unión estos cuatro elementos se les conoció a partir de este acontecimiento como "Salini Test", es decir, estos criterios son los marcos fundadores del término inversión; es por esto que la trascendencia de que los cuatro puntos convivieran entre sí al momento de hablar de una inversión los tornaba elementos esenciales de la misma y no elementos de validez, por que si en alguno de ellos falta el sentido de interdependencia se pierde y el vinculo que los hace unirse se pierde como aquel engrane que falte en la maquinaria de un reloj el cual impide el correcto entendimiento del mismo, estos elementos a la vez son piezas que no vemos a simple vista pero son todo lo que hace que nuestra maquinaria funcione.

⁹ "Finalmente, el Tribunal considera el contrato de que se trate por ser el objeto de una autorización de la autoridad competente.

Bajo "inversión" de la Convención de Washington generalmente requiere:

1. Una contribución;
2. Una cierta duración de la ejecución del contrato, y
3. A la participación en los riesgos de la transacción.

Leyendo el preámbulo de la Convención, el Tribunal añadió que una condición adicional puede ser,

4. La contribución al desarrollo económico del Estado receptor de la inversión.

El Tribunal observó que, en realidad, estos elementos pueden ser interdependientes. Se cumplieron todos los criterios en este caso". (T. del a)

Como segunda referencia, en el caso de los laudos emitidos por CIADI, mencionaremos el caso Patrick Mitchell en contra de la República Democrática del Congo (RDC)¹⁰ en el cual se plantea que el Estado realizó una expropiación en contra del señor Mitchell sin la debida indemnización que se plantean en los diversos tratados internacionales que enmarcan esta figura, que de igual manera tocaremos más a fondo en nuestro tercer capítulo. Junto con otras violaciones a los tratados de inversión entre el Estado del Congo y los Estados Unidos de América. A manera de breve introducción para conocer el por qué de este litigio debemos señalar que el señor Patrick Mitchell es un abogado estadounidense el cual tiene a bien establecer una sucursal de su despacho en la República Democrática del Congo, cuando años después de establecerse en dicho estado la milicia del Congo entra a sus oficinas y le incauta su oficina, su mobiliario y los diversos documentos que en ese lugar albergaba. Luego de este acto de despojo el señor Mitchell acude ante el tribunal internacional del CIADI para que obligue mediante un laudo arbitral a la República Democrática del Congo a respetar el tratado bilateral de inversión que había suscrito con los Estados Unidos de America y después se encargue de pagar los daños, perjuicios y demás costos del procedimiento al señor Mitchell por haber tomado estas acciones en su contra. Ante esta situación el congo responde que no debe de pagar nada, no por que no haya realizado la conducta mencionada sino por que el señor Mitchell no debía de acudir ante el CIADI, debido a que esta institución sólo se encarga de dirimir controversias en materia de inversiones y la controversia que el plantea debía de ser resuelta por los tribunales del Congo ya que estos sí contaban con plena jurisdicción para esta situación por el solo hecho de que la legislación del Congo no contemplaba la actividad que realizaba el señor Mitchell como una inversión, sino como sólo un servicio el cual no derivaba en ningún tipo de inversión.

Al conocer el CIADI ambos puntos de vista, el tribunal encargado para dirimir el conflicto se pronunció a favor del inversor o demandante debido a que su postura se remite a los textos legislativos que tienen en común las partes, o por decirlo de una manera más sencilla al tratado de inversión celebrado por ambos estados, conocido como el Tratado entre los Estados Unidos de América y la República del Zaire sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en los que establece el término

¹⁰ Mitchell vs. Congo, decisión sobre nulidad, 1 de noviembre de 2006.

de inversión y lo que se va a aplicar para ambas partes¹¹. En dicho tratado se establece:

“Article 1.- For the purposes of this Treaty,

Letter C: ‘investment’ means every kind of investment, owned or controlled directly or indirectly, including equity, debt, and service and investment contracts; and includes:

- (i) tangible and intangible property, including all property rights, such as liens, mortgages pledges, and real security;*
- (ii) a company or shares of stock or other interests in a company or interests in the assets thereof;*
- (iii) a claim to money or a claim to performance having economic value, and associated with an investment:*
- (iv) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademarks, trade names, industrial designs, trade secrets and know-how, and goodwill;*
- (v) licenses and permits issued pursuant to law, including those issued for manufacture and sale of products;*
- (vi) any right conferred by law or contract, including rights to search for or utilize natural resources, and rights to manufacture, use and sell products; and*
- (vii) returns which are reinvested.*

¹¹ Tratado entre los Estados Unidos de América y la República del Zaire sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. pág 1.

*Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment.*¹²

La definición anterior del término inversión es, para el demandado y los árbitros del CIADI, una definición de espectro muy amplio, con esta se pretende englobar un número mayor de actividades para que éstas encuadren en la definición y así se puedan considerar como inversiones; ante esta situación la República del Congo sostiene que la actividad realizada por el señor Mitchell en dicho estado no debe calificar como un servicio de los que se mencionaban en el tratado, puesto que la legislación del Congo no acepta las actividades de esta índole como una inversión cierta. En el texto de la resolución del tribunal se menciona que para entender el concepto de inversión debemos tener en cuenta la siguiente reflexión¹³: “*Such a concept, like any other concept retained as a matter of international law in this agreement, cannot be determined on the basis of the domestic law of one of the Parties*”¹⁴. Luego entonces no podemos basar nuestra idiosincrasia en un solo ordenamiento jurídico, puesto que por eso estamos celebrando un tratado internacional, precisamente para tener un espectro de entendimiento mucho mayor al que nuestra legislación pueda llegar para poder expandir nuestras fronteras comerciales, siempre y cuando esto no contravenga nuestras leyes y por eso el tribunal cita al artículo treinta y uno, en su párrafo primero, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 en el que se establece “Un tratado

¹² “Artículo 1.- A los efectos del presente Tratado,

Letra C: "inversión" significa todo tipo de inversión, propiedad o bajo control directo o indirecto, incluyendo la equidad, la deuda, y de servicios de inversión y contratos; e incluye:

(i) bienes tangibles e intangibles, incluyendo todos los derechos de propiedad, tales como embargos, hipotecas, prendas y seguridad real;

(ii) una empresa, acciones, participaciones u otros intereses en sociedades o intereses en sus activos;

(iii) títulos de crédito o derechos sobre alguna operación que tenga valor económico, y se asocia con una inversión:

(iv) derechos de propiedad intelectual e industrial, incluidos los derechos con respecto a los derechos de autor, patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, secretos comerciales y know-how, y la buena voluntad;

(v) licencias y permisos emitidos de conformidad con la ley, incluidos los aprobados para la fabricación y venta de productos;

(vi) cualquier derecho conferido por ley o por contrato, incluyendo los derechos para buscar o utilizar los recursos naturales, y los derechos para fabricar, utilizar y vender productos; y devoluciones que se reinviertan.

(vii) Cualquier alteración de la forma en que los activos sean invertidos o reinvertidos no afectará su carácter de inversión”. (T. del a)

¹³ Caso CIADI: Patrick H. Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, Excepción a la sentencia del Febrero 9 del 2004 (ICSID Case No. ARB/99/7) Laudo final.

¹⁴ “Tal concepto, como cualquier otro concepto retenido como una cuestión de derecho internacional en este acuerdo, no se puede determinar sobre la base de la legislación nacional de una de las Partes”. (T. del a)

deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”¹⁵.

Tomando como base lo anterior el tribunal optó por deliberar lo siguiente¹⁶:

“Although it appears correct to state, as is done by the Respondent, that Mr. Mitchell’s law firm does not qualify as an investment under the Congolese Investment Code, with regard to, in particular, the definitions contained in Articles 1, 4 and 7, this does by no means have the effect of excluding the assets and any other items connected with the firm from the notion of investment retained by the BIT. The same conclusion must apply to any other notion of “service” contained in other parts of Congolese domestic law. For this reason, the Tribunal does not have to examine, in relation to the question of its jurisdiction, whether Mr. Mitchell’s firm had or did not have the permission to perform activities as attorney-at-law or legal consultant”¹⁷.

Esto quiere decir que sin importar que el planteamiento ante el tribunal hecho por la República Democrática del Congo sea el correcto, de acuerdo con lo establecido en su código de inversión y el fin que persigue la firma del señor Mitchell no sea calificado como inversión, no significa que de ninguna manera que el efecto inmediato sea el de excluir los activos y cualquier otro objeto conectado con la empresa de la noción de la inversión conservada por el Tratado Bilateral de Inversión. La misma conclusión debe de ser aplicada a cualquier otra noción de la palabra “servicio” contenidas en las diversas legislaciones congoleñas, por estas razones el tribunal no debe de revisar, en relación al cuestionamiento de su jurisdicción, si la firma del señor Mitchell tiene o no permiso de realizar actividades

¹⁵ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969, Viena, Austria.

¹⁶ Caso CIADI: Patrick H. Mitchell v. Democratic Republic of the Congo op. Cit.

¹⁷ “Aunque parece correcto afirmar, como se hace por la parte demandada, que firma de abogados del Sr. Mitchell no califica como una inversión en el marco del Código de Inversiones congoleño, con respecto, en particular, las definiciones contenidas en los artículos 1, 4 y 7, esto de ninguna manera tienen el efecto de excluir a los activos y otros artículos relacionados con la firma de la noción de inversión retenida por el TBI. La misma conclusión debe aplicarse a cualquier otra noción de “servicio” que figura en otras partes de la legislación nacional congoleño. Por esta razón, el Tribunal no tiene que examinar, en relación con la cuestión de su competencia, ya sea la empresa del Sr. Mitchell tenía o no tenía el permiso para realizar actividades como abogado o consultor legal”. (T. del a)

de abogado o de consultor y que estas actividades deben ser adoptadas como inversión puesto que todo tipo de servicio está englobado dentro de la definición del tratado.

Al enterarse de este criterio, la firma del Señor Mitchell hace un cuestionamiento de suma importancia al tribunal del CIADI, cuando este pregunta al tribunal si, en caso de ser aceptada la solicitud de demanda ante esta institución, el CIADI debe responder si las medidas adoptadas por la República Democrática del Congo constituyen una expropiación en relación con la inversión del señor Mitchell y en caso de ser interpretadas como tales, el demandante tiene el derecho a ser indemnizado por dicho actuar. En este momento no nos pondremos a indagar en el término expropiación, este lo retomaremos más adelante, solamente remarcaremos lo que se debe de entender por inversión según el tribunal del CIADI.

Ante esta situación el tribunal le da la razón al demandante puesto que a su criterio el hecho de que los bienes muebles propiedad del señor Mitchell y los movimientos de dinero que hace junto con los activos de la firma son elementos suficientes para determinar la existencia de una inversión. A esto la República del Congo manifiesta su inconformidad y expone el argumento de que se debe retomar el *Salini Test*, previamente mencionado, y luego entonces se debe de hacer la valoración siguiente: El término de la inversión no es el de un plazo largo; La actividad realizada por el señor *Mitchell* no representa una contribución significativa de recursos para el estado receptor, y por último, la actividades realizadas no configuran una cuantía importante para el desarrollo de la República del Congo. Se mantiene el criterio de que inversiones “más pequeñas” de una duración más corta y con una ventaja más limitada a la economía del estado receptor no deben considerarse como inversión.

Con base en lo mencionado hasta este punto el tribunal del CIADI arrojó su decisión que versa de la siguiente manera¹⁸:

“The Tribunal concludes, accordingly, that Mr. Mitchell’s property detained in the Offices of Mitchell & Associates and the resources and activities related to this firm qualify as an investment within the meaning of the ICSID Convention and the

¹⁸ Idem.

*BIT. Therefore, the Tribunal decides that this dispute is within the jurisdiction of ICSID and the competence of this Tribunal*¹⁹.

Por consiguiente debemos señalar que el término inversión es más amplio de aquel que sólo se enfoca a los manejos monetarios y de transacciones exclusivamente, también se debe de considerar el inmobiliario y demás derechos de propiedad que vayan de la mano con la inversión que se realiza.

La importancia del caso que acabamos de plantear para nuestro trabajo radica en la forma de como podemos encontrar a las inversiones, no necesariamente se limita a aquellas inversiones que sólo tienen como propósito el insertar millones de dólares, para una sola causa, dentro de sus transacciones ya que estas también pueden vincularse con las cosas pequeñas, como la inmobiliaria de una firma de abogados. En el caso de la industria farmacéutica lo abordaremos como el derecho que se tiene sobre el todo lo que sea propiedad de la empresa, no sólo el derecho de patentes o el derecho que se llegue a tener sobre los diferentes laboratorios que esta establezca en los Estados receptores de la inversión, sino que si en algún momento dado el estado llegara a tomar represalias en contra de una de estas empresas basta con que violente alguno de sus derechos, ya de propiedad, de inversión o de algún otro tipo para que en ese momento entre a la protección de la empresa la institución del CIADI. Siempre y cuando haya un tratado en materia de inversiones que respalde nuestras pretensiones. Para concluir con este caso, debemos señalar que el hilo que une a este ejemplo con nuestro trabajo no se encuentra en la resolución del tribunal, sino únicamente en las consideraciones de éste para determinar el momento en el cual se está ante una inversión y cuando ante un simple acto jurídico mercantil, de ahí la importancia de fijar una jurisdicción y competencia entre el CIADI y el estado. Este caso sienta un último precedente a nuestra definición de inversión cuando el comité de apelación, encargado de revisar las actuaciones de los árbitros que constituyeron el tribunal, encontró que el conflicto había sido mal establecido puesto que la inversión necesita de un último pilar para poder ser considerado inversión y lo encontramos en las entrañas de la definición de inversión puesto que esta debe de contener el requisito de la contribución al desarrollo económico del Estado receptor de la inversión para poder

¹⁹ “El Tribunal concluye, en consecuencia, que la propiedad del Sr. Mitchell detenido en las oficinas de Mitchell & Asociados y los recursos y las actividades relacionadas con esta firma califica como una inversión en el sentido del Convenio del CIADI y el TBI. Por lo tanto, el Tribunal decide que esta disputa está dentro de la jurisdicción del CIADI ya la competencia de este Tribunal” (T. del a).

ser considerada como tal, y en el caso del señor Patrick Mitchell no se considera como una contribución al desarrollo de la República Democrática del Congo.

Como tercer pilar para fundamentar nuestra definición de inversión analizaremos el caso Phoenix Action Ltd. v. The Czech Republic²⁰, en el cual Phoenix es una compañía israelí que compró dos empresas checas, Benet Praha y Benet Group, en 2002, mientras que estas dos compañías estuvieron involucradas en disputas legales en curso. Benet Group, en contra de una empresa privada, Benet Praha con las autoridades fiscales de la República Checa. La República Checa impugnó la competencia del Tribunal sobre la base de que Phoenix fue un “ex post facto”, una falsa entidad israelí creada por un nacional checo para establecer la diversidad de la nacionalidad. La República Checa pidió específicamente al Tribunal a decidir si una entidad extranjera podría crearse con el único propósito de establecer la diversidad de la nacionalidad, lo que desencadena la jurisdicción del CIADI.

En su decisión, el tribunal volvió a considerar el “*Salini Test*” o “prueba Salini”, antes mencionada en nuestro trabajo, que trata de determinar si existe una inversión en el sentido del artículo 25 del Convenio del CIADI . La prueba Salini establece cuatro criterios para que una inversión pueda ser calificada como tal en virtud de la Convención del CIADI, los cuales son: (a) una contribución de dinero u otros bienes de valor económico , (b) una cierta duración , (c) un elemento de riesgo, y (d) una contribución al desarrollo del Estado receptor. Ante esta situación, el tribunal se negó a confiar exclusivamente en la prueba Salini; en cambio, el tribunal concluyó que para que una inversión logre beneficiarse de la protección internacional del CIADI, los siguientes seis elementos debían tenerse en cuenta:

“1 – a contribution in money or other assets;

2 – a certain duration;

3 – an element of risk;

*4 – an operation made in order to develop an economic activity
in the host State;*

5 – assets invested in accordance with the law of the host

²⁰ Caso CIADI: Phoenix Action Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award of April 15, 2009. Revisión del concepto de inversión de conformidad con el Convenio del CIADI.

State;

6 – *assets invested bona fide*²¹.

El tribunal considera como punto esencial “*Assets invested in accordance with the law of the host state*”; es decir, activos invertidos de conformidad con la ley del estado que albergará la inversión. Es menester señalar, a manera de aclaración, que la República Checa, en sus objeciones a la jurisdicción, no planteó una discusión sobre una violación, por parte del demandante, a una norma del ordenamiento jurídico checo, sin embargo, el tribunal dedicó una parte de su laudo al hecho de que sólo las inversiones realizadas de conformidad con las leyes del Estado anfitrión de la inversión pueden tener acceso al mecanismo de solución de diferencias del CIADI. A lo anterior el tribunal hizo una reflexión y señaló que la constitución de una inversión conforme a la legislación del estado receptor estaba implícita puesto que el estado es el encargado de establecer su propio mecanismo de filtración de actos jurídicos lícitos, aunque no haya un Tratado Bilateral de Inversión que lo respalde o una ley específica que la regule. Para concluir el análisis de este quinto punto, el tribunal declaró que dichas inversiones no contendrán este elemento solamente en casos flagrantes y evidentes de violación a las leyes locales, o bien por premeditar el error, las cuales constituirán un obstáculo a la jurisdicción del CIADI.

El sexto punto de la resolución en el caso planteado nos menciona que para poder configurar una inversión, el acto jurídico debe de estar realizado conforme a los principios de buena fe, es decir, que la principal finalidad de la inversión no sea mal intencionada, como se menciona en el párrafo anterior, lo que se busca con este sexto principio es que no haya inversiones cimentadas en algún tipo de vicio de la voluntad como el error; de manera que sí se sabía desde mucho antes, con alevosía y ventaja, que era una violación de la legislación del Estado donde se realizará la inversión. Este sexto punto no lo queremos considerar para fines de nuestro trabajo por que implicaría bifurcar un término que puede ser encuadrado en uno solo, debido a que es un fundamento de prueba del punto número cinco de la resolución mencionada, debido a que creemos que si la empresa en cuestión llega a

²¹ “1 – Una contribución en dinero u otros activos;

2 – una cierta duración;

3 – un elemento de riesgo;

4 – una operación realizada con el fin de desarrollar una actividad económica en el Estado receptor;

5 – que los activos sean invertidos conforme a la ley del Estado receptor;

6 – los activos sean invertidos de Buena Fé” (T. del a)

un estado receptor cuya legislación no prevé de manera precisada la inversión pretendida, y la empresa se guía y rige por los mecanismos establecidos de manera general; y la inversión está cumpliendo de manera cabal con lo que la ley le requiere para ser completamente legal y entonces está procediendo de buena fe, luego entonces tenemos a la misma empresa que va a invertir en el mismo estado mencionado, pero esta, a pesar de tener la “ventaja” de una regulación escasa por parte del estado a su inversión, y esta empresa no sigue los lineamientos mínimos establecidos por la legislación estaría la empresa ante una violación a este principio de buena fe, pero su inversión no existiría de entrada y el CIADI no tendría por que llegar a pronunciarse ante esa, es obligación de la empresa, a nuestro criterio, el apegarse a las leyes establecidas; pero sin invocar el principio de buena fe, porque se encuentra dentro del quinto elemento de la definición.

La decisión Phoenix Acción es novedosa en la medida en que el Tribunal dictaminó que incluso en ausencia de disposiciones a tal efecto en el tratado pertinente, una inversión se beneficiaría de las protecciones del tratado, y por lo tanto el tribunal tendrá jurisdicción sobre la controversia, sólo si la inversión se realiza de acuerdo con la legislación del Estado receptor, lo cual hace un poco más amplio el espectro de aplicación para nuestro trabajo.

El siguiente paso en nuestro trabajo es utilizar estos criterios mencionados en los casos anteriores para poder tener nuestro propio concepto de inversión, la cual será la base de nuestro trabajo para poder llegar a las conclusiones de una manera más sólida en un futura. Los puntos que adoptaremos serán aquellos que de manera objetiva²² den los lineamientos necesarios para que exista una inversión; estos son:

1. “Compromiso sustancial”; en el cual las aportaciones de capital deben de ser benéficas para el país receptor de la inversión puesto que estas configuraran las contribuciones que la empresa planea realizar en dicho estado.

²² Existen tres modalidades teóricas que sustentan nuestro dicho; la primera de ellas se denomina teoría subjetiva, en la cual el texto que nos dará la definición de inversión se encuentra establecido en los textos de los diferentes Tratados Bilaterales de Inversión que estemos revisando. La segunda, que estamos empleando en este momento es la teoría Objetiva en la cual se dan lineamientos esenciales en común para poder determinar la existencia o validez de un concepto a partir de las diversas resoluciones que se han pronunciado a lo largo del tiempo por parte del tribunal encargado de emitir dichos laudos. Por último la teoría híbrida, que une las teorías mencionadas para llegar a un conocimiento totalmente fundamentado. En nuestro trabajo emplearemos las tres pero en diferentes partes del mismo, tomando como última a la teoría híbrida que será la encargada de basar nuestras conclusiones.

2. "Cierta duración"; esta característica de la inversión será inherente al plazo de tiempo que tenga estimado para desarrollarse, el criterio que adoptaremos para establecer un periodo de tiempo será el mismo que en el caso del Señor Patrick Mitchell vs. República Democrática del Congo en el cual se establece por el tribunal un lapso de tiempo mínimo que debe durar dos años a partir de que la firma extranjera ingrese al territorio anfitrión.
3. "Ingresos y beneficios regulares"; en este elemento se busca que las inversiones que pretendan entrar al mercado del estado receptor no sean golondrinas, es decir que no sean establecidas para que al obtener ganancias se salgan de dicho mercado puesto que esto generaría un desequilibrio en la bolsa de valores de ese país lo que inmediatamente se reflejaría en un efecto totalmente contraproducente para dicho estado. De igual manera se planea evitar estas inversiones golondrinas regulando a las inversiones indirectas, las cuales abordaremos en el siguiente punto de nuestro trabajo.
4. "Elementos de riesgo"; estos elementos externos de la inversión son de suma importancia para poder hablar y definir a una inversión plena; esto se debe a que la empresa que va a realizarla debe de estar únicamente segura de que la legislación local va a proteger su inversión en caso de alguna anomalía por parte del propio estado, pero los factores sociales, económicos, geográficos y demás que puedan llegar a influir tanto en el desempeño de la empresa como en el la localidad donde esta se encuentre deben de ser tomados en consideración antes de poder realizar dicha operación puesto que es una obligación de la empresa saber que existe, como en todo en esta vida, factores ajenos a la voluntad de las partes que harán de sus pretensiones un riesgo que de actualizarse o concretarse derivaran en un daño permanente a la empresa que el estado receptor no podrá solucionar y que la empresa mencionada no podrá recurrir a ningún mecanismo de justicia alterna puesto que es un factor totalmente aleatorio que ninguna de las partes puede prever y de igual manera evitar. Los cambios en estos factores deben de actualizar a la inversión desde nuestro punto de vista, debido a que la propia palabra "inversión", da una noción de incertidumbre en la cual se espera lo mejor aunque puede que pase lo peor.

5. “Contribución importante al desarrollo del estado receptor de la inversión”; este quinto punto ha sido materia de mucho debate como ya mencionamos. El principal objetivo de este elemento es el de asegurarle al estado anfitrión que la inversión que se va a realizar va a ser benéfica para su sociedad y para la industria a la que se pretenda ingresar, haciendo con este tipo de cambios modificaciones visibles a la economía del lugar mediante la generación de empleos o de igual manera contribuciones más allá de las solo monetarias, como lo puede ser la ayuda al medio ambiente o a la preservación de ciertas áreas de vida silvestre que se quieran conservar en el mencionado país. La contribución debe de ser no sólo al estado sino al pueblo que este represente para que la transacción pueda ser considerada como una inversión. Este elemento lo pondremos a la par del establecido por el tribunal encargado de resolver el caso *Phoenix Action vs La República Checa*, el cual establece que la inversión deberá contener una operación realizada para poder desarrollar una actividad económica en el estado receptor, ya que a nuestro punto de vista es el mismo. La contribución se vuelve un elemento determinante por la simple razón de que le conviene a la empresa que planea invertir, porque le va a generar un ingreso mayor a sus arcas y al estado receptor de la misma, porque le generará beneficios.

6. “Activos invertidos de conformidad con las leyes locales”; es el último elemento objetivo que tomaríamos en consideración para poder definir a una inversión, debido a que éste contempla que para que exista una inversión, el acto jurídico se debe de apegar de manera absoluta a la normatividad que rige al estado anfitrión en el momento de la celebración del contrato o entrada en vigencia de la misma. Esto significa que toda la actividad que vaya a emanar de la inversión, así como la constitución de la misma, no podrá contravenir la estructura jurídica que tenga el estado receptor y de lo contrario no será admitida como una inversión. Aquí es donde, en nuestro planteamiento, encuadramos el supuesto mencionado por el tribunal del CIADI que dirimió el caso de *Phoenix Action* cuando estableció que los activos deberán de ser invertidos de “Buena Fe”, debido que a nuestro criterio la buena fe de la empresa que invertirá su capital en un estado queda reflejada ante este en el momento que la empresa cumple o cumpla con los lineamientos establecidos por las leyes vigentes, para entonces poder hablar de una inversión.

Estos elementos serán los rectores de nuestro concepto de inversión ahora que nos adentraremos un poco más en su concepción jurídica, y la aparición y aplicación de la misma en circunstancias que atañen a nuestro país.

Estos elementos deben de ser valorados y cotejados con el texto que establece el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), que en su artículo 1139 establece la siguiente definición de inversión:

“Artículo 1139. Definiciones

inversión significa;

a) una empresa;

b) acciones de una empresa;

c) instrumentos de deuda de una empresa:

d) un préstamo a una empresa,

e) una participación en una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa...²³.

Desde nuestra perspectiva sí cumple con los seis ámbitos que señalamos y encaja dentro de la definición que establece el TLCAN, o en este caso el instrumento internacional en cuestión, estaremos frente a una inversión plena y reconocida.

1.1.2.- Clasificación de inversión.

Una vez definida la inversión para los efectos de nuestro trabajo, se vuelve un tema trascendental hablar de las muchas maneras o las formas en las que nos podemos encontrar con una inversión y sobre todo cual es la forma más utilizada por las empresas farmacéuticas para invertir, debido a que nuestro país no cuenta con una empresa tan grande, como lo pueden llegar a ser aquellos grandes laboratorios como *BAYERN, ELY LILLY* o *JOHNSON & JOHNSON*.

En primer punto señalaremos que la inversión puede ser realizada por nacionales y extranjeros, cuando es un mexicano el inversor y el estado receptor será el estado mexicano nos encontramos en presencia de una inversión de carácter nacional.

²³ Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN). Cap. XI.

Aunque en nuestro país es fácil encontrar inversores de peso o grupos de empresarios muy poderosos, la industria farmacéutica no ha sido del todo explorada o apoyada por parte de nuestros nacionales por lo que la inversión en esta, como en muchas otras áreas, se le delega a la competencia que no se encuentra dentro de nuestras fronteras sino más allá de ellas, teniendo o no colindancia geográfica y entonces nos encontramos frente a una inversión extranjera.

Ademas de las formas antes mencionadas la inversión internacional se puede clasificar en inversiones basadas en los activos, basadas en la transacción y el basado en el modelo empresarial²⁴:

“1.-Asset based: Which contains a broad range of assets that can be protected under the legislation or agreement in question.

2.-Transaction based: Which protects the underlying capital transfer rather than the assets owned or controlled by the investor.

3.-Enterprise model based: Which defines the protected investment in terms of the business organization of the investment trough an enterprise.”²⁵

1.1.2.1.- Inversión extranjera.

Este tipo de inversión es aquella que realizan personas físicas jurídicas o jurídico colectivas constituidas en el extranjero con la finalidad de generar riqueza en otro país diferente del cual seña originarios, encontramos un buen concepto de inversión extranjera en las palabras del doctor Francisco González de Cossío que versan: “La inversión extranjera involucra la transferencia de activos de un país a otro, sean tangibles o intangibles, con la finalidad de utilizarlos en el estado anfitrión para

²⁴ Muchlinsky Peter, Schreuer Christopher, Ortino Federico. Op Cit. Pág 52.

²⁵ “1.- Basados en Activos: ¿Qué contiene una amplia gama de activos que pueden ser protegidos en virtud de la legislación o del convenio en cuestión.

2.- Basada en la Transacción: ¿Qué protege la transferencia de capital subyacente en lugar de los bienes de propiedad o controladas por el inversor.

3.- Basado en el modelo empresarial: ¿Qué define la inversión protegida en términos de la organización empresarial de la inversión a través una empresa.” (T. del a)

generar riqueza bajo el control total o parcial del propietario de los activos.”²⁶ Esta definición nos ayuda a entender que la inversión extranjera involucra una acción y un efecto determinado, el cual será el de colocar parte del patrimonio de una persona denominada como extranjera para la legislación local en actividades lícitas, mediante o en uso de un vínculo jurídico con el objetivo de obtener beneficios económicos o por mencionarlo de otra manera con animo de lucrar, teniendo o no el control total el inversor. Lo anterior abre la puerta a las dos modalidades en las cuales se puede encontrar la inversión.

Este tipo de inversión se ha presentado desde que la ideología de una apertura comercial para México fue adoptada y los primeros acuerdos comerciales fueron firmados, así como los cambios estructurales que se han hecho a las diversas ramas del comercio para que estas encuadren en las pretensiones comerciales como lo son la Ley de Inversión Extranjera o la Ley de Propiedad Industrial; ambas para hacer encuadrar a la legislación nacional con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio para America del Norte.

Ante este modelo de inversión los extranjeros tienen la posibilidad, desde un punto de vista doctrinario, de acoplar su negocio desde dos perspectivas: la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta; a continuación expondremos ambas.

1.1.2.2.- Inversión extranjera directa.

El primero de los dos tipos de inversión extranjera descansa en la inversión extranjera realizada de forma directa en un país. En México esta modalidad de inversión internacional ha tenido un gran auge en los últimos años a partir de la celebración y entrada en vigor de instrumentos jurídicos como el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y algunos otros Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que se han celebrado con diferentes estados. Para entender un poco mejor este concepto haremos uso de la doctrina, la cual define a este arquetipo de inversión de la siguiente manera:

²⁶ González de Cossío, Francisco. “Arbitraje de inversión”. Primera edición. Editorial Porrúa. México, 2009.p.

“La inversión extranjera directa es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía (el inversor directo) con el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de inversión directa) residente en una economía diferente de la del inversor directo. La motivación del inversor directo es la de establecer una relación estratégica de largo plazo con la empresa de inversión directa para garantizar un nivel significativo de influencia por parte del inversor en la gestión de la empresa de inversión directa”²⁷.

Hay que precisar que la inversión extranjera directa consiste en el desplazamiento de capital realizado por personas, físicas o jurídico colectivas, que tienen como finalidad realizar un negocio de una duración prolongada, o más bien no de corta duración, en un estado diferente del cual proviene.

A raíz de la adopción de esta figura jurídica, mediante la firma del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, México ha tenido que adoptar dentro del seno de su sistema jurídico nuevas obligaciones, estándares y criterios acerca del trato e integración de la inversión extranjera, tales medidas se han visto adoptadas el legislaciones como “La ley de Inversión Extranjera”, junto con su respectivo reglamento, los cuales comienzan su vigencia el 28 de Diciembre de 1993, días antes de la entrada en vigor del TLCAN, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Es así como se da vida a los diversos mecanismos que existen para resolver los conflictos que se deriven del incumplimiento de las obligaciones que estos actos jurídicos generen.

1.1.2.3.- Inversión extranjera indirecta.

Es la segunda modalidad de la inversión extranjera. Esta ha sido objeto de críticas y valoraciones al paso de los años, puesto que en un inicio las legislaciones internacionales sólo protegían a la inversión extranjera directa, pero con el andar de

²⁷ OCDE. “Definición Marco de inversión extranjera directa”. Cuarta edición. Editions OCDE. España. 2011.p,17.

los años se han dado cuenta que la inversión extranjera indirecta debe de ser regulada debido a que con esta figura el único que puede llegar a perder es el estado que recibirá la inversión, por que es una maniobra fácil para los inversionistas el hacer incurrir en un error a los responsables que el estado delega para satisfacer las necesidades planteadas. La inversión extranjera indirecta “es aquella donde existe divorcio entre su administración (control) y su propiedad. Es decir, es inversión pasiva. no busca administrar, sólo recibir beneficios económicos.”²⁸ De la definición anterior podemos desprender que la inversión extranjera indirecta se refiere a los diversos empréstitos, oficiales o privados, que obtienen del exterior las empresas o personas físicas nacionales, con el propósito de disminuir o extinguir sus obligaciones o sus necesidades financieras.

En pocas palabras la inversión extranjera indirecta será aquella que utilizan las empresas, y el Estado, para satisfacer sus pretensiones de realizar obras en beneficio de sus gobernados o si mismas, como lo puede ser la construcción de una carretera, el darle mantenimiento a los vehículos que se necesiten para algún tipo de actividad específica o simplemente mejorar el equipo con el que cuentan sus departamentos administrativos, todo esto buscando siempre un beneficio que corra a cargo del capital que aporte alguna empresa extranjera.

Podemos encontrar de una manera más común a esta inversión en aquellos préstamos otorgados por entidades no relacionadas con algún grupo corporativo y las acciones sin derechos corporativos (sin voto). Debido a que esta inversión es más difícil del rastrear los estados han puesto en marcha una serie de mecanismos para evitar que se salga de control la situación debido a que es muy sencillo que el inversionista extranjero saque su inversión del país receptor, cuando a éste le genera un beneficio y los activos que constituyen esa inversión pudieron ser utilizados para el desarrollo nacional.

²⁸ González de Cossío, Francisco. Ob cit. p.5

1.2.- Protección de la inversión.

Establecido nuestro concepto de inversión, y señalando las modalidades en las que esta se puede realizar, es momento de comenzar a hablar del derecho sustantivo y objetivo que enmarca a nuestro concepto de inversión; este punto del trabajo es de suma importancia debido a que en el momento en el que liguemos la protección a la inversión con el derecho de patente con el que cuenta la industria farmacéutica podremos tener entonces una barrera más amplia para poder proteger nuestros derechos ante las medidas equivalentes a la expropiación o a la expropiación misma.

En este apartado del trabajo comenzaremos a desmenuzar y a señalar las diversas fuentes de información que tenemos acerca de este tema, es decir, los diferentes ordenamientos de nivel nacional e internacional con los cuales cuenta nuestro país para poder solventar aquellos conflictos que se originen por aquellos problemas en los cuales se involucre una inversión por parte de alguna firma que pertenezca al gremio de la industria farmacéutica. Es importante señalar que en este momento comenzaremos a encuadrar nuestros elementos objetivos que definen a la inversión, los cuales han sido previamente esclarecidos y señalados, con las diversas definiciones que se tiene en las leyes y tratados que pertenecen a nuestro organigrama jurídico; para entonces poder hacer más clara la intención de este trabajo y después vincular nuestra definición de inversión con los capítulos subsecuentes.

Existen tres formas de proteger a la inversión, la primera de ellas es la protección unilateral, la cual se da cuando un estado le brinda una protección especializada a sus gobernados dentro de su legislación interna a través de los procesos legislativos necesarios para crear y dar validez jurídica a dicho instrumento. La segunda es la protección bilateral, en la cual dos estados se unen para crear apoyos útiles a los inversionistas que se encuentran en el otro estado mediante la celebración de un Tratado Bilateral de Inversión; el cual tiene como principal objetivo el brindar protección a las inversiones de los particulares de un estado hacia el otro, en donde pretendan emprender sus negocios. Y por último encontramos a la tercera forma, la protección multilateral de la inversión la cual consiste en la celebración de

instrumentos o convenios abiertos a la adhesión de cualquier país que quiera pertenecer a este acuerdo con la finalidad de proteger y alentar a la inversión extranjera, como ejemplo de esta última tenemos al CIADI.

1.2.1.- Definición y Protección a la inversión conforme a lo establecido en la legislación nacional

La inversión extranjera ha sido un punto de inflexión para varias legislaciones internacionales. Debido a los diversos criterios que existen a cerca de ésta y la falta de una adopción o un apego a un estándar tanto teórico como práctico en la materia, los diferentes mundos de la vida, parafraseando a J. Habermas, han hecho de esta tarea un hecho complicado y de difícil negociación, pero una vez superado este proceso las circunstancias cambian, y es debido a que la independencia de cada sistema jurídico y a su vez la soberanía de cada estado hacen que, al existir un acuerdo, los estados puedan proteger lo que han establecido como el objeto jurídicamente tutelado que vigilarán a lo largo del tiempo. La soberanía nacional de cada estado hace que el inversor conjugue de manera armoniosa los conceptos jurídicos con los instrumentos planteados dentro de sus legislaciones tanto sustantivas como objetivas. Cada país tiene una manera específica o característica de encuadrar los diversos conceptos a sus legislaciones, en el caso de la inversión extranjera los estados optan por la técnica que más les convenga, por poner un ejemplo, algunos países adoptan una definición conceptual dentro de su Ley de Inversión Extranjera, como es el caso de Ucrania²⁹, la cual establece: *“Article 1: 2) foreign investments are stores of value which are invested by foreign investors in objects of investment in accordance with the legislation of Ukraine with the aim of obtaining profit or achieving social results.”*³⁰

La definición anterior debemos entenderla como aquellos valores que son invertidos por inversionistas extranjeros de acuerdo con la legislación ucraniana teniendo en la mira la obtención de ganancias o lograr un resultado social. De esta

²⁹ Ley de Ucrania sobre el estatus de la inversión extranjera. Ucrania, 1999.

³⁰ “Artículo 1: 2) Las inversiones extranjeras son depósitos de valor que se invierten los inversores extranjeros en los objetos de inversión de acuerdo con la legislación de Ucrania, con el objetivo de obtener ganancias o el logro de resultados sociales.” (T. del a)

manera la ley ucraniana encuadra a la inversión extranjera con una técnica conceptual.

En el caso de México se utiliza una técnica denominada circular, la cual encontramos en el artículo 2 de nuestra Ley de Inversión extranjera que versa de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

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.”³¹

Se le denomina circular a esta postura jurídica debido a que esta definición sólo se enfoca a los diferentes sujetos que pueden realizarla y a los casos específicos en los cuales la inversión se puede encontrar, mas no define el concepto como tal ni la gama de opciones que se tienen para realizar dicho acto jurídico, únicamente menciona la forma en que interactúan los sujetos entre sí, como se forma el círculo de inversión y qué sujetos la pueden realizar.

A pesar de esta teoría, este artículo no rige toda la materia de la inversión extranjera en nuestro país por sí sola ya que en nuestro país existe una jerarquía de normas bien definida, la cual comienza con el máximo orden jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna establece los lineamientos fundamentales que las leyes adyacentes como en este caso lo son la Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera deben seguir, debido a que se encuentran por debajo de la misma. En el siguiente apartado ahondaremos más en la jerarquía que poseen los tratados internacionales, por ahora sólo nos mantendremos en la línea de pensamiento que atañe a la legislación nacional.

³¹ Ley de Inversión Extranjera de México. México. 1993.

Como punto primario haremos hincapié en las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de qué manera puede regular la inversión nuestra Carta Magna; lo hace comenzando por imponer una restricción de quién o quiénes van a ser los facultados para invocar la aplicación de la misma, esto lo encontramos en el artículo primero, párrafo primero que establece que todas las personas podrán gozar de los beneficios que la propia Constitución otorga. En segundo lugar establece una libertad absoluta de oficio, profesión y comercio que le plazca a cualquier persona para que de esta manera pueda ganarse la vida de una manera honrada. En su artículo 25 la Constitución obliga al estado a encargarse de la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación e incremente el fomento del crecimiento económico; esto abre las fronteras y quita un candado colosal a la entrada de capital extranjero, para que este pueda aportar al desarrollo de la Nación. Pero estas fronteras no se abren simplemente por que sí o mejor dicho, no se abren para todos y para todo, debido a que el artículo 27 y 28 protegen el patrimonio y las actividades que única y exclusivamente podrán explotar ya el Estado o los particulares nacionales mexicanos por nacimiento. Para finalizar con los artículos constitucionales que rigen a la inversión extranjera debemos citar el contenido del artículo 133 que establece lo siguiente: “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”³². Con esto podemos concluir que en México la inversión se considera desde el ámbito supremo de nuestra legislación.

Continuando el análisis de nuestros ordenamientos normativos, una vez más, llegamos al contenido del artículo dos de la Ley de Inversión Extranjera, el cual citamos previamente para demostrar el enfoque circular de definición a la inversión que este posee, pero, es justo aquí donde pondremos a prueba nuestra definición de inversión mediante el uso de los seis elementos objetivos mencionados con anterioridad, advirtiendo de ante mano que la falta o carencia de alguno de estos

³² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mexico. 2014.

elementos de manera expresa no será sinónimo de prohibición o de no aceptación del significado de inversión por parte de la misma, sino será un argumento que también se debe de tomar en consideración³³.

La ley de inversión extranjera interactúa y limita únicamente a los participantes de la misma; es decir, pone como requisito primordial el sexto punto de nuestra definición, los “Activos invertidos de conformidad con las leyes locales”. Aunque la legislación mexicana no señala algún tipo de actividad específica en este artículo, no significa que no se le imponga una restricción que si bien no versa específicamente sobre el objeto del contrato sí limita a que los sujetos que pretendan realizarla estén debidamente autorizados por las normas locales para poder tener la personalidad jurídica requerida para poder celebrar estos actos. Como segunda gran restricción dentro de esta ley encontramos que se vuelve a retomar el principio de que los activos sean invertidos de conformidad con la ley local debido a que a partir del artículo 5, en adelante, la Ley de Inversión Extranjera establece una lista de restricciones que se tienen que tomar en consideración por parte de los inversores extranjeros para saber en que actividades esta permitida su participación y cuales otras no lo pueden hacer, así como de los porcentajes que pueden llegar a obtener dependiendo de como lo regula esta ley. La única mención a algún otro de los principios planteados la encontramos, de una manera corta y superficial, en el artículo 13 de la ley, donde se regula el tiempo en el cual la figura del fideicomiso se debe de llevar a cabo, relacionando con el segundo elemento de nuestra definición de inversión, el de “Una cierta duración”; pero porque decimos que se menciona de manera corta y superficial, por qué la legislación no establece un tiempo mínimo pero sí un máximo de duración de este contrato y superficial porque delega la obligación de revisar el aprovechamiento de dicho fideicomiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que será la encargada de decidir si se puede o no prolongar el tiempo del contrato mencionado a la empresa solicitante, haciendo un balance de su desempeño.

Fuera de estos dos supuestos mencionados la Ley no prevé ninguno de los otros elementos como lo son el compromiso sustancial, los elementos de riesgo, el que los ingresos y beneficios deban de ser regulares y el que la contribución sea importante

³³ Tomaremos siempre en cuenta para nuestro trabajo que lo que no esta expresamente prohibido por algún orden jurídico se encuentra permitido para los particulares que cumplen con el texto a la misma.

para el desarrollo nacional. Esto nos genera un problema pero no tanto a la hora de acudir ante una institución como el CIADI, por que al contrario de perjudicar al demandado el estado abre el espectro, que mencionamos en el caso del señor Mitchell, y hace que sus deficiencias normativas a la hora de definir una inversión permita la entrada de mayores actividades en este supuesto. Fuera de las precauciones que la propia legislación mexicana no contempla para su protección, no la excluye de poder tener para tener un mejor mecanismo de defensa y de control, en el que se pueda delimitar un poco más lo que se entiende por inversión extranjera y por lo tanto hacer un poco más fuerte sus mecanismos de vigilancia.

Podemos señalar que si bien no existe una protección muy específica y delimitada por parte de las leyes mexicanas, la definición de inversión, al no estar sujeta a muchos lineamientos provoca que su protección sea más flexible a la hora de poder encuadrar una bajo el supuesto mencionado, sin embargo eso no hace que la ley entorpezca o censure la aplicación de una protección al inversionista y a su inversión sino le facilita las cosas al no establecer un parámetro del todo estricto para incluir o excluir inversiones. Esto favorece nuestra investigación debido a que las acciones realizadas por la industria farmacéutica se benefician de este tipo de redacciones porque así protegen más sus intereses, ya que los requisitos que se deben cumplir son reducidos y la protección es amplia.

1.2.2.- Protección de la inversión a la luz de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Una vez terminado el análisis de las disposiciones internas del estado Mexicano es momento de revisar los acuerdos que de manera multilateral han sido adoptados por los diferentes estados y que, al menos según el artículo 133 de nuestra Carta Magna, son también ley suprema de la República y por lo tanto hay que mencionarlas, estudiarlas y acatarlas.

La Organización Mundial del Comercio pretende regular los ámbitos más importantes de los acuerdos internacionales de una manera armoniosa en el cual se prevean lineamientos como lo pueden ser el establecimiento de estándares

generales, como el estándar mínimo de trato, la nación más favorecida o el trato nacional. El regular las medidas expropiadoras que adopten los estados armonizandolas a un mecanismo objetivo denominado formula Hull o bien los formas en las cuales se les puede dar solución a las controversias en esta materia. De todo esto y más se encarga la OMC.

Una de las principales aportaciones de la OMC al campo de la inversión es el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo MIC); uno de los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, prohíbe las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, por ejemplo las prescripciones en materia de contenido nacional, que son incompatibles con las disposiciones básicas del GATT de 1994, entre otras. A continuación se exponen para delimitar nuestro concepto de inversión.

Existe una negociación muy intensa en los últimos años que pretende crear el denominado “Acuerdo Multilateral de Inversiones”, el cual es un tratado internacional para la protección de las inversiones extranjeras y está siendo discutido por los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es éste el proceso de negociación más importante que se está dando hoy en el mundo, proceso en el cual están en juego asuntos tan trascendentales para el futuro de la humanidad como las relaciones que habrán de darse entre los Estados nacionales y las empresas transnacionales, los límites de la política, los ámbitos del ejercicio de la democracia, así como el futuro del ambiente, de los derechos laborales y de la pluralidad cultural planetaria. El análisis del proyecto de futuro contenido en el tratado, los procedimientos a través de los cuales se realiza su negociación, así como los asuntos y lugares en los cuales se han constituido las resistencias y oposiciones a éste son quizás, en este momento, el mejor lugar para comprender cómo operan las dinámicas de globalización en el mundo contemporáneo³⁴. Más allá de algunas modificaciones que puedan darse al texto del tratado (incluso en el caso de que el tratado llegase a no aprobarse) su texto es una extraordinaria síntesis, una nítida expresión de lo que es en la actualidad la Agenda Global del capital transnacional.

³⁴ Michelle Sforza-Roderick, Scott Nova y Mark Weisbrot, Writing the Constitution of a Single Global Economy. A Concise Guide to the Multilateral Agreement on Investment: Supporter's

En este nuevo acuerdo se plantean las diversas consideraciones que se tienen sobre temas que se han vuelto de suma importancia para todo lo relacionado con las inversiones internacionales ya que plasma en su texto una normatividad especial para dar una amplia definición del concepto de inversión y el de inversionista, lo que los países receptores de inversión deben de considerar como “trato nacional” a las inversiones, prohibición de cualquier tipo de requisito de desempeño a todo inversionista, expropiación y nuevos mecanismos alternativos de solución de controversias.

1.2.2.1.- Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) o *Trade Related Investment Measures (TRIMS)*.

TRIMs (*Trade Related Investment Measures*) o Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) fue negociado durante la Ronda Uruguay. Se aplica únicamente a las medidas que afectan al comercio de mercancías.

En él se reconocen ciertas medidas en materia de inversiones las cuales pueden tener efectos de restricción y distorsión del comercio y se estipula que ningún Miembro aplicará ninguna medida que esté prohibida por las disposiciones del artículo III (trato nacional) o el artículo XI (restricciones cuantitativas) del GATT.

Entre las medidas que son incompatibles, según se indica en la lista ilustrativa del anexo del acuerdo, se establece que se creará un comité de medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, el cual tendrá como principal objetivo el de vigilar el correcto funcionamiento y la correcta aplicación del acuerdo.

El TRIMs no define ni pretende definir lo que es una inversión, ya que le otorga la facultad de definición a las leyes locales para delimitar su competencia y es por este motivo que la definición que emplearemos para el concepto de inversión será la misma que se utiliza en la Ley de Inversión Extranjera; ya que esta es la principal ley nacional que se puede vincular con este acuerdo. Así que estará de más volver a comparar nuestros elementos objetivos con la definición que nuestra ley establece.

Hoy en día existe un importante debate en torno a los TRIMs debido a que Estados Unidos de America y Canada están intentando realizar un FTA con Alemania³⁵, pero, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el cual modifica al Tratado de la Union Europea y al Tratado Constitutivo de la Unión Europea de manera muy significativa, traerá consigo grandes cambios ya que es a partir de este que se vinculará, en un solo texto armonizado para todos los miembros de la Unión Europea, a todos los acuerdos bilaterales de inversión que se han logrado a lo largo de los últimos años, dejando sin efectos a los sucesores. El problema con el que se lidia hoy en día radica, no exclusivamente en que va a pasar con los futuros BITs que se fueran a firmar, sino que va a pasar con los que ya existen hoy en día.

En otras palabras Alemania está obligado a realizar esta negociación de manera unificada, es decir, que le aplique a todos y a cada uno de los países que conforman la zona euro; para que mediante la entrada en vigor del FTA todos gocen de las mismas condiciones comerciales que Alemania. Esto ha traído una enorme serie de conflictos no sólo entre los tres estados que están negociando dicho FTA, también a los oficiales de la zona euro.

Dentro de los puntos más sensibles de las negociaciones hasta el momento es el de la solución de controversias de carácter internacional que se puedan presentar, debido a que Alemania argumenta que debe de existir una precisión quirúrgica para tratar con este tema debido a que las medidas que se están negociando en el acuerdo que se ha debatido hasta el momento tendría consecuencias inmediatas que atentarían contra la soberanía nacional de cada uno de los estados. En una reunión sostenida entre los representantes de la zona europea y el gobierno canadiense se levantaron las preocupaciones inherentes a este tema los oficiales europeos señalaron que su principal inquietud radica en el hecho de que la solución de controversias inversionista- estado permitirá a los inversores extranjeros permitiría a los inversionistas extranjeros de cualquier lado para desafiar tratamiento potencialmente injusta de por el gobierno anfitrión de su inversión y esto les

³⁵ Reportaje del Wall Street Journal Europe. Disponible en: <http://blogs.wsj.com/brussels/2014/07/27/germany-grumbles-over-investor-tribunals-in-eu-canada-trade-deal/>; consultado el 29 de agosto de 2014.

significaría a los estados receptores de la inversión una obstrucción importante a la habilidad que tienen ellos de actuar³⁶.

A pesar del conflicto que existe dentro de la Union Europea por homologar y armonizar los diferentes BITs que los países miembros tienen con otros estados al texto que se establece en el tratado de Lisboa, para estados como Canadá no todo es miel sobre hojuelas debido a que también para ellos es no del todo satisfactorio, ya que debido a las presiones que ejercen los Estados Unidos, ellos también deben de hacer sacrificios que no los tienen contentos, como el hecho de que deben de modificar los tiempos que se les otorgan a las patentes extranjeras y deben de otorgar esta protección por más tiempo a los inversionistas extranjeros (igual sobra decirlo, pero tanto EUA como la zona Euro contienen a las principales empresas farmacéuticas que existen en los mercados hoy en día). Tal es la preocupación canadiense que el Director del Consejo para los canadienses Brent Patterson llama el documento "muy problemático". Al igual que los Europeos, los críticos canadienses argumentaron que el acuerdo comercial crearía un organismo internacional a través del cual las empresas podrían demandar a los gobiernos si esas empresas sintieron leyes de un país violaron sus derechos en virtud del acuerdo comercial. Dicen que este tipo de mecanismos de solución de controversias esencialmente usurpar la soberanía de un país³⁷.

Pero ¿Cómo es que se genera tanto caos por esto? Si dos de las tres partes no están del todo de acuerdo, la respuesta radica en el país que tenemos al norte y su enorme poder de persuasión que tiene sobre los demás países, estamos hablando de que Estados Unidos está muy, pero muy interesado en concretar un acuerdo como este, debido a que ellos pretenden "dominar el juego", por ponerlo en palabras coloquiales, gracias a un Tratado Modelo Bilateral de Inversión, dentro del cual se

³⁶ "Investor-state dispute settlement: An information note on the United States and the European Union". Artículo de *United Nations Conference on Trade and Development*. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/INVESTOR%20STATE%2020%20JUNE%202014_1.pdf. Consultado el 24 de agosto de 2014. Consultado el 29 de agosto de 2014.

³⁷ Reportaje Huffington Post Canada. Disponible en: http://www.huffingtonpost.ca/2014/08/13/canada-eu-trade-deal-leak_n_5676483.html. Consultado el 25 de agosto de 2014.

establecen el mayor número de pretensiones que dan ventaja a este país potencia ante sus competidores, sean o no países de primer mundo³⁸.

1.2.2.2.- Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APRIs) son tratados internacionales en materia de inversión extranjera directa que, conforme a bases de reciprocidad, son diseñados para el fomento de la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. Se reconocen como un elemento generador de confianza para los inversionistas extranjeros, ya que permiten el establecimiento de un clima favorable para la inversión, estimular la inversión productiva y, simultáneamente, promueven el desarrollo económico de un país.

Los APPRIs incluyen comúnmente reglas que determinan la armoniosa unión del régimen jurídico ofrecido por los Estados con la garantía y protección a las inversiones. Uniéndolas con los principios de la cláusula de la nación más favorecida, trato justo y equitativo, las cláusulas de expropiación y las cláusulas de seguridad a la inversión. Los APPRIs significan el respeto que los dos estados le darán a las normas que se hayan pactado, reflejando así, un compromiso que pretende mantener la estabilidad en los ambientes jurídicos y económicos.

En este punto de nuestro trabajo mencionaremos las definiciones que se tienen contempladas y reguladas en los cinco APPRIs más importantes en la industria farmacéutica, estos son aquellos que son firmados con los países de origen de las grandes firmas farmacéuticas a nivel global, sin contar a las que pertenecen al TLCAN, estamos hablando de los APPRIs celebrados con Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza. También mencionaremos el TLC que México tiene con Japón en el capítulo que se refiere a la inversión. Ya que estos son los tratados que regulan las

³⁸ Reportaje del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile: Disponible en: <http://www.iei.uchile.cl/noticias/83098/estados-unidos-el-contra-ataque-en-la-nueva-estrategia-de-negociacion>. Consultado el 25 de agosto de 2014.

actividades de empresas transnacionales como BAYERN, TAKEDA, GLAXOSMITHKLINE, Y NOVARTIS, por mencionar algunas.

Comenzaremos analizando la definición del APPRI entre LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.

“Artículo 1

Para los fines del presente Acuerdo:

1. El concepto de inversiones comprende toda clase de bienes adquiridos o utilizados, directa o indirectamente, para actividades económicas u otros fines empresariales, en especial:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda;

b) derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en sociedades;

c) derechos derivados de todo tipo de aportaciones de capital para crear un valor económico o derechos a prestaciones que tengan un valor económico;

d) derechos de propiedad intelectual, en especial, derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, secretos industriales y comerciales, procedimientos tecnológicos, conocimientos técnicos (know-how), prestigio y clientela (good-will); y

e) derechos derivados de concesiones otorgadas por entidades de derecho público.

Las modificaciones en la forma de inversión de los bienes no afectan su carácter de inversión, siempre y cuando dichas modificaciones estén comprendidas en la definición anterior.

Sin embargo, inversiones no incluye las transacciones comerciales diseñadas exclusivamente para la venta de bienes o servicios y créditos para financiar las transacciones comerciales con una duración menor a tres años, otros créditos con una duración menor a tres años, ni los créditos otorgados a un Estado Contratante o a una empresa del Estado. Lo anterior no se aplicará a préstamos otorgados por un nacional o sociedad de un Estado Contratante a una sociedad del otro Estado Contratante que sea propiedad de o esté controlada por éstos, ni tampoco a préstamos de terceras personas a sociedades que no sean consideradas empresas estatales, *i.e.* organizadas bajo el derecho privado, con capital mixto público y privado, siempre que el préstamo, *i.a.:*

- a) **sea para un proyecto específico,**
- b) tenga una duración de más de tres años,**
- c) sirva para financiar ese proyecto,
- d) asigne al acreedor riesgos comerciales y
- e) permita al acreedor intervenir, directa o indirectamente, en el proyecto, a través del nacional o sociedad”³⁹.

Partiendo de esta definición de inversión debemos comparar el texto con nuestros elementos rectores para poder fijar un criterio más claro de lo que es la palabra inversión. Comenzaremos con el primer elemento, el compromiso sustancial; este punto lo podemos visualizar en los primeros cuatro apartados de la definición del APPRI, en donde se establecen los diversos bienes y derechos que son objetos de la inversión que se hace entre estos dos estados. El elemento de duración solamente está señalado para el caso de la inversión extranjera indirecta, en el cual no se incluye a las transacciones comerciales diseñadas exclusivamente para la venta de bienes o servicios y créditos para financiar las transacciones comerciales con una duración menor a tres años; fuera de eso deja un espectro abierto a la consideración de inversión por parte de ambas partes. Nuestro tercer elemento el de los ingresos y beneficios regulares únicamente se limita a aquellos que serán percibidos o recopilados por la inversión extranjera indirecta, la cual una vez más es

³⁹ ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

motivo de profundización debido a que no se puede permitir que los activos de la inversión salgan de manera tan sencilla. El elemento de riesgo no está mencionado en ninguno de los apartados del Acuerdo, pero sin duda alguna es un criterio que debe de ser adoptado por ambas partes de manera lógica, ya que sin él no se podría hablar de una inversión. El quinto elemento lo tendremos que establecer por nuestra cuenta, debido a que la contribución importante al desarrollo del estado receptor de la inversión sólo se podrá hacer visible cuando ésta genere los frutos necesarios para recuperar la inversión y generar ganancias, en el caso de los teutones la empresa que será el principal objetivo de estudio del trabajo será BAYERN, la cual, de hacer una buena inversión traería productividad, empleo y beneficios de salud a toda la población. Por último el elemento de los activos invertidos de conformidad con las leyes locales y la buena fe no se encuentra a simple vista sino lo deja a la legislación de cada estado, la cual será la que rija la inversión. Con esto quedamos que el presente APPRI cuenta con tres de los seis elementos que propusimos de manera anticipada y que la falta de los otros tres no genera ningún tipo de obstáculo para poder llegar a una definición un poco más acertada del concepto de inversión para estos dos países. Al no existir algún tipo de barrera o frontera dentro de los activos señalados se gozará de la protección que ambas legislaciones le otorguen a aquellas actividades que encajen dentro de la definición de inversión.

Continuaremos con el APPRI entre EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

“Artículo 1:

Para la aplicación del presente Acuerdo:

1. El término inversión significa toda clase de activos, tales como bienes, derechos e intereses de toda naturaleza, incluyendo derechos de propiedad y en particular, aunque no exclusivamente:

a) bienes muebles e inmuebles, adquiridos o utilizados con el fin de obtener un beneficio económico o con otros propósitos comerciales, así como cualesquiera otros derechos reales, tales como hipotecas, gravámenes, usufructos, derechos de prenda y derechos análogos;

b) acciones, dividendos y otras formas de participación, incluyendo formas de participación minoritaria o indirecta, en sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes;

c) títulos de crédito o instrumentos de deuda o cualquier derecho sobre prestaciones que tengan un valor económico;

d) derechos de propiedad intelectual, comercial e industrial, tales como derechos de autor, patentes, licencias, marcas, maquetas, modelos industriales y procedimientos técnicos, nombres comerciales, prestigio y clientela;...

...Sin embargo inversión no significa reclamaciones pecuniarias derivadas únicamente de transacciones comerciales diseñadas exclusivamente para la venta de bienes o servicios por un nacional o persona moral situada en el territorio de una de las Partes Contratantes a un nacional o a una persona moral situada en el territorio de la otra Parte Contratante, créditos destinados a financiar transacciones comerciales tales como el financiamiento a actividades comerciales y otros créditos con una duración inferior a tres años, así como los créditos otorgados al Estado o a una empresa del Estado.

Sin embargo, lo anterior no se aplica a créditos o préstamos otorgados por un inversionista de una de las Partes Contratantes a una empresa de la otra Parte Contratante que sea propiedad o esté controlada por ese inversionista.”⁴⁰

El texto anterior nos refleja una tendencia similar a la que se adoptó con Alemania, en la cual el compromiso sustancial queda muy en claro con la lista que se menciona de las actividades que generarán la riqueza y en las cuales se verá plasmada la inversión. La “cierta duración” será de la misma manera que en APPRI con

⁴⁰ ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES

Alemania, de una duración mínima de tres años en el caso de la inversión extranjera indirecta. Los Ingresos y beneficios regulares no quedan sujetos a un plazo determinado lo cual se encuentra concatenado con los elementos de riesgo que se dejan a consideración del inversor. La contribución importante al desarrollo del estado receptor de la inversión y los activos invertidos de conformidad con las leyes locales quedan también a modo que sea la legislación local quien la establezca.

Luego de haber analizado lo dispuesto en el APPRI con la República Francesa es momento de analizar otro acuerdo con un país Europeo, es el turno del instrumento celebrado entre EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.

“Artículo 1. Definiciones

Para los fines de este Acuerdo:

6. **“Inversión”** significa un activo adquirido conforme a las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiza la inversión y en particular incluye:

- 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 el plazo de vencimiento original del instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, pero no incluye un instrumento de deuda de una Parte Contratante o de una presa del Estado, independientemente del plazo original de vencimiento;
- d) un préstamo a una empresa:
 - i) cuando la empresa es una filial del inversionista; o
 - ii) cuando el plazo de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, pero no incluye un préstamo a una Parte Contratante o a una empresa del Estado, independientemente del plazo original de vencimiento;

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 otorgue derecho al propietario para participar del haber social de esa empresa en una liquidación, siempre que este derecho 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, incluyendo derechos de propiedad intelectual, adquiridos en espera de o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y...⁴¹.

En este tratado encontramos que primero se hace alusión al primer sexto punto de nuestra definición, el cual se refiere a que los “activos deberán de ser invertidos conforme a las leyes locales” ya que en el primer párrafo se establece que se deberán seguir los lineamientos precisados para poder generar y realizar una inversión. El segundo elemento que encontramos es el de “cierta duración” que establece un plazo mínimo de tres años de vencimiento para las deudas originales de una empresa. Observamos al “compromiso sustancial” en el primer párrafo mencionándose todo activo y después haciendo una lista de cuando es que estos activos se encontrarán dentro del acuerdo. Técnicamente se sigue la misma línea de pensamiento que en en los acuerdos celebrados con Alemania y con Francia, haciendo cambios únicamente en la redacción y algunas exclusiones que no hacen nada más que volver más grande el ámbito de aplicación que se tiene para las inversiones. Respecto a los otros tres puntos de nuestra definición se puede considerar que estos están inherentes a toda actividad que se pretenda establecer como inversión y que los estados claramente no han tenido intención de limitar o regular de una manera más estructurada y clara. No hay algún acto que se excluya,

⁴¹ ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

por ende se goza de todas las protecciones que se tengan a la inversión en ambos estados.a

Terminaremos los acuerdos con países europeos señalando al último de los que mencionamos en un inicio, el acuerdo entre LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA

“Artículo 1. Definiciones

Para los efectos del presente Acuerdo:

3. “**Inversión**” significa cualquier tipo de activo y particularmente:

a) bienes muebles, bienes inmuebles adquiridos o utilizados con fines económicos, así como cualesquiera otros derechos in rem, tales como servidumbres, hipotecas, gravámenes, derechos de prenda;

b) acciones, partes o cualquier otra forma de participación en compañías;...

...d) **derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas comerciales o de servicios, nombres comerciales, indicaciones de origen), “know-how” y “goodwill”;**...

...La obligación de pago de, o el otorgamiento de un crédito al Estado o a una empresa del estado no se considera una inversión”⁴².

La definición que aporta este acuerdo es la que menos elementos retoma, debido a que únicamente señala los objetos sobre los cuales puede recaer la inversión, que se apega a un “compromiso sustancial” ya que en este elemento se envistan los diferentes objetos que pueden ser considerados como activos. Dejando fuera del

⁴² ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

texto a todos los otros elementos; pero no por eso excluyéndolos, sino ampliando la visión para la aplicación del tratado. Un elemento que consideramos importante es el último renglón de la definición de inversión en el que se aclara un punto interesante y este es que una obligación de pago de un crédito al Estado o a una empresa de él no se va a considerar inversión. De los acuerdos señalados en nuestro trabajo este es el primer instrumento que deja fuera un acto jurídico específico; entonces las protecciones de las cuales estamos hablando no se le van a poder aplicar ya que no calificará como inversión.

1.2.3.- Definición y protección de la inversión a la luz del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN).

Es momento de apartarnos un poco del sistema bilateral e ir a revisar las regulaciones establecidas en un ámbito más complejo, el multilateral. Toca el turno al Tratado de Libre Comercio para America del Norte. Este tratado tiene como particularidad el de brindar las protecciones a la inversión de una manera especial; como todo instrumento internacional se basará en una definición propia para poder determinar cuando hay una inversión, solo que en el texto se utiliza una aproximación a la definición de lo que es y no es una inversión.

“Artículo 1139. Definiciones

Para 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 instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, pero no incluye una

obligación de una empresa del estado, independientemente de la fecha original del vencimiento;

d) un préstamo a 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;

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 otorgue derecho al propietario para participar del haber social de esa empresa en una liquidación, siempre que éste no derive de una obligación o un préstamo excluidos conforme al 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, entre otros, conforme a:

i) contratos que involucren 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 un 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
- j) cualquier otra reclamación pecuniaria; que no conlleve los tipos de interés dispuestos en los párrafos (a) a (h);”⁴³.

Con base en la definición mencionada por el artículo 1139 del TLCAN, podemos desprender que la gama de activos es mucho más específica y se conjuga con apartados en los cuales se excluyen a cierto tipo de actos jurídicos, cuando se establece que no serán consideradas como inversión aquellas reclamaciones pecuniarias derivadas de los contratos comerciales de compra y venta de servicios o el otorgamiento de un crédito en relación a una transacción comercial. Con esto el tratado se encarga de delimitar y de extraer ciertos contratos para que la aplicación del tratado sea más específica.

En cuanto a la protección de los derechos de inversión el TLCAN es muy amplio y otorga una seguridad jurídica superior a la de muchos otros tratados ya que utiliza los conceptos “protección y seguridad plenas”. Ambas palabras tienen la intención de que la inversión estará totalmente garantizada de tener seguridad plena, es decir, un elemento de protección a la integridad física de los inversionistas y de los materiales o instalaciones que utilicen; un ejemplo de esto es que existe una seguridad de que el domicilio de la empresa no será invadido por personas ajenas a la misma debido a que se les puede proveer con un cuerpo de seguridad que cuidara de ellos y de sus instalaciones. La protección se refiere más a ámbito jurídico subjetivo, es decir, a que los inversionistas tienen la facultad de invocar normas que los protejan a ellos y a sus inversiones en caso de existir algún tipo de violación a su integridad, las cuales son obligación del Estado cumplir, ya que por eso se firma un acuerdo de tal magnitud. El texto del TLCAN no se limita a la sola utilización de estos conceptos para proteger el patrimonio del inversionista; el texto protege más allá de sólo lo material ya que también busca cuidar el estatus del

⁴³ Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Capítulo XI.

inversionista, su nombre y las diversas repercusiones en que las afectaciones a sus derechos puedan derivar.

No debería sorprendernos que en un futuro Estados Unidos aplique el texto que se establece en el BIT modelo que hoy en día proponen, a lo cual México debe tener aun mayor precaución a la hora de adherirse a otro Tratado de magnitud y duración similar al TLCAN.

1.2.4.- Definición y Protección de la inversión según las disposiciones del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

En apartados anteriores hablamos de los fundamentos del concepto de inversión por parte del CIADI, pero sólo de los laudos y consideraciones obtenidas de manera objetiva por parte de los diferentes tribunales que fueron requeridos para la solución de controversias en materia de inversión planteadas ante esta institución. Ahora es momento de hablar de la parte subjetiva, es decir, los lineamientos normativos de manera sustantiva y adjetiva que posee el acuerdo CIADI para hacer valer su calidad de centro rector de justicia en esta rama.

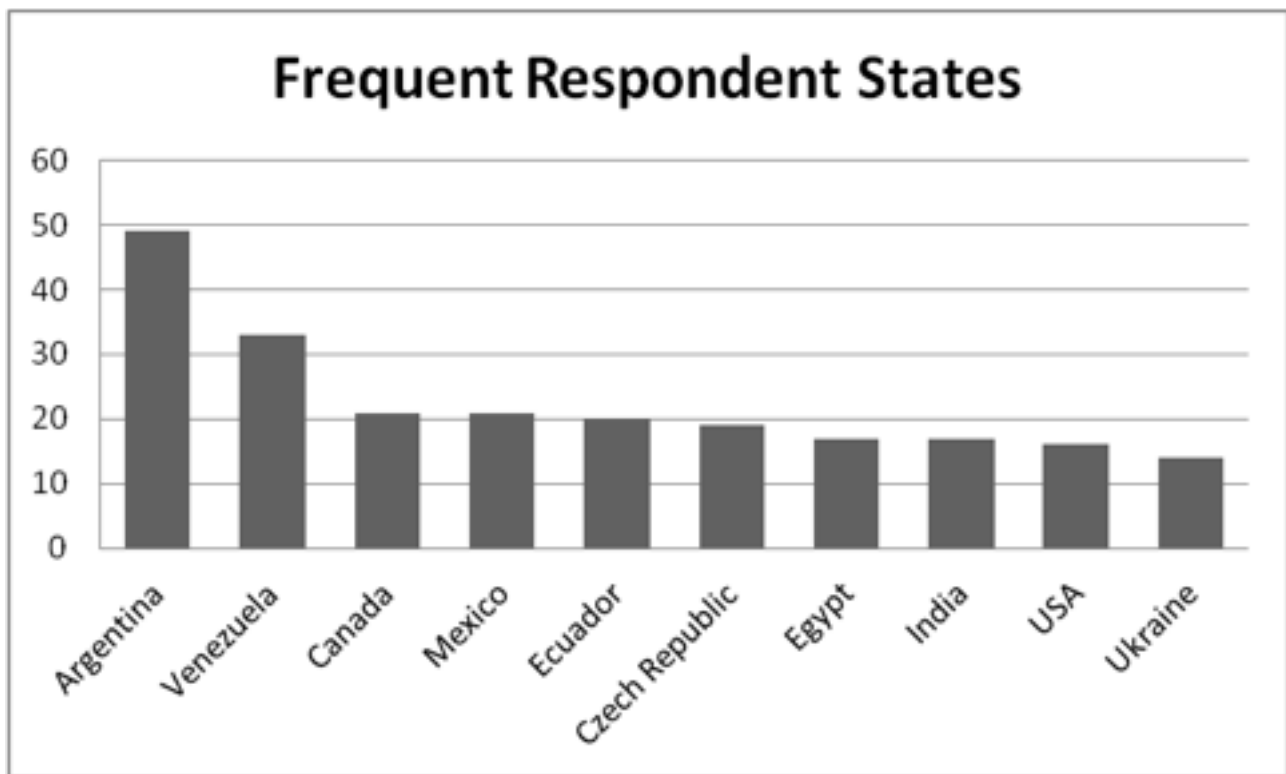
La falta de una definición de inversión en el convenio CIADI obedece a la ausencia de consenso durante su redacción, junto con la idea de que es mejor dejar el concepto sin cadenas, es decir, dejar la palabra "inversión" con una postura más libre, para que este concepto recibiera una debida solución apegándose siempre a las circunstancias que rodeaban al caso que se planteaba ante él.

No se tiene un concepto definido de inversión no por algún tipo de carencia en la forma de redacción del convenio sino porque la razón es que se analizamos la literatura económica la definición de inversión puede ser y es un concepto muy amplio, rico y variado. De igual manera se considera que paga que antes de llegar a una definición del término inversión se tiene que pasar por aquel requisito esencial que es el consentimiento sin el cual no podría llegar a tenerse ningún tipo de acto jurídico. El consentimiento, para los encargados de la redacción del convenio CIADI

es el elemento supremo de la inversión y mientras éste esté satisfecho y correctamente configurado, las definiciones pueden dejarse un escalón más abajo.

La protección que le brinda el CIADI⁴⁴ a la inversión internacional es, simple y sencillamente, la forma en la que se van a dirimir todos los conflictos que ante esta institución se planteen, debido a que se señala al arbitraje como la figura máxima de solución alternativa de las controversias relativas a esta materia. Para tener derecho a esta protección brindada por la institución es necesario que el negocio que se esté realizando encuadre dentro de las consideraciones de los tribunales para llegar a ser considerado una inversión.

Pero ¿por qué para nuestro país es importante saber qué protección tiene un inversionista ante el CIADI?, siendo que México no forma parte del CIADI. La respuesta a esta interrogante radica en un hecho muy relevante, México está dentro de la lista de los países más demandados ante el CIADI, como se puede ver en la siguiente gráfica:



⁴⁴ Muchlinsky Peter, Schreuer Christopher, Ortino Federico. Op Cit. Pp. 60-68

México es muy requerido ante CIADI debido a que hoy en día las disputas internacionales van creciendo, y aquellos estados cuyas legislaciones no son lo suficientemente fuertes o carecen de bases y estructuras sólidas, son aquellos que se ven más vulnerables ante disputas de este carácter. A lo anterior debemos sumar también que las políticas que la mayoría de los países están adoptando han pasado de ser “negocios riesgosos” para los inversionistas y hoy en día se han convertido en “políticas riesgosas” para los estados receptores de inversión, sin importar el nivel de desarrollo económico que estos posean, todos pueden ser sometidos a arbitraje y derrotados en el mismo⁴⁵. Esto trae como consecuencia que los inversores puedan utilizar la amenaza de arbitraje para disuadir a los Estados de promulgar ciertas políticas, y los casos suelen ser resueltos fuera de arbitraje. Por otra parte, investigaciones recientes han demostrado que los estados experimentan una disminución de la inversión extranjera directa (IED) a raíz de un caso de arbitraje, independientemente de si las reglas del tribunal en favor del demandante o el demandado.

1.3.- Derecho de Inversión.

La figura de la inversión debe de ser entendida y aplicada como un derecho, en otras palabras cómo aquel derecho que posee todo ser humano, que cuente con las posibilidades económicas, de poner parte de su patrimonio en riesgo esperando lograr un beneficio económico mayor al de su inversión inicial. Y además, al ser un derecho, puede recaer sobre de éste las diversas protecciones que brinda todo un sistema jurídico el cual dotará a este derecho de certidumbre y seguridad necesarias para el correcto desenvolvimiento de la inversión.

⁴⁵ Phillips Williams Zoe .“Risky business or risky politics: What explains Investor- State Disputes”. Investment Treaty News, artículo disponible en: <http://www.iisd.org/itn/2014/08/12/risky-business-or-risky-politics-what-explains-investor-state-disputes/>. Consultado el 12 de agosto de 2014.

1.3.1.- Concepto de Derecho de Inversión.

La inversión debe de ser considerada un derecho por que no sólo está reconocida por los diferentes instrumentos jurídicos tanto locales como internacionales, es algo más allá que sólo palabras plasmadas detrás de un artículo en alguna ley o código, la inversión es más profunda porque está contiene elementos tanto objetivos como subjetivos, plasmados en los diversos cuerpos normativos que establezcan tanto los conceptos sustantivos de las leyes como los elementos objetivos se prevean para poder hacer valida una pretensión.

El derecho a la inversión es un tema complejo de abordar porque no hay una armonía en las legislaciones que lo contemplan, pero eso no significa que, porque no exista esa armonía o ese estándar conceptual por parte de las leyes, no tiene sentido el brindarle protección a los agentes que la realizan puesto que todo en este mundo se puede reducir, al menos en el mundo del comercio exterior, a cifras y números positivos y negativos, como todo en la vida lo que todo el mundo busca es no estar en números negativos, siempre se pretende cerrar el día, el mes o el año con cifras positivas y el hecho de que esa negatividad o posibilidad pueda depender de muchísimas circunstancias incluyendo las políticas jurídicas y económicas que adopte un estado frente a las actividades de inversión que realicen los particulares de otro estado es un punto de quiebre muy grande en el cual, a recomendación del autor, siempre será bueno tomar el mayor número de precauciones. Las precauciones que debemos adoptar serán siempre las legales, aquellas medidas preventivas que se puedan plasmar en nuestras legislaciones para que se pueda brindar seguridad y certeza jurídica para hacer del campo de competencia económica un lugar más neutral para todos los participantes. Y del otro lado, del lado del inversor, las medidas necesarias que deberemos de adoptar para evitar incidentes serán siempre las de revisar la estructura y forma de aplicación de la legislación, debido a que si entramos en el mencionado campo con alguna desventaja ante nuestros competidores, sin importar la industria a la cual estemos enfocando nuestra inversión, será un peso gigantesco que nos puede hundir y no dejarnos desarrollar nuestro negocio a placer. Entonces como firma extranjera, en el caso de este trabajo una firma que pertenezca a la industria farmacéutica internacional con pretensiones de establecerse en México, la principal

recomendación que podemos hacer en este momento es la de informarse acerca de la situación jurídica en la que se encuentra la rama de la industria, o el mercado, en el cual el inversor pretende establecer su inversión.

1.3.2.- Elementos del derecho a la inversión.

La inversión la consideramos como un derecho por que está constituida por diversos elementos que le dan forma y sustento. Estos elementos los mencionamos a lo largo de nuestro trabajo pero es momento de decantarlos y dejarlos en un sólo apartado; los elementos señalados tienen que ver con tres grandes ramas, en primer lugar los elementos jurídicos de la inversión, es decir, aquellos instrumentos, locales o internacionales, que van a tener dentro de sus disposiciones los conceptos, definiciones o situaciones en los cuales podemos encontrar a la inversión. Tenemos como ejemplos a dos teorías que fundamentan estos aspectos legales, las cuales son la teoría subjetiva, que sólo se concentra en los textos de los acuerdos internacionales, la teoría objetiva, que establece como criterio máximo las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las controversias, por ejemplo los laudos del CIADI; y por último, la híbrida, que combina las dos anteriores para poder tener un concepto más firme y claro. Es aquí donde establecimos un parámetro de seis requisitos esenciales con los que debe de contar cualquier actividad que se quiera tomar en cuenta como inversión, en la cual mencionamos seis puntos los cuales son 1.-Compromiso sustancial, 2.- Cierta duración, 3.- Ingresos y beneficios regulares, 4.- Elementos de riesgo, 5.- Contribución importante al desarrollo del estado receptor de la inversión y 6.- Activos invertidos de conformidad con las leyes locales.

Como segundo elemento inherente al derecho a la inversión encontramos los elementos de los sujetos, aquellos que van a participar en las actividades de inversión; sobre ellos será los que recaigan los ordenamientos mismos que ellos serán los encargados de cumplir y por ende tienen el derecho de hacer valer las garantías que en ellos se establezcan. El elemento del sujeto únicamente está restringido por la legislación cuando esta precisa, como en el caso de nuestro país, quienes podrán ser los que inviertan en nuestro estado, o como lo establecen

muchos acuerdos bilaterales de inversión, los cuales se deberán considerar sujetos ante la legislación de ambas partes. Para satisfacer las pretensiones de nuestro trabajo, los sujetos que emplearemos, serán aquellas empresas de la industria farmacéutica que en futuras líneas de este trabajo harán valer sus inversiones mediante el uso de la protección que le brinda la legislación a lo más importante que puede tener, su inversión. Esta inversión se refleja en el tercer elemento esencial, el objeto.

El objeto será el elemento sobre el cual recae la inversión, es importante tener lo establecido en nuestras leyes debido a que algunos objetos en algunos estados pueden llegar a ser ilícitos lo cual configuraría un impedimento legal para el correcto desenvolvimiento del negocio. Además el objeto se vuelve importante porque es aquí en donde las definiciones hacen una distinción y sobretodo incluyen o excluyen ciertos objetos que pueden ser o no considerados como inversiones. En los tratados el objeto se establece comúnmente como los activos que las empresas controlarán de manera directa o indirecta en el estado receptor de la inversión, los cuales se tornan fundamentales por que es aquí en donde las legislaciones pueden dejar fuera alguna actividad económica y de ser así, no podrá ser considerada como inversión y no gozara de las garantías que los instrumentos internacionales les otorgan.

CAPÍTULO II: “INVERSIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL”

Una vez precisado nuestro concepto de inversión debemos ahondar en el segundo gran tema de nuestro trabajo; correspondiente al derecho que tiene todo ser humano de crear; crear algo con sus manos o con su mente y plasmarlo de la manera que más le convenga. Es por eso que comenzaremos a hablar del derecho a la propiedad intelectual para fundamentar un nuevo concepto para nuestro trabajo, el de la propiedad industrial. Para después relacionarlo con lo que proponemos entender por inversión y así poder llegar a demostrar que nuestro bien jurídicamente tutelado es objeto de la protección que el derecho a la inversión le otorga y lo cubre con su manto para poder tener acceso a sus diferentes mecanismos de protección tanto nacional como internacional.

2.1.- Propiedad intelectual y propiedad industrial.

A lo largo del tiempo ha existido una necesidad imperativa de proteger las ideas y las diversas creaciones que el hombre va realizando a lo largo de su vida y del tiempo. Esta situación le genera al hombre una necesidad de ser reconocido y sobre todo individualizado por su manera de pensar, concebir y crear. Ese tipo de particularidades se han alcanzado en la historia, por todos aquellos hombres que han dedicado su vida a la investigación y a la innovación. Es por eso que la sociedad, mediante el otorgamiento de un reconocimiento en particular, le da al inventor un lugar especial tanto en la historia como en su organigrama social, ya que este tipo de personas son las que hacen, con sus invenciones, nuestro día a día más fácil, debido a que ellos nos proporcionan una serie de instrumentos que hacen nuestra vida más sencilla o simplifican y agilizan ciertas otras actividades.

Pero sus aportaciones van más allá de solamente las cosas que utilizamos día con día para facilitar ciertas labores de carácter laboral o bien propias del hogar, las innovaciones que intentaremos esclarecer y proteger en este capítulo son, a libre albedrío de cada quien, las más importantes en la historia; aquellas que nos han hecho prolongar la vida, mediante los procesos químicos que realiza el cuerpo

siempre para proteger y dar una mejor calidad de vida a toda persona que padezca de alguna enfermedad.

Ya que ha sido determinada la importancia del tema que trataremos, realizaremos una serie de distinciones en cuanto a la naturaleza jurídica que los medicamentos poseen. En primer lugar debemos precisar que los medicamentos son bienes y que estos bienes surgen o son resultado de largos procesos de investigación por parte de las empresas que convergen dentro de la industria farmacéutica, luego entonces estas tienen derechos sobre sus investigaciones y productos los cuales entran dentro de los derechos de propiedad inmaterial.

La propiedad inmaterial según Rangel Medina será aquella que :

“comprende derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como los que tienen por objeto las patentes de invención, las patentes de mejoras y las patentes de modelo o dibujo industrial, las todas pertenecientes al campo de la industria”⁴⁶.

La propiedad inmaterial tiene una particularidad muy interesante y radica en el hecho de que si bien estamos frente a un derecho de propiedad, el derecho no se exterioriza de la forma tradicional, es decir, no se tiene un dominio tradicional, sino que este tipo de propiedad se dedica a la protecciones que aquellos bienes que son intangibles o inmateriales que resultan ser producto de los procesos intelectuales que ameritan la protección de las leyes.

La propiedad inmaterial juega un papel de suma importancia al momento de querer comprender los diversos derechos que el ser humano posee para proteger sus obras con el fin de preservarlas a lo largo del tiempo, ya que la propiedad inmaterial es la base de los conceptos que a continuación se mencionan que son aquellos establecidos en las diferentes instrumentos normativos que existen. Estamos en presencia de dos derechos que emanan de la figura de la propiedad inmaterial; el derecho a la propiedad intelectual o derechos de autor y el derecho a la propiedad industrial.

⁴⁶ Rangel Medina, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”. Segunda edición. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 1992. pág.9.

El derecho a la propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, es decir a las obras literarias y artísticas que emanan del raciocinio humano, aquellas obras que se conciben dentro de la psique del hombre; además de éstas podemos encontrar englobados en la propiedad intelectual a aquellos símbolos o trazos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio⁴⁷.

En primer lugar los derechos de autor comprenden aquellas:

“obras literarias, como lo pueden ser las novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión”⁴⁸.

Desde nuestra perspectiva la propiedad intelectual tiene muchas visualizaciones que son válidas las cuales podemos señalar y sobre todo analizar pero, sin duda alguna, hay una en particular que resalta de todas, que desde nuestra perspectiva señala la esencia de lo que pretendemos en nuestro trabajo, estamos hablando de la exclusividad que tiene el inventor de la reproducción de su invención, pudiendo ser esta una creación totalmente nueva o bien un signo distintivo que se vaya a explotar comercialmente⁴⁹. De ahí se deriva la relevancia de este tema para nuestro trabajo, debido a que podemos traducir esa facultad que las leyes le otorgan al creador de la invención el derecho a reproducirla de manera exclusiva, sin ninguna otra persona que pueda intervenir en las decisiones que este tome, y de esta manera al darle el uso goce y disfrute del derecho mencionado, se deriva entonces un bien, el cual

⁴⁷ Magallón Ibarra Jorge M. “Instituciones de derecho civil”. Tomo IV.Tercera Edición. Ed. Porrúa. México D.F. 2009. p. 512

⁴⁸ Este es el concepto que se considera válido para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el texto informativo que emite “¿Qué es la Propiedad Intelectual?” que se puede encontrar gratuitamente en el siguiente link:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

⁴⁹ Roubier Paul. “Le Droit de la Propriété Industrielle”. Tomo I. Librairie du Recueil Sirey,S.A., París. 1952. Pág 15.

debe de ser considerado como parte de su patrimonio, es decir, debe ser considerado de su propiedad.

En la otra vertiente encontramos a los derechos de la propiedad industrial, que es como comúnmente se les denomina, estos derechos se utilizan sobre todo en la práctica. Estos derechos tienen origen en el mundo moderno, debido a que la expansión de fronteras en el comercio y la industria han generado, a lo largo de los años, que estos derechos se desenvuelvan y se empleen sobre todo en los diversos regímenes de la economía, sobre todo bajo el marco de las regulaciones competentes a la competencia económica, a continuación ahondaremos un poco más sobre este tema.

2.1.1.- Clasificación de la propiedad industrial.

Para poder continuar con nuestro trabajo debemos precisar como es que podemos encontrar a los productos farmacéuticos dentro de las inversiones, sin duda alguna señalaremos las cuestiones relacionadas con la propiedad industrial y de las patentes que se les otorgan a las empresas que desarrollan dichos productos para que al ingresar al mercado puedan posicionarse con la ventaja sustancial que les da el tener una patente. Para poder lograr eso partiremos de las consideraciones y conceptos que se tienen de cada una de ellas, en primer plano hablaremos del concepto de propiedad industrial. Una excelente definición de propiedad industrial es la que propone Rangel Medina cuando señala que es el: “Conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad de una persona y a seguras la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”⁵⁰. Luego entonces podemos entender a la propiedad industrial como aquellos lineamientos jurídicos que regulan el juego de la competencia económica entre productores, para llevar así mayores beneficios con sus productos a los consumidores.

El derecho a la propiedad industrial se concentra en aquellas patentes que se otorgan a las invenciones, a las marcas, los diseños industriales y a las diversas

⁵⁰ Rangel Medina, David. Op. Cit. pág.101.

indicaciones geográficas que permiten al creador o al titular de la patente beneficiarse de su obra o inversión. Los derechos mencionados se fundamentan en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece:

“Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”⁵¹.

En este fundamento legal de carácter internacional se encuentra resguardado el derecho que tiene toda persona a ser beneficiada con esta facultad, y la obligación que tiene el estado o los estados de protegerle a manera de llevar en paz la vida y el desenvolvimiento social de los individuos en sus respectivos territorios.

Establecido el fundamento internacional de la propiedad industrial debemos establecer el porque es bueno que la regulación sea tomada o adoptada de manera internacional y esto se debe a que el derecho de propiedad industrial tiene un vinculo muy específico a la hora de hacer ingresar un producto a un mercado o bien para posicionar el mencionado producto en un ámbito de competencia dentro del propio mercado siguiendo no solamente al producto en sí, sino igual a la marca o a los diversos signos distintivos que lo precisan para el consumidor. Es por esta razón que el derecho de la propiedad industrial se relaciona, de manera muy estrecha, con el comercio y es por eso que surge una necesidad imperativa de otorgarle protección.

Dentro del derecho a la propiedad industrial encontramos, a visión del autor, cuatro grandes elementos, es decir los elementos esenciales necesarios para que el derecho de propiedad industrial pueda ejercer, en primer lugar tenemos al inventor del producto, es decir, la persona física jurídica o bien jurídico colectiva que pide se le otorgue el derecho de propiedad industrial. En segundo lugar encontramos al

⁵¹ “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Ed. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Chile. 2008. pág. 10.

objeto, es decir, el bien material o bien inmaterial sobre el cual recaerá la protección solicitada por el inventor, objeto que al ser posicionado en el mercado obtendrá los beneficios de la exclusividad que se le otorgan ante los terceros competidores. Como tercer elemento debemos señalar al Estado que va a ser el encargado de otorgarle al inventor la patente que solicita para su objeto, es decir, el estado es el ente jurídico que va a deliberar y sobre todo a señalar la exclusividad del producto ante los terceros competidores mediante el otorgamiento y la aplicación de los derechos de propiedad industrial que éste otorgue. por último señalaremos a los terceros involucrados, no como un elemento esencial para que se configure un derecho de propiedad industrial sino como la gran parte externa que debe de respetar y acatar las normas que le impone el estado para mantener la protección necesaria y evitar el que se transgredan o violenten los derechos otorgados por el estado al creador del producto según sea la naturaleza del derecho que este le haya solicitado.

Los bienes inmateriales derivados de las innovaciones de los tenedores de las patentes benefician en muchos aspectos a toda la sociedad, tanto que el régimen que se adopta para protegerlas es el régimen económico, debido a que los beneficios que se obtienen de la protección que un estado puede otorgarle al producto objeto de la patente beneficiara de igual manera a los demás estados que puedan garantizar los mismos tratos. De igual forma la protección a la propiedad industrial ayudará a las instituciones nacionales o bien a los productores nacionales a la hora en que ellos reciban los ganancias derivadas de la explotación de este derecho en vez de que éstas les sean otorgadas a los competidores extranjeros. En el momento en el que el estado protege marcas, patentes o inversiones extranjeras anima a los corporativos multinacionales a invertir en países en vías de desarrollo y así a poder llegar a establecer un vinculo industrial y comercial mucho más grueso, todo en beneficio del estado receptor de la inversión. Sólo por hacer mención de ello, en el caso de la industria farmacéutica, retomando el punto anterior del derecho a la propiedad industrial, podemos darnos cuenta que se debe considerar una inversión bajo los criterios planteados en nuestro primer capítulo, sobre los cuales haremos un esquema comparativo más adelante, pero por ahora debemos dejar en claro que unificando criterios los derechos de propiedad industrial que tiene la industria farmacéutica debe de ser considerada como inversión.

2.1.2.- Elementos de la propiedad industrial.

Los elementos de la propiedad industrial son aquellos que fungen como bases o cuestiones aplicables de los derechos que les serán conferidos, es decir, a quién o sobre qué es que se va a otorgar ese derecho, estas cuestiones aplicables serán las que le aseguren al titular del derecho, frente a toda la sociedad, incluida la competencia en un mercado, la exclusividad de la producción de un invento o innovación o de algún signo que le sea distintivo ante los competidores.

Es en este momento que nos topamos con los diversos objetos sobre los que recaen las cuestiones de aplicación que mencionamos, es decir, los objetos sobre los que recaerá la protección de aquellos derechos privativos y exclusivos que ha de tener el tenedor del derecho de propiedad industrial. Estos derechos se encuadran en dos grandes grupos, el primero de ellos son las creaciones nuevas y en segundo plano los signos distintivos.

Los objetos sobre los cuales va a recaer los derechos de propiedad industrial se diversifican en dos grandes tipos, el primero de ellos es denominado “creaciones nuevas”; estas a su vez comprenden los siguientes arquetipos:

1.-Las patentes de invención:

Las patentes de invención son el punto crítico de sobre el cual va a recaer la inversión que intentaremos defender en los siguientes capítulos. La patente puede ser considerada como un derecho exclusivo concedido a una invención, la cual se verá reflejada en el producto o proceso que facilita algo, o bien ofrece una solución novedosa a un problema.

La patente que otorga el estado proporciona una protección para la invención del creador, o titular de la patente en caso de ya haberla obtenido. La protección puede durar 20 años según la legislación ADPIC, el cual lo establece en su artículo 33.

La protección de una patente tiene alcances establecidos, esta protección le otorga una garantía a su tenedor de que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o bien, vendida, sin el consentimiento del titular de la patente.

Sólo puede patentarse una invención que sea nueva. Se considera que una invención es novedosa cuando no forma parte del estado de la técnica. Lo primero que hay que hacer para determinar si una invención es novedosa, es definir el estado de la técnica, la parte pertinente de dicha técnica y el contenido de dicha técnica. El "estado de la técnica" incluye "todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio"⁵². Esto da como resultado que se tenga un mayor entendimiento por parte de la autoridad para poder otorgar una patente.

El titular del derecho puede decidir quien puede o quien no puede utilizar el producto patentado, durante el periodo de protección que el estado le otorgue, de igual manera el titular del derecho puede dar su consentimiento, a través de una licencia o de un permiso, para que terceros puedan utilizar la inversión conforme a lo establecido en las reglas que el acuerdo ADPIC prevé.

Al ser un derecho de propiedad, el propietario, tanto del producto como del derecho que se le confiere puede disponer a placer de su propiedad intangible, en caso de que sea su voluntad venderlo, puede hacerlo y se transferirá la propiedad al tercero que la compre, junto con el derecho de patente, el cual lo convertirá en el nuevo titular de la patente.

Transcurridos los 20 años de protección que otorga la patente, la invención pierde las garantías de exclusividad con las que contaba y pasará a pertenecer al dominio público y su titular deja de sostener los derechos sobre la invención de manera única, luego entonces el producto pasa a estar disponible para cualquier explotación comercial por parte de terceros.

Grandes son los cuestionamientos que se plantean a las patentes, pero sin duda alguna uno de los más comunes radica en que no puede o no debe de ser patentado. La información adquirida a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo sugiere que las invenciones que no pueden patentarse serán delimitadas o restringidas debido al hecho de que por ser su explotación comercial contraria al orden público o a las buenas costumbres son particularmente importantes en el ámbito de la biotecnología, dado que no se conceden patentes para procedimientos

⁵² Artículo 54.2 de la Convención sobre la Concesión de Patentes Europea

de clonación de seres humanos, procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales, o los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que puedan causar sufrimientos a éstos sin una utilidad médica sustancial para el hombre o para los animales, así como los animales que puedan resultar de dichos procedimientos.

2.- Los modelos industriales:

Los modelos industriales los definiremos como “toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental”⁵³. Luego entonces podemos entender a los modelos de utilidad como todos aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

3.- Los diseños o dibujos industriales:

Esta es la parte más artística de la propiedad industrial, ya que todas las creaciones que encuadren en este arquetipo serán “aquellas creaciones de la mente humana que tienen por objeto responder a la necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas”⁵⁴. Una excelente definición de dibujo industrial la encontramos en las siguientes líneas “todo nuevo dibujo, toda forma plástica nueva, todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisonomía nueva y propia”⁵⁵.

a) Las marcas

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. En el caso

⁵³ Paoli, Ivan Alfredo. “El modelo de utilidad”. Ed. DePalma, Buenos Aires. 1982. Pág. 35.

⁵⁴ Rangel Medina David. “Protección del arte ampliado”. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Año XV, núms. 29-30- enero- diciembre de 1977. pp.13-24.

⁵⁵ Pierre Greefe et Francois Greefe. “Traité des dessins des modeles”. Nouvelle édition. Ed. Libraries techniques. Paris. 1974. p.21.

de la industria farmacéutica los nombres y logos que empleen las firmas como Bayern, Eli Lilly, entre otras.

b) El nombre comercial

El nombre sirve para realizar diferenciaciones entre los diferentes individuos que ínter actúan día a día en un terreno ya geográfico o bien fáctico como lo puede ser un mercado de valores. Podemos sintetizar al nombre comercial como la forma en como se identifica a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios que puede no ser idéntico a su razón social⁵⁶. El derecho exclusivo de este se da sin necesidad de registro, el cual abarcará la zona geográfica de dicha clientela, el derecho puede abarcar a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional. En México, se puede solicitar al IMPI, la publicación del nombre comercial en la Gaceta. Al igual que la marca, el nombre comercial tiene una duración de 10 años y puede prorrogarse por el mismo periodo las veces que se soliciten.

c) El aviso comercial:

El aviso comercial es una frase, enunciado, oraciones para anunciar un establecimiento, negocios comerciales, industriales o de servicios para distinguirlos de otros de su misma especie. Los avisos comerciales no pueden incluir diseño únicamente frases u oraciones, en cambio la marca si puede incluir diseños.

d) Los Secretos Industriales:

Las empresas en el desarrollo de sus operaciones generan y utilizan información, que incluye un listado de clientes, de precios por producto o servicio, estrategias de publicidad, entre otros, mucha de esta información es de vital importancia para la empresa y representan un valor agregado o una ventaja sobre los competidores, a esto se le denomina secretos industriales. Estos cobran una importancia trascendental cuando, de manera desleal, otra empresa se apodera de la información más valiosa con la que cuenta la otra para causarle una desventaja competitiva. Los secretos industriales, que en algunos países también se conocen como comerciales, abarcan toda la información que se resguarde con carácter de

⁵⁶ Se adopta el punto de vista que sostiene Garrigues, Joaquín. "Curso de derecho Mercantil". Primera edición. Ed. Porrúa. México. 1981. p. 234

confidencial, misma que le debe representar una ventaja competitiva o económica frente a terceros que realicen actividades económicas similares.

Si bien ninguno de los arquetipos previamente señalados es fundamentado por la investigación farmacéutica de un medicamento o de algún activo, o encuentra su nacimiento en algún proceso industrial, la industria farmacéutica utiliza todos estos elementos para dar una mayor competitividad a su producto y una forma de diferenciación en contra de sus competidores ya que si el consumidor recuerda algún medicamento por el color de la caja o bien por el nombre que se relaciona con la enfermedad que quiera tratar, o bien, el activo que contiene esta relacionado con el nombre del producto, será esa su primer opción de compra, aunque existan en el mercado medicamentos con el o los mismos activos, eso le genera mayores ingresos por el solo hecho de haber realizado una buena estrategia comercial y publicitaria.

Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección que se busca con estos derechos tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en general.

Ambos elementos del derecho a la propiedad industrial configuran, a los ojos de nuestro trabajo, una inversión. Puesto que el fin primario tanto de las patentes de los productos farmacéuticos, como el cómo es que éstos se desarrollan, pasando por el cómo se empaquetan y qué logos, nombres y demás patrones utilizan para posicionarse, para después competir en los mercados de los diversos países a los cuales éstos lleguen, realizan un papel de trascendencia abismal para que fructifique la inversión mencionada. De igual manera existen las contribuciones sustanciales al desarrollo interno de un país, en el cual, aquel que lo desarrolla sí realiza el proceso de producción debido a que las materias primas son más baratas o a que el activo que se intenta utilizar es en contra de una enfermedad que ataca a más personas en ese país.

2.2.- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Previo a la existencia de una institución como la OMC, existía una reunión periódica entre países que pretendían mejorar sus situaciones arancelarias que se les denominó Rondas del GATT (*General Agreement of Trades and Tariffs*). En 1947 se produjo la primera de ellas, llamada Ronda de Ginebra, que fue la que puso en vigencia el GATT. Desde entonces, se sucedieron una serie de Rondas más, hasta que, en 1986 inició la Ronda Uruguay. Esta Ronda se dedicó a sustituir y ampliar los acuerdos que hasta entonces estaban en vigor sobre diversos temas de comercio internacional. La Ronda Uruguay se prolongó hasta 1993 y culminó en una reunión que se produjo en Marruecos. Uno de los acuerdos más importantes de esa reunión de Marruecos fue el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, entidad jurídica sucesora del GATT.

La creación de la OMC trajo consigo acuerdos relacionados con el comercio de mercancías, de servicios y uno denominado acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido desde entonces por su siglas: ADPIC.

Dentro del Acuerdo se recogen determinados principios fundamentales -por ejemplo, los de trato nacional y trato de la nación más favorecida- y algunas normas generales que pretenden evitar que las dificultades de procedimiento para adquirir o mantener los DPI anulen las ventajas sustantivas resultantes del Acuerdo.

Las obligaciones emanantes del Acuerdo se aplican igualmente a todos los miembros, pero los países en desarrollo disponen de un plazo más largo para su aplicación, esto con el afán de proteger la estabilidad económica que tengan y sobre todo, no generarles ventajas a los países más desarrollados o desventajas ante ellos.

Existen también disposiciones transitorias especiales para los casos en que los países en desarrollo no presten actualmente protección por medio de patentes de productos al sector de los productos farmacéuticos.

El anexo 1c se divide en siete partes:

1: DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS,

2: NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

3: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

4: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS.

5: PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.

6: DISPOSICIONES TRANSITORIAS y

7: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES.

El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros deberán respetar ciertas normas mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual que abarca, pero podrán decidir establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Es por eso que en nuestro trabajo analizaremos lo establecido en el acuerdo ADPIC para saber como es que se regula esta materia.

El artículo 1 establece:

“Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal

protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC")⁵⁷.

En el párrafo 3 del presente artículo, se establece la obligación más importante, que todo Miembro suscriptor de este convenio, debe conceder a las personas de los demás Miembros, el derecho a la protección de la propiedad intelectual mediante el trato previsto en el Acuerdo, en este artículo se define quiénes son esas personas. Se les da el nombre de "nacionales"⁵⁸, pero incluyen personas físicas o jurídicas que

⁵⁷ ANEXO 1C, "ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". Pág. 343.

⁵⁸ En el ADPIC se entiende por el término "nacionales", en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

tienen una relación estrecha con otros Miembros sin que hayan de ser necesariamente nacionales de éstos.

Los criterios para determinar qué personas deben beneficiarse del trato previsto en el Acuerdo son los establecidos a tales efectos en los anteriores principales convenios sobre propiedad intelectual de la OMPI, aplicables (naturalmente) a todos los Miembros de la OMC, sean o no parte en esos convenios. Tales Convenios son los siguientes: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967 o “Convenio de París”⁵⁹, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1914 o “Convenio de Berna”, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (la Convención de Roma) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (el Tratado IPIC).

El artículo segundo del ADPIC vincula a las partes a que, junto al cumplimiento que le deben de dar al mencionado acuerdo, los estados deben de saber que existe un conjunto de normas adyacentes al cual también deben de adherirse para garantizar el cumplimiento íntegro del mencionado convenio. Nos referimos al convenio de París de 1967, en el cual el artículo 2 establece que ha de cumplirse de manera igual a la del ADPIC los artículos del 1 a 12 y el 19, para que la observancia y protección sean plenas.

El primer artículo de la Convención de París de 1967 establece tanto el ámbito de aplicación de dicho acto jurídico como la definición del concepto de propiedad industrial, definiendo en este el espectro con el que se ha de evaluar la definición de PI, en este caso es de lo más amplia por lo que aquí se establece.

“Artículo 1; ámbito de la propiedad industrial:

...

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o

⁵⁹ Es el convenio más importante que existe, adyacente al ADPIC debido a que, como su nombre lo indica, es el instrumento que regula la protección a la propiedad industrial.

modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

...

4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc”⁶⁰.

El artículo 2, hace alusión al trato nacional a los nacionales de los países de la unión europea, como bien sabemos se debe de extender este trato a todo Miembro, así como a las personas que ostenten su nacionalidad, para igualar a los competidores en el mercado. El artículo 3 únicamente hace una extensión al espectro de nacional del artículo anterior. En el artículo 4 establece el procedimiento que ha de seguirse para registrar una patente, en este caso el convenio prevé una prioridad a la persona que ingrese la solicitud de patente en un primer lugar, a lo que se le da el nombre de derecho de prioridad, para que con las ventajas que aporta este instrumento pueda en cualquier estado, suscriptor del convenio internacional, se le respete el derecho a ingresar la patente mencionada.

El artículo 5 y sus consecuentes son de los más importantes para nuestro estudio, debido a que en ellos se comienza a definir los conceptos que serán utilizados como rectores para todo tipo de definición y en su primer apartado se regulan las patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias. Este es uno de los puntos más significativos debido a que gran número de controversias en la materia de fármacos se ha dado, ante la OMC por el uso u otorgamiento de licencias obligatorias. Por licencias obligatorias entiende el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Prosiguiendo en las disposiciones que establece la Convención, el artículo 5bis establece el plazo de

⁶⁰ Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 1967.

gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos que deben de acatar los tenedores de las patentes ante los estados con los que pretendan establecerla.

Por último el artículo 19 establece la forma de resolver conflictos entre dos estados partes del convenio, dejando por entendido que los países de la Unión Europea se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio, por lo cual se deja entre abierta la puerta al sistema de solución de controversias del CIADI.

Lo anterior debe de ser tomando en consideración por todos los países miembros de la zona euro que estén suscritos a las disposiciones del ADPIC, en otras palabras ambos ordenamientos jurídicos se armonizan para los países europeos. Retomando lo establecido en el convenio ADPIC, en los artículos 3, 4 y 5 se recogen las normas fundamentales sobre la concesión a los extranjeros de trato nacional y trato de la nación más favorecida, que son comunes a todas las categorías de propiedad intelectual abarcadas por el Acuerdo. Estas obligaciones comprenden no sólo las normas sustantivas de protección, sino también cuestiones que afectan a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual y cuestiones que se refieren al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de los que trata expresamente el Acuerdo.

La cláusula sobre trato nacional prohíbe la discriminación entre los nacionales de un determinado miembro y los nacionales de los demás miembros y la cláusula sobre trato de la nación más favorecida prohíbe la discriminación entre los nacionales de los demás Miembros. Con respecto a la obligación de concesión de trato nacional, el Acuerdo sobre los ADPIC autoriza también las excepciones permitidas en virtud de los anteriores Convenios de la OMPI sobre propiedad intelectual. Cuando esas excepciones prevén la reciprocidad material, se permite también la consiguiente excepción del trato de la nación más favorecida.

A partir del artículo 27 del convenio ADPIC se regula todo lo que respecta a la sección 5, las patentes, en primer lugar se establece la materia patentable, pero ¿Qué puede ser patentable?, la respuesta a esta interrogante se encuentra en el primer párrafo del mencionado artículo, donde se establece que “las patentes podrán

obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial"⁶¹. Teniendo en consideración que se debe considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles". Siguiendo con la regulación mencionada la fracción dos establece que los diversos estados podrán excluir la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad cuando la patente las vulnere, teniendo como excepción el hecho de que la explotación de dicha patentes está prohibida por la legislación interna.

A partir del artículo 28 del Acuerdo, se establece lo pertinente a los derechos que emanan de las patentes, para quien y sobre todo el alcance de los derechos, las patentes conceden a sus titulares los medios jurídicos de impedir que otros las fabriquen, usen o vendan la invención durante un lapso de tiempo delimitado, ateniéndose a lo establecido en el artículo 30, en donde se plantean las excepciones. Como el principal objeto de nuestro trabajo son los fármacos es menester y sobre todo medular señalar, de manera breve ya que será retomado esta cuestión en los puntos que prosiguen en este capítulo, que las patentes solo le confieren a su creador el derecho a impedir que otros utilicen la invención patentada, pero sin indicar que el hecho de que se le haya otorgado esta patente significara que el producto desarrollado es seguro para el consumidor y que el uso continuo del mismo no trae consigo algún riesgo adyacente. Los productos farmacéuticos, después de obtener su patente, deben de someterse a ciertas pruebas y procedimientos de aprobación, la gran mayoría muy estrictos y rigurosos, para al final poder llegar a ser comercializados.

Por su parte cada Miembro se obliga a que en el momento en el que este emita la patente deberá de ofrecer la protección establecida a todos los productos o procedimientos que de esta emanen, en el caso de los productos farmacéuticos la protección puede ser a las sales que estos contienen, o bien a los activos con los que están formados los productos. De igual manera la protección alcanza a los procedimientos utilizados para llegar al producto necesario, es decir, como se hizo

⁶¹ Anexo 1c, ob cit. Pág 353.

para llegar al mencionado producto, la serie de pasos, la temperatura o demás condiciones empleadas. El ADPIC obliga a los Miembros a no discriminar a los regímenes de patentes que los otros Miembros puedan aceptar, abriendo el espectro de protección a todos los productos o procedimientos de todos los distintos campos de la tecnología, así como del lugar donde la invención se haya logrado o bien si el producto es producido con materia prima originaria del país que originó la patente o no. En la solicitud se debe esclarecer los puntos o detalles de la invención que se deben de dar a conocer al público. Los Miembros le exigen al titular de la patente que él mismo divulgue las especificaciones del producto o procedimiento patentado para que el público en general las conozca y de la misma manera en que el Miembro en cuestión puede exigirle al tenedor de la patente que revele, bajo este argumento, el mejor método que haya para poder llevar a cabo la invención.

El artículo 30 aclara que los gobiernos pueden dar una delimitación a los derechos que confiere la patente siempre y cuando ellos no consideren que esta delimitación de derechos atentan de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

2.3.- Normatividad internacional con relación a las patentes.

Es momento de ahondar en el rubro de las patentes, desde un punto de vista más profundo, preciso y variado, es decir, en este punto de nuestro trabajo nos enfocaremos a analizar y a señalar los diferentes enfoques que plantean las diversas legislaciones tanto nacionales como internacionales que sostienen los países que nos interesan en nuestro estudio. Daremos un breve vistazo a las formas en las que los diversos instrumentos internacionales regulan a la propiedad industrial, estamos hablando del TLCAN, de la Unión Europea. De igual forma señalaremos los puntos finos con los que cada país cuenta para ejercer y aplicar la protección a los derechos de propiedad industrial a sus nacionales y cómo es que se relacionan con los extranjeros.

- TLCAN

El derecho de propiedad intelectual e industrial configura hoy en día uno de los temas más delicados que existen a nivel internacional, pero esto no es tan nuevo como puede parecer debido a que hace 20 años, previos a la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) era ya una necesidad y una prioridad, el poder llegar a tener una legislación armonizada entre los tres países que lo iban a suscribir. Por esta razón no nos resulta descabellado que se haya dedicado un grupo negociador especial y que el texto del tratado contemple a todo el capítulo XVII bajo el título de "Propiedad intelectual" específicamente.

El TLCAN aplica de igual manera para los países que lo suscribieron tanto de manera internacional como de manera regional (a diferencia de la zona europea por ejemplo, que tienen a nivel internacional externo el acuerdo ADPIC, pero a nivel regional aplican el tratado de Bruselas). El TLCAN regula a las patentes en el artículo 1709, del Capítulo XVII, que establece:

“Artículo 1709 Patentes:

1. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" sean respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

2. Cada una de las Partes podrá excluir invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en su territorio la explotación comercial de las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, o para evitar daño grave a la

naturaleza o al ambiente, siempre que la exclusión no se funde únicamente en que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente.

3. Asimismo, cada una de las Partes podrá excluir de la patentabilidad:

1. (a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos y animales;
- (b) plantas y animales, excepto microorganismos;
- (c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

No obstante lo señalado en el inciso (b), cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección sui generis, o ambos.

4. Si una Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patentes para dar protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1:

(a) al 1º de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiológicos o derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento o medicina; y

(b) al 1º de julio de 1991, para cualquier otra materia; esa Parte otorgará al inventor de cualquiera de esos productos, o a su causahabiente, los medios para obtener protección por patente para dicho producto, por el periodo en que siga vigente la patente concedida en otra Parte, siempre que el producto no se haya comercializado en la Parte que otorga la protección de conformidad con este párrafo, y que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente.

5. Cada una de las Partes dispondrá que:

(a) cuando la materia objeto de la patente sea un producto, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente, sin el consentimiento del titular; y

(b) cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan o importen por lo menos el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el consentimiento del titular de la patente.

6. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de la patente y no provoquen perjuicio, sin razón, a los legítimos intereses del titular de la patente, habida cuenta de los intereses legítimos de otras personas.

7. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, no habrá discriminación en el otorgamiento de patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte en que la invención fue realizada, o de si los productos son importados o producidos localmente.

8. Una Parte podrá revocar una patente solamente cuando:

(a) existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla; o

(b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente.

9. Cada una de las Partes permitirá a los titulares de las patentes cederlas, o transmitir las por sucesión, así como celebrar contratos de licencia.

10. Cuando la legislación de una de las Partes permita el uso de la materia objeto de una patente, distinto al permitido conforme al párrafo 6, sin la autorización del titular del derecho, incluido el uso por el gobierno o por otras personas que el gobierno autorice, la Parte respetará las siguientes disposiciones:

(a) la autorización de tal uso se considerará en función del fondo del asunto particular del que se trate;

(b) sólo podrá permitirse tal uso si, con anterioridad al mismo, el usuario potencial hubiera hecho esfuerzos por obtener la autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales sensatas y tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable. Cada una de las Partes podrá soslayar este requisito en casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales. No obstante, en situaciones de emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia, se notificará al titular del derecho tan pronto como sea razonable. En el caso de uso público sin fines comerciales, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga bases comprobables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará con prontitud al titular del derecho;

(c) el ámbito y duración de dicho uso se limitarán a los fines para el que haya sido autorizado;

(d) dicho uso será no exclusivo;

(e) dicho uso no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o negocio que goce ese uso;

(f) cualquier uso de esta naturaleza se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que lo autorice;

(g) a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas así autorizadas, podrá revocarse la autorización de dicho uso, siempre y cuando las circunstancias que lo motivaron dejen de existir y sea improbable que se susciten nuevamente. La autoridad competente estará facultada para revisar, previa solicitud motivada, si estas circunstancias siguen existiendo;

(h) al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

(i) la validez jurídica de cualquier resolución relacionada con la autorización, estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;

(j) cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para dicho uso estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;

(k) la Parte no estará obligada a aplicar las condiciones establecidas en los incisos (b) y (f) cuando dicho uso se permita para corregir una práctica que, en virtud de un procedimiento judicial o administrativo, se haya juzgado contraria a la competencia. La determinación del monto de la remuneración podrá tomar en cuenta, en su caso, la necesidad de corregir las prácticas contrarias a la competencia. Las autoridades competentes estarán facultadas para rechazar la terminación de la autorización siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se susciten nuevamente; y

(l) la Parte no autorizará el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotación de otra, salvo para corregir una infracción que hubiere sido sancionada en un procedimiento relativo a las leyes internas sobre prácticas contrarias a la competencia.

11. Cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtención de un producto, cada una de las Partes

dispondrá que, en cualquier procedimiento relativo a una infracción, el demandado tenga la carga de probar que el producto supuestamente infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, en alguno de los siguientes casos:

- (a) el producto obtenido por el proceso patentado es nuevo;
- o
- (b) existe una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya sido fabricado mediante el proceso y el titular de la patente no haya logrado, mediante esfuerzos razonables, establecer el proceso efectivamente utilizado.

En la recopilación y valoración de las pruebas se tomará en cuenta el interés legítimo del demandado para la protección de sus secretos industriales.

12. Cada una de las Partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos de administrativos de aprobación”⁶².

A continuación describiremos los diferentes cambios que este texto le impone a los países que son miembros del TLCAN, comenzando con nuestro país.

- México

La regulación de las patentes, nacionales como internacionales en un inicio fue muy ambigua y poco precisa, sin mencionar la poca armonía que existía entre todos los ordenamientos que regulaban a las patentes, pero es hasta la promulgación de la

⁶² Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Art. 1709. Capítulo XVII.

Ley de la Propiedad Industrial Del 27 de junio de 1991, que se pudo ver un cambio sustancial para corregir las deficiencias de los ordenamientos anteriores.

A raíz del retraso que se fue suscitando en nuestro país, en el aspecto del sistema de propiedad industrial, México inició con la modernización de la Ley mediante la aprobación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, la que sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas de 1976. La cual se ve modificada mediante un decreto presidencial tres años después de su entrada en vigor y dicho decreto se publica el 2 de agosto de 1994, y tiene como cambio principal el de su nombre, que cambia a ser la Ley de la Propiedad Industrial; la cual presenta también importantes cambios en su contenido.

La publicación de la solicitud de la patente es una novedad en esta legislación. El efecto de la publicación es, por una parte, permitir a terceros informarse si una invención que solicita la patente invade o no derechos previos, y por la otra, la publicación de la solicitud se convierte en un mecanismo de difusión de información técnica más expedito que el acceso público al documento de patente una vez otorgado.

El fortalecimiento del derecho de patente a titulares extranjeros entraña la posibilidad de que las empresas multinacionales puedan desplegar sus estrategias tecnológicas internacionales.

La vigencia de la patente se amplió hasta otorgar veinte años de protección a partir de la fecha de solicitud; esta medida constituye una barrera que impide la entrada a los competidores al extender la duración legal del monopolio.

Un tema que es de suma importancia para nuestro trabajo, el cual señalaremos de manera más nutrida en nuestro tercer capítulo, se encuentra en la facultad que otorga la ley al Estado para expropiar patentes por causa de utilidad pública, se deroga en 1991; sólo se establece la obligación de la oficina de patentes de consultar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas, sobre determinadas invenciones que estén relacionadas con la energía o seguridad nuclear. La expropiación se ve sustituida por la figura de “La licencia de utilidad pública”, la cual, sólo puede otorgarse en situaciones de emergencia nacional y en relación con

productos básicos, exclusivamente durante el tiempo que dure la emergencia, a diferencia de las anteriores en las que se podía otorgar por el Estado debido a razones de salud, alimentación, seguridad o interés público.

Pero con la entrada en vigor del TLCAN se regula de nuevo la figura de la expropiación. A raíz de esta situación la legislación de México se ve afectada y la solución que se encuentra a este problema es el de modificar todo para adaptarnos a lo establecido en el TLC con Estados Unidos y Canadá. Carentes de toda visión, de todo progreso, modificamos nuestro ordenamiento jurídico para encajar, encajar en un sistema, un sistema para el cual no estábamos listos, que es digno de hacer una pausa y reflexionar.

Para señalar las cuestiones que afectan a México de manera directa, que si bien no son del todo o buenas o malas, que surgen de la firma del TLCAN en 1994, es menester para nuestro trabajo el puntualizar ciertas situaciones que nos saltan a la luz y que nos intrigan un poco acerca de este acuerdo.

A manera de síntesis debemos señalar que los resultados de las negociaciones comienzan con el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto todavía no ocurría en México, para inducir nuevas inversiones y mayor desarrollo tecnológico en industrias como la química, la metalúrgica y de nuevos materiales, la de alimentos y bebidas, la farmacéutica, etcétera. Es decir, debido al rezago que México tenía en cuanto a la protección de productos creados dentro de nuestro país previo a la firma del TLCAN, en México no existía una suficiente protección al trabajo intelectual, tecnológico y científico a principios del siglo XX, debido a que las leyes que existían en esa época no lo establecían de la mejor manera o simplemente tenían distinciones que provocaban una lentitud abismal en el desarrollo económico.

En este sentido la firma del TLC ofrece la posibilidad de México modernice su legislación de propiedad industrial a cambio de que nuestro país vecino del norte ejerza mayores presiones para modificar la legislación mexicana a imagen de la suya, que es totalmente distinta. Esto trae como consecuencia una malformación a nuestro sistema, por que no es algo que nosotros estemos creando para beneficiarnos a nosotros mismos bajo los estándares de la sociedad mexicana, sino simplemente es algo que nos están imponiendo y que, para evitar roces político-

económicos no queremos debatir y simplemente cambiamos cosas a diestra y siniestra sin importar el costo benéfico que se tenga a largo plazo debido a los cambios sustanciales que emanan de este acuerdo y recaen en nuestras leyes.

Dentro del acuerdo, se conceden patentes para invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales, se re define la fecha desde la cual se mide la vigencia de las patentes y la duración de éstas, y se establece el estándar internacional de veinte años a partir de la fecha de solicitud. Se agiliza la diseminación de información sobre nuevas tecnologías patentables para la industria.

En cuanto a los otros derechos de propiedad industrial, el TLCAN trae como consecuencia que en México se dejen de otorgar los certificados de invención como medio de protección legal para las invenciones, puesto que los menores derechos que concedían a los inventores los hace inferiores a las patentes. De igual manera el TLCAN introduce por vez primera en la legislación mexicana el modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas. Como consecuencia de esto también se comienza a proteger la información técnica de naturaleza confidencial, definiéndola como el secreto industrial.

En el rubro de las marcas existe un cambio sustancial de 5 años, que existía en México a mediados de los ochentas, a 10 años de protección. También se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro de marcas, en vez de la llamada fecha legal del registro.

Una de las implementaciones más grandes que trae consigo este tratado es que obliga a México a generar un órgano federal que se encargue y se especialice únicamente en la propiedad industrial es por eso que se creará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una entidad moderna y plenamente profesional para la realización de las labores y estudios de tipo técnico relacionados con la administración de la propiedad industrial.

Al poner en balanza los mecanismos de patente que ha tenido México, a lo largo de su historia, junto con los cambios que la firma del TLCAN provoca a nuestra legislación, se debe de llegar a una armonización de ambos, sin perder las esencias ni violentar las transiciones de unas a otras, es por eso que nuestro trabajo pretende,

en este momento, el señalar los puntos finos que se derivan de la necesidad de protección a la propiedad industrial.

Pasando a la legislaciones que se relacionan a nivel nacional, encontramos en primer instancia a la Ley Federal de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Dentro de la cual se establecen todas las obligaciones que se deben cumplir para el correcto desenvolvimiento del comercio que tiene por objeto a los diversos derechos de propiedad industrial, dentro de la cual se establecen los principales elementos de esta ley que son: a) permite el registro de patentes, antes prohibido, para una sustancia química; b) las patentes cuentan con una vigencia de 20 años a partir de la fecha de solicitud, y son susceptibles de ampliarse por tres años más; c) crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de asesorar al público sobre la materia y como la principal institución encargada de las patentes en México; d) acepta que las marcas tengan una vigencia de 10 años y que pueden renovarse por un periodo igual.

En segundo plano encontramos a Ley General de Salud Pública. En la cual se dispone que los medicamentos para uso y comercialización podrán ser identificados por sus denominaciones genéricas y distintivas, de manera que los médicos recetarán la sustancia activa que contiene y no la marca.

Las condiciones para el establecimiento, la producción, la importación, la exportación y la venta de productos de la industria farmacéutica en México se encuentran estipuladas tanto en la Ley General de Salud como en el Reglamento de Insumos para la Salud. Entre estas condiciones se contemplan el acondicionamiento del lugar de producción así como la comprobación de la calidad sanitaria, a demostración de seguridad, la eficacia de los medicamentos, el mantenimiento de la calidad y, finalmente, la seguridad y eficacia de los alimentos.

- Estados Unidos de America

En los Estados Unidos, el TLCAN tomó como base para el artículo 1709, una ley que surgió en 1984, la cual tiene como particularidad que dicha ley tiende a reforzar el monopolio conferido por las patentes de medicamentos, por otro promueve la

competencia en los sub-mercados de medicamentos cuya patente ha expirado. El refuerzo de las patentes, además, no pretende ser una adición neta sobre la protección existente con anterioridad, sino un restablecimiento de ésta. Estamos hablando de la "*Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*" del 24 de Septiembre de 1984 parte de una filosofía positiva hacia la competencia vía precios, como piedra angular del sistema de economía de mercado y consiguiente consideración del monopolio de patentes como excepción, que se justifica en tanto en cuanto se requerirían incentivos para afrontar el riesgo y costes excepcionales de la investigación y desarrollo tecnológicos.

En los Estados Unidos, el severo régimen de evaluación pública de la seguridad y eficacia de los medicamentos, previo a la autorización de comercialización, exige un período de estudios amplio, en la misma empresa y en el organismo público fiscalizador. Esos estudios, tanto de laboratorio como clínicos, se realizan en buena medida durante la vida de la patente, ya que ésta se solicita y obtiene tan pronto como se ha identificado la molécula y sus potenciales beneficios. Las rentas del monopolio de la patente sólo acrecen, por tanto, al titular, durante un periodo de tiempo inferior a los 17 años y que empieza a correr una vez autorizada la comercialización por el órgano fiscalizador.

Las patentes en Estados Unidos de América establecen como derecho que se otorga al dueño de la patente, el derecho a excluir a otros de hacer, usar o vender el invento. En realidad la patente solamente proporciona la exclusión y no el derecho para hacer, usar o vender ya que en el sistema de gobierno, un inventor o cualquier persona tiene el derecho de hacer, usar y vender cualquier cosa, ya sea que ésta haya sido inventada o no por ella, siempre que no se viole ninguna ley, precepto, o derecho de otros; en otras palabras el derecho para hacer, usar, o vender existe ya, en el sistema de gobierno de los Estados Unidos de América. Por tanto si una persona realiza un invento, no necesita una patente para hacerlo, usarlo y venderlo sino que requiere la patente para evitar que otros lo hagan, vendan o usen.

En Estados Unidos de América se conceden patentes por cualquier proceso, máquina, manufactura, composición de materia, cualquier mejora de los anteriores siempre que la invención sea nueva y útil. El término "proceso" incluye la nueva utilización de un proceso, máquina, manufactura, composición de materia o material conocidos. También se otorgan patentes de diseño ornamental.

La duración o vigencia de las patentes es de 20 años (como se establece en el TLCAN) contados a partir de la fecha de emisión del título correspondiente, sin posibilidad de prórroga, salvo casos de excepción y mediante acta del Congreso, lo cual en la práctica no se realiza.

El solicitante de una patente debe ser el auténtico inventor y si éste está muerto, su albacea o administrador; en caso de demencia aquél que jurídicamente tenga la tutela. En caso de que el inventor se niegue a solicitar su patente, no pueda ser localizado después de un intento razonable, la persona a quien el inventor haya designado o por escrito haya cedido la invención o quien por otra parte demuestra un interés de propiedad en el invento, puede presentar la solicitud de patente de parte de y como destinatario del inventor, siempre que demuestre los hechos necesarios y que la acción se requiera para preservar los derechos de las partes o para evitar un daño irreparable.

La cesión de derechos de una patente puede verificarse durante el examen de novedad, en cuyo caso la patente será concedida al cesionario de conformidad con el documento de cesión presentado, el cual preferentemente debe estar certificado ante un cónsul de los Estados Unidos de América o algún funcionario de una legislación correspondiente.

En virtud de que solo el primer y verdadero inventor tiene derecho a una protección mediante una patente, un derecho independiente de una tercera persona no se reconoce; no obstante cualquiera que compre al inventor el objeto de su patente o que con su conocimiento y consentimiento construya cualquier máquina o artículo patentado con anterioridad a la solicitud de patente, o quien venda o use el invento antes de la solicitud de patente del mismo por el inventor, tendrá derecho a usar y vender tal invento sin incurrir en ninguna responsabilidad durante toda la vigencia de la patente. Cualquier otra utilización anterior a la solicitud hace carecer de novedad al invento, o bien cuando éste está publicado durante más de un año antes de la solicitud.

Por otra parte, si el usuario previo a la solicitud de la patente es el verdadero inventor, puede solicitar la nulidad de la patente en una acción eventual de invasión o bien reclamar su prioridad mediante una solicitud de patente con el procedimiento de interferencia. No pueden surgir derechos personales de terceros durante el intervalo de la prioridad.

La invención debe tener una utilidad importante para que sobre de ésta se expida una patente, por lo que si ésta resulta inoperante, la patente correspondiente se niega. Lo mismo sucede en caso de que el invento sea perjudicial a la salud pública o a la moral.

No se otorgan patentes cuando la invención que se reclama ya fue revelada o descrita en una publicación anterior si las diferencias entre la materia que se quiere patentar y lo conocido en el ramo o arte previo, guardan una relación tal que esta diferencia hubiera resultado obvia en el momento en que se realizó la invención a una persona que tuviera conocimiento ordinario en el ramo al que tal materia pertenece. La patentabilidad no se niega atendiendo a la manera en la que se realiza la invención.

Una invención no es nueva si era conocida o usada por otros en los Estados Unidos de América antes de la fecha de invención de la persona que intenta patentarla.

La utilidad requerida por el Estatuto no significa una utilidad comercial. Si un invento puede operar para efectuar las funciones y producir los resultados deseados, es útil. Sin embargo, la utilidad es negada si el uso del invento es necesariamente contrario a la ley, la moral o el orden público. Una persona que alega carencia de utilidad en contra de una invención cubierta en una patente americana tiene que soportar la carga de la prueba. Las Cortes suelen ser indulgentes con el inventor en tales casos.

La práctica de patentes en los Estados Unidos de América, presenta una dificultad especial para los extranjeros, podría ser que prácticas como la alemana y la holandesa resultarán de mayor dificultad. Sin embargo, en estos países si se realiza un error, existe la posibilidad de enmendarlo, en tanto que en Estados Unidos de América, realmente es necesario estar correcto desde la primera ocasión ya que en caso contrario puede encontrarse la persona en serias dificultades.

En las Acciones Oficiales se cita lo conocido en el ramo, algo de lo cual es aplicable exclusivamente contra las cláusulas y otra parte es simplemente tratada como referencia de lo conocido en la materia, que deberá tratarse únicamente en términos generales. Es necesario contestar todos los requisitos del Examinador, a menos que exista algo meramente formal como la revisión en los dibujos o la

corrección de errores tipográficos o idiomáticos, las cuales pueden diferirse en su contestación hasta que el caso se encuentre en condiciones generales de aceptación.

La especificación de una solicitud de patente en los Estados Unidos de América contiene los siguientes requisitos:

- a. Título del invento
- b. Extracto de la exposición
- c. Referencias a solicitudes relacionadas
- d. Antecedentes del invento:
- e. Resumen de la invención
- f. Descripción breve de los dibujos
- g. Descripción de las modalidades preferidas
- h. Cláusulas.

- Unión Europea

Las regulaciones europeas que se tienen, en manera conjunta e individual, en relación a la solicitud, elaboración, protección y de las patentes en la industria farmacéutica. Partiremos de un acuerdo multilateral para después decantar lo dicho en la forma de ver las cosas de cada uno de los países que firmaron este acuerdo y que entran dentro de los países europeos con mayor desarrollo e importancia para la industria farmacéutica.

El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)⁶³ es el ordenamiento jurídico que rige en Europa, el cual, aunado al acuerdo ADPIC tiene como pretensión primordial el proteger a los inventores y creadores de objetos inventivos a través de las formas de protección como lo son la marca, la patente, el secreto industrial entre otras.

“Artículo 52. Invenciones patentables

⁶³ El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) o Convenio de Múnich fue firmado el 5 de octubre de 1973, establece un procedimiento único de concesión de patentes entre los países miembros de dicho convenio (32 países en marzo de 2007), la mayoría miembros de la Unión Europea (UE). Por este tratado, una persona de cualquier país puede solicitar una patente que tenga validez en los países que designe.

1. Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:
 - a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
 - b) Las creaciones estéticas.
 - c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de la actividad intelectuales, para juegos, o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.
 - d) Las formas de presentar informaciones.
3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en que la medida en que la solicitud de patente europea o la la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales.
4. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial a los fines del párrafo 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones para la aplicación de uno de esos métodos⁶⁴.

Dentro del convenio se manejan las mismas figuras jurídicas que en los otros ordenamientos jurídicos, la del derecho de propiedad intelectual y la del derecho de propiedad industrial, ambas figuras jurídicas tienen sus propios apartados y un seguimiento específico por parte de las autoridades y de los estados. Para el caso de los derechos de autor se establece en el convenio que las obras sujetas a

⁶⁴ Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.

derechos de autor son distintas de las invenciones patentadas. No requieren de registro y existen “automáticamente” por el mero hecho de la creación de la obra.

Cualquier expresión original, creativa, intelectual o artística está protegida por derechos de autor. A título de ejemplo, tales expresiones incluyen novelas, literatura científica, obras de teatro, programas informáticos, fotografías y pinturas, música, esculturas y retransmisiones televisivas, mismas que señalaremos en el tercer rubro de protección establecidas en este convenio.

En el convenio se adopta a la expresión “derechos de propiedad intelectual e industrial” se refiere a los derechos legales específicos que los inventores, creadores y otros titulares de derechos que pueden disfrutar y ejercitar. Los derechos de propiedad intelectual e industrial incluyen las patentes, los derechos de autor, las marcas, los derechos sobre diseños y los secretos comerciales. Por otro lado se define a las patentes como todos aquellos derechos exclusivos que se conceden para proteger una invención que ofrece una nueva solución técnica inventiva o una forma de hacer algo.

A grandes rasgos esas son las cosas de mayor transcendencia que se alojan dentro del convenio para la concesión de patentes europeas. A continuación ahondaremos un poco en las cuestiones relativas a la nacionalización de las patentes, es decir, como es que los países de Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza establecen su régimen de patente y como es que las confrontan ante terceros ya propios o ajenos a la Euro zona.

Dado que las patentes se otorgan de manera nacional, cada país sigue un régimen determinado de estándares y de normas propias a su sistema jurídico dentro del cual se encuadran de manera muy especial los requerimientos que se deben de seguir o los puntos finos que se han de tener en cuenta a la hora de presentar, proteger o ejercer una patente dentro del territorio. Y de igual manera como es que ellos protegen el patrimonio de sus nacionales.

- Alemania

Comenzaremos por orden alfabético y en primer plano encontramos a la República Federal de Alemania. Alemania⁶⁵ sigue el sistema jurídico denominado sistema de derecho romano- germánico, el cual se basa, sobre todo, en la normativa emanada por los poderes legislativo y ejecutivo. De estos órganos emanan normas dotadas de una legitimidad democrática que son interpretadas y aplicadas por el poder judicial. La norma jurídica, que es genérica, surge de la ley y es aplicada caso por caso por los tribunales.

Teniendo en consideración lo anterior la teoría que se emplea para las patentes es aquella que se encuentra dentro del denominado “*Zivilprozessordnung*”⁶⁶, esto genera una diferenciación esencial entre nuestro ordenamiento civil y el de ellos, ya que el nuestro, como bien sabemos, se basa en la teoría napoleónica del acto jurídico, mientras la de ellos basa sus teorías en la del negocio jurídico. Luego entonces las diferencias que existen entre nuestro país y el de ellos, en cuanto al régimen de patentes, se van a diferenciar en ciertas cuestiones, no tan sustantivas, que tendrán división en cuanto al órgano competente para conocer de los litigios, la forma de procedimiento que existe para que una patente pueda ser defendida y que efectos va a traer el cumplir o no con el respeto a dicho derecho.

En lo que concierne al tribunal competente que ha de conocer de los casos sobre las diversas infracciones a la patentes que existen en el país bávaro, encontramos que no todo distrito o “*Bundes Staat*”⁶⁷ tiene su propia corte local para dirimir este tipo de litigios, sino solamente tres cortes están facultadas para conocer acerca de ellos debido a la especialización que este tema requiere. En Alemania el actor puede elegir entre los tres tribunales competentes que son: *Düsseldorf, München y Mannheim*, en los cuales se podría decir que se incurre en una especie de “Forum

⁶⁵ En Alemania la actividad investigadora naturalmente también se extiende fuera del ámbito de las universidades. Las empresas alemanas desarrollan una importante labor en este terreno. Con más de 26.500 patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes. Las mayores cifras de patentes se alcanzan en las ramas automotriz, ingeniería y farmacéutica. Alemania se sitúa claramente por delante de los demás países europeos cuyos números no son tan impresionantes. “World Investment Report 2013”. UNCTAD. 2013. Disponible en: http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf. Consultado el 15 de abril de 2014.

⁶⁶ “Código de Procedimientos Civiles” (T.del a)

⁶⁷ “Entidad Federativa” (T. del a)

Shopping”, en el cual el actor guiara su decisión conforme a los criterios que este tenga en cada tribunal.

En cuanto a las partes que sostienen los litigios en dicho país encontramos que el derecho que rige las interacciones será el civil, aquel derecho concedido al titular de la patente, quien es aquel que la ha registrado ante las autoridades competentes, y sólo él puede invocar el derecho a la protección de su propiedad. La teoría empleada en Alemania es que si el titular o propietario de la patente no es aquel que la registra, sino el que la explota y existe una infracción alguna en contra de la misma, deberá ser el tenedor de la patente quien deberá sostener el litigio. De igual manera será únicamente quien haya violentado a la patente aquel que cuente con el derecho de defenderse.

Para ilustrar lo anterior, una decisión de la Suprema Corte de Alemania establece lo siguiente⁶⁸:

“Das Bundesgericht bestätigte die Haftung eines nicht ansässigen Unternehmer für die Verletzung eines nationalen Patents Recht in dem Umfang, dass das nicht ansässige Verletzer hat die verletzten Elemente "Wissen, das Patent auf dem Spiel und das Bestimmungsland, so bewusst und absichtlich einen Beitrag geliefert mit der Vermarktung in Deutschland”⁶⁹.

Lo anterior se debe entender como que el Tribunal Federal confirmó la responsabilidad de un contratista no residente por la violación de una ley nacional de patentes en la medida en que la el infractor no residente ha proporcionado los elementos lesionados, a lo que el tribunal argumenta que el empresario al “conocer acerca de la patente en cuestión y saber sobre el país de destino, de modo consciente y deliberadamente, el ha contribuido a la comercialización de dicha en Alemania, lo cual configura una violación a la patente mencionada.

Como una breve anécdota histórica, relacionada con nuestro tema principal, señalaremos que en Alemania la Ley aprobada el 25 de mayo de 1877 sólo se admitió para los productos farmacéuticos, así como para los químicos, la patente de

⁶⁸ Bundesgericht, 26 Feb 2002, 34Ilc. 432 (2003)

⁶⁹ “El Tribunal Federal confirmó la responsabilidad de un contratista no residente por la infracción de una ley nacional de patentes en la medida en que el infractor no residente ha violado los elementos del conocimiento "de que su patente sobre el juego y el país de destino, de modo consciente e intencionalmente contribuyendo suministra con comercialización en Alemania” (T.del a)

procedimiento. Pero la inexistencia de aquél entonces de patentes químicas en Suiza estimulaba la explotación de los procedimientos patentados en Alemania y la exportación a este país de los productos así obtenidos.

La competencia fue considerada gravísima por la industria química alemana que consiguió satisfacción, primero con la famosa Sentencia del azul de metileno (1888) y después con la Ley de 7 de abril de 1891. Con ella se extendió la protección de la patente de procedimiento al producto obtenido directamente por dicho procedimiento (con lo que se conseguía impedir su importación); se invirtió la carga de la prueba y se admitió la patentabilidad de los procedimientos químicos análogos a otros ya patentados, cuando diesen lugar a un resultado nuevo, inesperado y valioso, lo que tuvo extraordinaria importancia para las industrias de colorantes y farmacéutica.

De la patente de procedimiento se había pasado pues a lo que se denomina patente reforzada de procedimiento. Pero no quedaron ahí las cosas pues, tras un largo período, la Ley de 4 de septiembre de 1967 vino a admitir la patente de producto tanto para los productos químicos como para los medicamentos.

Pero las relaciones no solamente se dan dentro de un Estado entre sus particulares, sino también existen las conexiones entre compañías y personas de diferentes nacionalidades, estas, junto con el paso del tiempo y la evolución de estas instituciones jurídicas, y aunado al gran auge que empezaba a tener la globalización económica, tuvieron como resultado que en Alemania y en toda Europa se llegará a determinar la necesidad de un cierto estándar mínimo de armonización entre las legislaciones de aquellos estados que otorgan la protección, es decir, estados con patentes domesticas, y los mercados de los otros estados en los cuales se va a comercializar la invención.

Como bien sabemos no todo es miel sobre hojuelas cuando de comercio se trata, existen muchos riesgos a la hora de entrar a una competencia mercantil y más cuando el estado en el que reside dicho mercado es extranjero. Es por eso que se pretende otorgar protecciones a los nacionales y en este caso, al negociar la expansión de mercados con los de otros estados para generar un mayor margen de ganancia y con esto hacer crecer y evolucionar la economía de cualquier país. Por este hecho es que se pretende proteger a las patentes en cualquier parte del mundo,

debido a que nadie está exento de sufrir algún tipo de violación o infracción a su derecho de propiedad industrial.

Mencionado lo anterior es menester señalar que instrumentos y mecanismos jurídicos existen en cuanto a la infracción de patentes no sólo dentro de un estado, como el alemán, sino también, dentro del territorio de la zona europea⁷⁰. En este se revisan las cuestiones establecidas dentro del Reglamento 1 de Bruselas⁷¹, el cual es el instrumento jurídico que reemplaza al Convenio de Bruselas (BC)⁷². Este reglamento determina la competencia judicial en materia civil y mercantil. Estipula que las resoluciones adoptadas en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) serán reconocidas en los restantes Estados miembros sin recurrir a ningún procedimiento, salvo en caso de oposición. La declaración relativa al otorgamiento de ejecución de una resolución debería producirse de manera casi automática tras un simple control formal de los documentos presentados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos por el reglamento, el cual, por otro lado, no cubre los ámbitos fiscal, aduanero ni administrativo, ni tampoco en cuanto a establecer las facultades del estado y capacidad de las personas físicas, ni regímenes matrimoniales, testamentos y sucesiones, y arbitraje.

El principio fundamental del reglamento es que la jurisdicción competente sea la del Estado miembro donde el demandado tiene establecido su domicilio, cualquiera que sea su nacionalidad. La determinación del domicilio se efectúa en función de la ley del Estado miembro del tribunal competente. Cuando alguna de las partes no tiene domicilio en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto, el tribunal deberá aplicar la legislación de otro Estado miembro para determinar si dicha

⁷⁰ En el primer ejemplo planteado solamente se limita al estado alemán; pero los convenios que han de señalarse regulan las diligencias que se sustenten unidamente en el territorio Europeo.

⁷¹ El reglamento sustituye al Convenio de Bruselas de 1968, que era aplicable entre los Estados miembros antes de la entrada en vigor del reglamento. El convenio sigue siendo aplicable a los territorios de los Estados miembros que entran dentro de su ámbito de aplicación territorial y que están excluidos del presente reglamento con arreglo al artículo 299 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (ahora artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). El reglamento también enumera una serie de convenios, tratados y acuerdos celebrados entre los Estados miembros a los que sustituye.

⁷² El Convenio de Bruselas, suscrito inicialmente en 1968 por los seis Estados miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea, tiene como finalidad garantizar la simplificación de las formalidades a las que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíproca de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Constituye un instrumento de gran utilidad para fortalecer la protección jurídica de las personas establecidas en el ámbito comunitario. Las siglas BC se deben al nombre en inglés "Brussels Convention"

persona tiene un domicilio en dicho Estado miembro. Para las personas jurídicas y las sociedades, el domicilio se define en función del lugar en que se encuentra su domicilio social, su administración central o su establecimiento principal. Para los grupos, el domicilio es definido por el juez que conoce del asunto, aplicando las normas de su Derecho internacional privado.

Independientemente del domicilio, los siguientes tribunales tendrán competencias exclusivas en los casos de:

- Derechos reales inmobiliarios y contratos de arrendamientos de bienes inmuebles (es competente el tribunal del Estado miembro donde está situado el inmueble);
- Validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas o las decisiones de sus órganos (el tribunal donde tiene la sede la persona jurídica);
- Validez de las inscripciones en los registros públicos (el tribunal del Estado miembro donde se encuentra el registro);
- Inscripción o validez de patentes, marcas, diseños y modelos o derechos análogos (los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se efectuó el depósito o registro con arreglo a un instrumento europeo o algún convenio internacional);
- Ejecución de resoluciones judiciales (los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución).

Cuando por lo menos una de las partes tenga su domicilio en la UE y haya acordado un convenio que estipule un acuerdo de elección del fuero en caso de litigio, serán competentes los tribunales determinados por las partes. El reglamento prevé varios trámites respecto a dicho convenio atributivo de jurisdicción: debe concluirse por escrito o de tal forma que respete las prácticas habituales entre las partes o de una forma conforme a los usos del comercio internacional y conocida de las partes. Las mismas disposiciones aplican para Francia e Inglaterra, debido a que están también suscritas a este cuerpo normativo.

- Francia

La primer legislación francesa relacionada con las patentes surgió al margen de la revolución francesa, y esta fue promulgada por dos decretos, el primero de ellos el 31 de diciembre de 1790 y el segundo el 7 de enero de 1791, ambos regulaban y establecían el derecho aplicable a los autores de descubrimientos útiles. Años después y fieles a su tradición Napoleónica los franceses establecieron una regulación de las patentes en 1844, la cual rigió las invenciones hechas por franceses por 125 años. Esta regulación se vio interrumpida debido a la creciente necesidad de modernizar y armonizar su sistema legal, para así acoplarlo a los distintos instrumentos normativos que surgían día a día, y fue mediante la aprobación, el 2 de enero de 1969, del acta de patentes que se logra dar este giro necesario para Francia. Al paso de los años se dieron cuenta que esta acta no daba los resultados esperados y que se estaba quedando rápidamente en el pasado, debido a las muchas reformas que esta fue sufriendo, pero es el 13 de julio de 1978 que se decide el instaurar un nuevo cuerpo normativo con relación a las patentes para modernizar de manera definitiva su sistema, y fue gracias a esto que surgió el Código de Propiedad Intelectual de Francia.

El sistema jurisdiccional que se emplea en Francia no tiene una corte especializada para los casos de las patentes, pero, en esta materia la autoridad tiene la facultad de subir de nivel la jurisdicción, y con esto mandar el asunto a las cortes de más jerarquía.

La mayor particularidad de Francia, en cuanto a patentes se refiere es la de que a pesar de que existen pocas cortes que puedan conocer de los litigios de patentes y que los abogados de ese país sufran con el sistema que existe para llevar sus asuntos, todos los litigios que se presenten en dicho territorio serán única y exclusivamente resueltos por las reglas establecidas en las legislaciones francesas, por jueces franceses, sin importar en que parte de Francia se de el hecho o acto jurídico. Siempre y cuando la controversia sea entre nacionales franceses.

En cuanto a los litigios internacionales, a nivel Euro, en Francia se revisan los procedimientos establecidos en la ya previamente señalada Convención de Bruselas.

- Inglaterra

La diferencia que existe con Inglaterra, respecto a los otros países de la zona Europea, más allá de la moneda que utilizan, radica en cómo es que se conforma su sistema jurídico, es por esta situación que el señalar y ahondar en la forma que se establecen los derechos de propiedad intelectual e industrial es de suma importancia para ampliar la visión de nuestro trabajo.

Debido a que Inglaterra se rige bajo el sistema del *common law*, la protección a los derechos de propiedad intelectual comenzó siendo meramente nacional. Con el tiempo se dieron cuenta de que no todos compartían sus ideas y sobre todo su método de llevar a cabo un procedimiento; se dieron cuenta con el tiempo que las diferencias entre los países con los que valía la pena comerciar iba más allá de solamente definir conceptos, es por eso que hoy en día todas las formas de propiedad intelectual que se regulan en Inglaterra dependen, para poder ejercer sus objetos, en la disponibilidad de aplicación que ofrezca la legislación interna del Reino Unido en primer lugar, debido a que los productos y procesos nuevos que deben tornarse esenciales para que la industria avance.

En Inglaterra, la industria farmacéutica en la época de la primera Guerra Mundial virtualmente no existía. Casi todos los fármacos sintéticos habían sido importados de Alemania. El Reino Unido padeció entonces una escasez de medicinas cuya invención, en muchos casos, estaba cubierta por patentes británicas detentadas por extranjeros. Al mismo tiempo se apreció que otros países europeos como Francia, Alemania y Suiza carentes de patentes no sufrían problemas de abastecimiento de fármacos.

En consecuencia de estas acciones adoptadas por la corona inglesa se tomó la decisión de separarse de los acuerdos que se habían logrado en ese momento con los Estados Unidos de América, al término de la segunda guerra mundial, y dejaron las deliberaciones de otorgamiento y adjudicación de patentes en manos de los jueces ingleses. Es por esta situación que hoy en día en Inglaterra un solo juez conoce del litigio sobre una patente en primera instancia, tres jueces conocen del asunto en la corte de apelación; y por último cinco (o más) en la tercer instancia que se lleva a cabo en la cámara de los Lores.

Con base en esa separación de criterios, Inglaterra acepta que la naturaleza de las patentes es territorial, y que esto no trae consigo algún tipo de negativa; ya que de existir alguna no sería conveniente para el Reino por que se llegaría únicamente a poner en riesgo las actividades comerciales que se puedan tener con otros estados lo cual traería, detrás de si, una serie de ineficacias a la inversión que se realiza dentro del territorio ingles, como para las inversiones que realizan los nacionales ingleses en otros países. Debido al miedo en contra del riesgo que se contrae al lesionar cualquier tipo de relación comercial Inglaterra se adhirió a la convención de Bruselas en 1968, con la única finalidad de seguir un procedimiento estándar para todos y con esto evitar fricciones.

2.4.- Propiedad industrial como un derecho de inversión.

1.-Compromiso sustancial

Como primer punto encontramos al compromiso sustancial, el cual señalamos como toda aquella aportación de capital, las cuales deben de ser benéficas para el país receptor de la inversión puesto que estas configuraran las contribuciones que la empresa, que pretende invertir, planea realizar en dicho estado.

México es un importante productor de medicinas de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios, tratamientos contra el cáncer, entre otros. En 2012, la producción mexicana del sector farmacéutico alcanzo un monto de 10,757 md.¹ Con base en estimaciones de *Global Insight* se espera que para 2020 alcance un valor de 21,476 md y reporte una TMCA de 9% para los próximos 9 años. En el país existen un total de 678 unidades económicas especializadas en la industria farmacéutica las cuales generan aproximadamente 80,000 empleos directos y cerca de 350,000 indirectos.

Las principales empresas de la industria en México son: *Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough, Bayer, Astrazeneca, Pfizer, Glaxosmithkline, Baxter, Eli Lilly Company, Novartis* entre otras. Teniendo en consideración lo anterior, si es

posible establecer como primer punto de validación un compromiso sustancial entre el particular que invierte su capital y sus bienes en un país, y los beneficios que el mencionado Estado recibe de esta, sin limite alguno a que este sea única y exclusivamente monetario. México es el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica. El consumo mexicano fue de 13,663 md en el 2012. Se espera una TMCA de 8.8% para el periodo 2013-2020.

En 2012, México fue el principal exportador de América Latina de la industria farmacéutica. El país exportó un total de 1,874 mdd. El 22.1% de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, el 17.6% Venezuela, el 11.9% Panamá, el 7.5% Brasil y el 5.9% Colombia. En el mismo año, México importó un total de 4,985 mdd de productos farmacéuticos. Los principales proveedores del país fueron Estados Unidos con 23.4%, Alemania con 15.9%, Francia con 9.4%, Puerto Rico con 8.6% y Suiza con 5.8%.

Los números señalados anteriormente son un reflejo claro de que tanto los particulares de la industria farmacéutica, como México, tienen muy en cuenta los alcances y virtudes económicas que contrae la inversión de patentes en este país y que es un campo de mercado que no se puede dejar a un lado, puesto que de así hacerlo, sería caótico para nuestra economía y los ingresos de la industria.

2.- Cierta duración

El tiempo en el que la inversión se desarrollara, es decir, cuanto tiempo es que va a durar en un territorio, a ese lapso de tiempo no precisado se le denomina: "cierta duración" y nos referimos al plazo de tiempo que tenga estimado para desarrollarse la inversión y dejamos como criterio de este el caso de señor Patrick Mitchell, en el cual el tribunal arbitral decidió que serían dos años, como mínimo, el tiempo en el que un acto jurídico se convertiría en inversión.

En este punto no hay mucho que establecer puesto que la gran mayoría de las empresas de fármacos están establecidas en nuestro país desde hace muchos años, por citar algunos ejemplos, Bayer está presente en México desde hace más de 100 años y con una propia empresa desde 1921, en este ejemplo se deja ver que la

fecha impuesta por el tribunal es ampliamente rebasada, y en el caso de la firma alemana, se consideraría que cumple con el requisito de una cierta duración para que se pueda configurar una inversión.

Debido a la naturaleza de los actos generados por las empresas farmacéuticas, es fácil que se rebase el plazo determinado para tener este elemento de definición de inversión.

3.- Ingresos y beneficios regulares

Como resultado de la firma de tratados de libre comercio con 44 países, México tiene acceso a un mercado potencial de 1,200 millones de consumidores y más de 60% del PIB mundial, que lo posiciona como una importante plataforma de exportación. Por eso México debe de ser cuidadoso a la hora de permitirle la entrada a ciertas empresas cuya inversión no tenga como principal objetivo el fortalecimiento de su propia firma, y que únicamente pretenda generar ganancias a corto plazo; esta situación se podría presentar en el caso de los medicamentos genéricos, ya que, al no tener un derecho de propiedad industrial como lo es la patente, no hay un por que que fundamente el hecho de que se queden, sino, en cualquier momento pueden abandonar al país y entonces si realizar el mencionado desequilibrio en el mercado y la economía del país.

En 2012, México se destaca como uno de los países con mayores ahorros en la manufactura de la industria farmacéutica. Respecto a los Estados Unidos, el país ofrece ahorros de 18.6%, que lo posiciona como más competitivo por sus costos menores que Canadá, Brasil, Alemania, entre otros. Esto destaca debido a que el ahorro se da por que las empresas no salen del territorio, y siguen el flujo de capital sin descontrolar las balanzas comerciales. Se puede mencionar que las empresas serias cumplen con este requisito de manera sencilla.

4.- Elementos de riesgo

Una inversión no esta únicamente sujeta a lo establecido por los actos jurídicos en los que participe, sino también la inversión esta sujeta a todo tipo de hecho jurídico como lo pueden ser todo tipo de factores como los de naturaleza social, económico, geográfico y demás que puedan llegar a influir tanto en el desempeño de la empresa como en el la localidad donde está se encuentre, todos y cada uno de ellos deben de ser tomados en consideración antes de poder realizar dicha operación puesto que es una obligación de la empresa saber que existen, como en todo en esta vida, factores ajenos a la voluntad de las partes que harán de sus pretensiones un riesgo que, de actualizarse o concretarse, derivaran en un daño permanente a la empresa que el estado receptor no podrá solucionar. Ante esta situación no hay mucho que señalar en cuanto a la prevención de estos actos, únicamente podemos establecer que México brinda los mayores estándares de protección a las empresas farmacéuticas. Y es decisión de las empresas el establecerse o no dentro de nuestro territorio.

Pero no todo es un riesgo insuperable, es por esto que para contrarrestar esa situación México cuenta con una ubicación geográfica privilegiada ya que es el nodo de conexión entre el mercado asiático, el mercado norteamericano y el europeo lo que facilita el ingreso de insumos para la producción así como un importante centro de distribución. Lo que en resumen convierte al país en un Centro de Negocios muy importante.

México es uno de los países más competitivos en América Latina en cuanto a calidad de sus productos. Esto ha sido posible gracias al mejoramiento de el marco regulatorio y de las certificaciones.

Desde nuestra perspectiva, México es un país seguro para la inversión extranjera⁷³. Ya que el país cuenta con 29 APPRIS (Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributación

⁷³ Aquí se denota la preocupación que tiene México por reducir el margen de riesgos a las inversiones extranjeras. México ocupa la posición 48 a nivel mundial para hacer negocios por encima de los BRICs y liderando a los TIMBLs. Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan solo 9 días y 6 trámites.

con más de 40 países⁷⁴. El país cuenta con oferta de Servicios *Shelters*; que permite a las empresas iniciar operaciones de manera más ágil, pues otorga los permisos necesarios para que éstas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los trámites aduaneros, legales y administrativos.

5.- Contribución importante al desarrollo del estado receptor de la inversión

El principal propósito de este elemento de inversión es el de asegurarle al estado anfitrión que la inversión que se va a realizar va a ser benéfica para su sociedad y para la industria a la que se pretenda ingresar, haciendo con este tipo de cambios modificaciones visibles a la economía del lugar mediante la generación de empleos o de igual manera contribuciones más allá de las monetarias, como lo puede ser la ayuda al medio ambiente o a la preservación de ciertas áreas de vida silvestre que se quieran conservar en el mencionado país. Luego entonces, cuando pretendemos definir a una inversión y tomamos en cuenta este punto, debemos de revisar que no se estanca en el dinero, sino en que también la gente a la que llegue el producto y a todos los que hacen que las empresas funcionen.

El valor de la inversión no únicamente radica en el monetario, sino también en los diversos tipos de beneficios que se generan a partir de la inversión que genera la empresa farmacéutica, la cual puede establecer este compromiso sustancial a través de diversas formas de propiedad industrial como la patente (nuestra principal figura), la marca, el modelo industrial, entre otras.

En este ámbito el concepto de inversión no sólo queda en una inversión de capital, sino la definición se tiene que ampliar por que también entran los costos de producción o comercialización por parte de la empresa que este inmersa en este asunto, así dinero que el estado da a través de sus gobernados los cuales son los que necesitan los medicamentos y el propio estado, como ficción jurídica, debido a que este se ve beneficiado de las diversas contribuciones que le hace la empresa farmacéutica, como lo pueden ser, además de los millones que se invierten: Los

⁷⁴ "Memorias de la secretaría de Economía 2013". Secretaría de Economía. 2013. Disponible en: http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/informe_APF/memorias/9_md_apris_sce.pdf. Consultado el 27 de Abril de 2014.

cambios a sus números de inversión extranjera directa, la cual atrae más inversión, el incremento a los valores de esperanza de vida, junto con las mejoras que estas contraen a la expectativa de vida en particular, y un mejor abasto de medicamentos, aunado a la reducción de costos de los mismos debido a que, en caso de que se produzcan dentro del territorio, y la generación de empleos que se requieran para poder hacer que la empresa funcione correctamente.

En el caso particular de México es bastante fácil el identificar la simbiosis que existe entre esta industria y el país, debido a que es una de las ramas en las cuales el país es más competitivo, así como una de las ramas que cuentan con una estabilidad tanto financiera como legislativa, que tiene como principal objetivo el de resguardar y fomentar nuestra economía a través de esta industria. Es por esta situación que el quinto punto para poder establecer una definición de inversión queda plenamente satisfecho.

6.- Activos invertidos de conformidad con las leyes locales

Para que exista una inversión, esta se debe de apegar de manera absoluta a la normatividad que rige al estado anfitrión en el momento de la celebración del contrato o entrada en vigencia de la misma. Esto significa que toda la actividad que vaya a emanar de la inversión, así como la constitución de la misma, no podrá contravenir la estructura jurídica que tenga el estado receptor y de lo contrario no será admitida como una inversión.

Lo anterior no implica una complejidad mayor, puesto que siempre es recomendable para todos el hacer las cosas conforme a lo que se establece en la ley, y que de no hacerlo así, el riesgo es enorme, puesto que las cantidades que se invierten son muy altas y estas cifras no son nada fáciles de recuperar, así que se recomienda primordialmente el siempre seguir las diversas regulaciones que existen en un territorio para poder llegar a tener un negocio sin ningún tipo de vicio de carácter normativo o bien algún tipo de falta administrativa que perjudique no sólo a los dueños o representantes legales de la empresa, sino a todo aquel que labore en ella y cuya afectación le impida el generar y obtener ingresos benéficos tanto para ellos como para la solvencia y estabilidad económica y financiera del país.

2.5.- Necesidad de protección a la propiedad industrial por parte de la industria farmacéutica.

A pesar de que las patentes en México son escasas, las patentes extranjeras que convergen en México son de un número muy elevado, por esta situación es importante mejorar nuestro sistema de reconocimiento de patentes, no únicamente apeándonos y adaptándonos a lo que otras legislaciones dicen para aplicarlas en nuestro territorio, sino, que mediante el uso de nuestras leyes, costumbres y análisis de mercados, regular, de manera interna, como es que se deben de otorgar las patentes y como han de reconocer las mismas que sean otorgadas en otro país. Para con esto también protegernos a nosotros mismos, y evitar tanto pérdidas económicas por malos acuerdos hechos con extranjeros, como mala reputación a nivel internacional y así dejar sembrada en la mente del mundo una buena imagen de nuestro país.

Es sabido por todo el mundo que la piratería, no sólo en México, es un problema de carácter ponderante, lo cual trae consigo una cierta desconfianza de parte de las empresas cuyos productos se ven afectados por la misma. Ramas del comercio como las editoriales, los juguetes, el cine o bien la industria de los medicamentos se ven muy afectadas por estas situaciones así que por eso es necesario el plantear un sistema que más allá de a quién vaya enfocado, proteja las innovaciones, e impida de esta manera que sean comercializadas y reproducidas sin el consentimiento de los tenedores del mencionado derecho de propiedad industrial o intelectual.

El sistema que proponemos no es nada más que una correcta regulación adaptada a las necesidades de los particulares armonizadas con las legislaciones locales sin que estas violenten los tratados internacionales, es decir, el buscar aquel punto medio de equilibrio que existe entre estos tres para poder llegar a una mejor solución de conflictos, garantizando la aplicación de lo que se establece sin que existan mayores controversias por los textos de uno u otro. Teniendo México un sistema de patentes propio podremos ofrecer una mayor certidumbre a las inversiones extranjeras.

2.6.- Beneficios de protección a la inversión farmacéutica en México mediante el otorgamiento de patentes.

Para que México pueda seguir gozando de las derramas económicas que las empresas de la industria farmacéutica emana es necesario establecer ciertos beneficios.

Como principales beneficios podemos señalar que cuando existe una correcta función dentro de un sistema de patentes se logra fomentar la innovación tecnológica premiando la creatividad intelectual. Como otorgan al titular de la patente una protección para su invención, las patentes ofrecen a las personas el incentivo del reconocimiento a su creatividad y la posibilidad de obtener una recompensa económica si comercializan o explotan sus invenciones.

Es por esta situación que en nuestro trabajo planteamos poder instaurar un sistema de patentes eficaz que sea capaz de resolver cualquier contingencia que pueda emerger de un asunto relacionado con alguna de ellas. De igual forma tener un buen sistema de patentes es una forma importante de promover la competencia dinámica, pues fomenta la inversión en el desarrollo de productos o procedimientos nuevos o mejorados, y alienta la investigación y el desarrollo. Hay más probabilidades de que los inversores confieran respaldo financiero cuando existe la posibilidad de obtener un rendimiento a partir de su inversión a cuenta de invenciones patentables susceptibles de comercialización y de explotación posterior.

El sistema de patentes también estimula la divulgación de información sobre nuevas invenciones, y esto beneficia a la sociedad, porque la información comunicada en las patentes se publica. La invención que se divulga en el documento de una patente acabará estando, en última instancia, a disposición de quien desee utilizarla tras la caducidad de la patente.

Para poder atraer inversión extranjera no sólo es necesario firmar algún tratado de libre comercio, o algún acuerdo multiregional o multilateral de esa índole, por tanto, el país cumple con ciertas condiciones legales y sociales como son: las reglas democráticas, el libre mercado y la seguridad jurídica, además de contar con ahorros laborales, mano de obra calificada, infraestructura adecuada, incentivos fiscales y

facilidad para realizar trámites; todas las variables anteriores permiten que los costos de producción sean atractivos y competitivos.

Parte de las cuestiones negativas que México afronta, en el momento de celebrar algún Tratado o Acuerdo internacional en materia del Capítulo XVII del TLCAN es que muchos otros países tienen catalogado a México como un país que es abierto a la piratería, esto se refiere tanto a la reproducción ilegal de obras protegidas, por el derecho de autor o por la propiedad intelectual, como a obras transmitidas por la televisión indirecta, por cable o a la radiodifusión digital. En relación con la propiedad industrial, Estados Unidos considera que México no protege debidamente la ingeniería genética o biogenética, como tampoco los procesos químicos farmacéuticos ni las marcas de ropa ni los textiles ni los aparatos electromecánicos⁷⁵.

Debido a la importancia de las patentes otorgadas a la industria farmacéutica, para los países miembros del TLCAN, se incluyó una cláusula especial para proporcionar protección por medio de patentes a los productos farmacéuticos. Así, el texto del tratado requiere que se otorgue protección a estos productos que ya fueron patentados en un país, pero que no hayan sido previamente patentados en otro país miembro. Esta protección se estipularía por el tiempo de vigencia que le quede a la patente en el primer país que se hubiera otorgado. Sin embargo, deberá cumplir con dos condiciones: a) el producto no debe haber sido comercializado antes en el país que se solicite su protección; b) que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente.

México y Canadá, a la firma del tratado, ya cumplían con lo estipulado al respecto en éste. Esta disposición fue incorporada pensando en el resto de los países latinoamericanos y del Caribe que pudieran entrar en el futuro al TLCAN. Si esos países no proveen protección a los productos farmacéuticos, con esto se puede pedir que garanticen su protección por el tiempo que les reste de vigencia en otro país miembro. En conclusión a este punto, el hecho de que México garantice a los inversores de la industria farmacéutica un sano desarrollo de su inversión, con la menor cantidad de riesgos posibles, mediante la correcta legislación y aplicación de nuestras normas (sin ningún tipo de parche o de adaptación bizarra a nuestras

⁷⁵ Malvido Adriana. "La propiedad Intelectual en el TLC". Reportaje de "Este país". Disponible en: http://estepais.com/inicio/historicos/6/8_reportaje_propiedad_malvido-email.pdf. Consultado el 1 de mayo de 2014.

leyes) harán de nuestro país un mercado abierto, abierto al comercio pleno, a un comercio donde la investigación, la distribución, la producción y la protección de un producto patentado convergen y compiten, en un mercado donde la industria nacional es casi inexistente para el ámbito de las innovaciones, para obtener mayores beneficios⁷⁶. En los últimos años, México se ha convertido en un destino atractivo para invertir en la industria farmacéutica debido a su amplio mercado y al mejoramiento del marco legal que protege la propiedad intelectual y abre nuevos nichos de negocios como los medicamentos genéricos y biofármacos. Tanto empresas mexicanas como extranjeras están sumamente interesadas en invertir en México. En 2012, empresas mexicanas como *Neolpharma*, *Silanes*, *Probiomed*, *PISA*, *Sanfer* y *Rimsa* invirtieron 2,526 mdd en la ampliación y modernización de sus plantas productivas, todo esto gracias a las implementadas por el gobierno, que si bien aun tienen muchas fallas, el hecho de subsanarlas e implementar un sistema más especializado para patentes y aún más a la medida de los requerimientos que las empresas farmacéuticas tengan dará aun mejores números que los actuales⁷⁷.

⁷⁶ Para más información a cerca de las diferentes políticas del Estado mexicano en materia del mercado farmacéutico: http://mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=336&Itemid=122. Consultado el 1 de mayo de 2014.

⁷⁷ Ampudia Mello Sergio. "Innovación, industria farmacéutica y mercado; el caso de México". Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3367/21.pdf>. Consultado el 3 de Mayo de 2014.

CAPÍTULO III “EXPROPIACIÓN Y MEDIDAS EQUIVALENTES A LA EXPROPIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA”

3.1.- Expropiación a la luz de la legislación internacional.

A lo largo del desarrollo de los diferentes países, en el transcurso de los años, dentro de lo que compete en el plano internacional, se han establecido desde siempre una serie de diferencias entre los nacionales y los extranjeros. En la antigua Roma, por ejemplo, el imperio romano señalaba una legislación específica para los ciudadanos romanos y otra legislación para los extranjeros; de igual forma en muchos países se aplicaban algunas restricciones para los extranjeros, donde se les prohibía o restringían algunas prácticas que les eran permitidas a sus nacionales.

Hoy en día contamos con dos tipos de legislaciones que convergen en un solo territorio, en primer lugar encontramos una legislación nacional, que a diferencia de antes, compete a todo aquel que se sitúe dentro del plano normativo o territorial de un estado y que se limita únicamente a los límites que tiene dicho estado, y otro derecho, el derecho internacional, que va a regular a todo aquel extranjero que fuera de su estado celebre actos jurídicos y cuya jurisdicción no se limita al territorio de un solo estado, sino que es de dos o más países. El derecho internacional será el que proteja a los extranjeros frente a las legislaciones de los otros estados. Es decir, los papeles se invierten a lo largo de la historia. El Derecho Internacional vigente se encarga de la protección de los extranjeros, tanto en lo que respecta a su integridad como a la de sus bienes⁷⁸.

La controversia sobre que derecho debe predominar sobre cual en cada caso en particular ha resurgido en los últimos años, a propósito de los acuerdos internacionales y la idea de expropiación indirecta y cuál sería el tratamiento que se aplicaría a las expropiaciones en el Derecho Internacional y los instrumentos y

⁷⁸ El derecho internacional vigente tiene dos vertientes, la primera, de carácter público, el de proteger a los derechos inherentes de todas las personas, Los derechos humanos. Y como segunda encontramos a la responsabilidad internacional ha llegado a ocuparse de qué sucede cuando a un extranjero se le priva de sus bienes por parte de un Estado, distinto al de su nacionalidad.

estándares que se utilizarían para regular esta materia, así como las indemnizaciones compensatorias.

En este punto encontramos dos vínculos jurídicos diferentes, los cuales son los que debemos de aclarar antes de continuar con nuestro análisis; en primer plano debemos mencionar al vínculo que une al extranjero y al estado donde se localiza su propiedad y su inversión. Dentro de esta relación se deben de revisar los diversos acuerdos que se tengan entre ellos, los cuales serán objeto de regulación del derecho interno del mencionado estado. Por otro lado la relación entre el estado de la nacionalidad del extranjero y el estado receptor de la inversión, dicha relación habrá de enmarcarse dentro de los lineamientos que se establecen por el derecho internacional.

“El Derecho internacional tradicional consideraba que toda interferencia por el Estado con las propiedades de extranjeros constituía una violación del Derecho de derechos adquiridos y que esos derechos adquiridos estaban protegidos internacionalmente. Por lo tanto, la nacionalización era considerada no sólo como un gesto inamistoso, sino también como un acto internacionalmente ilícito que hacía aplicables los principios comunes del Derecho internacional sobre responsabilidad del Estado por actos ilícitos”⁷⁹.

Es una verdad absoluta que el solo hecho de que un inversor realice una inversión en un estado del cual no es nacional, traerá como única consecuencia que este deba de apegarse y someterse al derecho y a la jurisdicción donde el realiza la inversión. Pero la naturaleza de las expropiaciones es compleja y profunda, es por eso que el derecho intencional privado pretende garantizarle al inversor un nivel de protección determinado, tanto a su persona como a sus bienes, a través de que los estados hagan un reconocimiento de derechos y obligaciones, los cuales afectan tanto a los particulares como a los estados. Esta serie de derechos y obligaciones internacionales reducen de manera significativa el alcance de aquel poder inherente a cada estado, el poder soberano, limitando, de manera directa o indirecta, su

⁷⁹ Jiménez de Aréchaga, Eduardo. “Derecho internacional contemporáneo”. Ed. Tecnos. Madrid. 1980. Pág. 354.

competencia interna para poder conocer y dirimir los diversos tratos y conflictos que se les pudieran dar a los extranjeros dentro de su territorio.

La pregunta ¿Cuál es la legislación que ha de permanecer, la nacional o la internacional? tiene una respuesta muy específica y arraigada a la naturaleza de cada caso en la cual se planté. En nuestro trabajo daremos la solución que, a nuestro criterio, es la más consistente con nuestra visión de las cosas, pero eso será un poco más adelante en este mismo apartado. Para poder ir fundamentando nuestro criterio para resolver la pregunta antes señalada debemos dejar en claro que en esta situación de expropiación existe una casa con tres habitaciones, la primera de ellas habitada por el tratamiento que se le debe de dar al extranjero por parte del estado receptor de la inversión. Unido por una puerta al segundo cuarto donde recode la responsabilidad internacional del estado receptor que comparte entrada con el de la tercer habitación, el de la institución de protección diplomática.

Al interactuar estos tres se busca el asegurar la protección de la propiedad privada del extranjero, a manera de que al momento de incumplir en alguna de las obligaciones sobre el trato que se le debe de dar al extranjero, contraídas por parte del estado receptor, se le podrá fincar la mencionada responsabilidad internacional, la cual podrá darse por algún hecho ilícito que le cause daños a un extranjero o una lesión directamente causada a los derechos de otro estado. En esta situación debemos de puntualizar y dirimir la siguiente cuestión, ¿cuándo es y cuándo no lícito un hecho de esta naturaleza? a lo cual respondemos con la siguiente idea:

“En cualquier caso, deben diferenciarse y considerarse de forma independiente la licitud internacional e interna de un mismo hecho, siendo posible que un mismo acto estatal sea considerado una expropiación lícita de acuerdo con el derecho interno del estado que lo acopara y no le sea conforme al derecho intencional, cuando el estado incurra en ilicitud internacional, para la determinación de la responsabilidad el

estado de la nacionalidad del extranjero podrá ejercer la protección diplomática”⁸⁰.

Debido a que no existe norma internacional alguna que obligue a los estados a seguir las reglas respecto al tratamiento que se le debe de dar a la propiedad privada de los extranjeros, se han creado ciertos estándares que además de darle a los estados un nivel superior ante los particulares extranjeros, también le da a los extranjeros un mínimo de confianza, es decir, una plataforma de seguridad de la cual los estados no podrán bajar por que hecho de no incurrir en una infracción a nivel internacional. Derivado de esta situación emanan dos tipos de protección a los individuos extranjeros, el del trato nacional, que consta en que el estado receptor no debe discriminar al extranjero respecto de sus propios nacionales; y el del estándar mínimo internacional, el cual hace mención al cumulo de derechos que tienen los extranjeros que los estados deben de respetar, dentro de este cumulo de derechos encontramos al derecho de la propiedad privada.

Es momento de responder a nuestra interrogante antes planteada, es decir quien va a prevalecer o que derecho se ha de utilizar, para poder fundamentar nuestra idea debemos, además de invocar los aspectos jurídicos que señalamos en párrafos anteriores, dar un ejemplo sencillo sobre lo que pretendemos establecer y para ello utilizaremos a la familia como muestra para lograr nuestro objetivo.

El ejemplo es sencillo, en una misma torre de edificios, en dos departamentos diferentes viven dos hermanas a la primera se le llamara Tía y a la segunda Madre (México y otro estado, cualquiera que sea, para fines prácticos lo llamaremos Estados Unidos), la tía vive en el departamento 4 y la madre vive en el piso 5. Una de ellas, la madre (Estados Unidos) tiene un hijo (inversor de nacionalidad Estadounidense), el cual con el uso de sus ahorros logra comprarse dos consolas de videojuegos (su inversión), una de ellas para que permanezca en su casa y la otra para llevarla a casa de su tía y poder jugar también ahí. Es momento de señalar a nuestro ultimo sujeto en nuestro ejemplo, la abuela (Derecho internacional), la cual visita a ambas de manera constante por que vive en el piso 6. Cierta día el hijo le

⁸⁰ Art.3. del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del estado por hechos internacionales ilícitos, de agosto de 2001, de la comisión de derecho internacional (CDI), Vid. por todos. Gonzalez Campos, J.D. Sanchez Rodríguez, L.I. Saens de Santa María, P. A. “Curso de derecho intencional publico”, cuarta edición. Madrid. 2008. pp. 381- 422.

pide a su madre le deje ir a visitar a su tía, para poder llevarse la segunda consola a la casa de su tía para realizar la instalación de la misma en la televisión de la sala, a lo cual tanto la madre como la tía aceptan (en este punto ambos estados están de acuerdo en realizar una inversión de carácter internacional a través de un particular nacional de uno de ellos, en el territorio de estado receptor, la casa de la tía). Después de la demostración que hace el niño a su tía, ella queda totalmente maravillada por las funciones y las capacidades del aparato que trae su sobrino y disfruta de los beneficios de la consola aun cuando el niño no esta presente. Pasado el tiempo el niño decide que quiere llevarse la consola que esta en casa de su tía a casa de uno de sus amigos para disfrutar aun más sus juegos, ante esta situación la tía decide quitarle la consola al niño e impedirle que se la lleve y le dice que le pague por el aparato. Ante esta situación, el niño, molesto, recurre a su madre para solucionar el conflicto; teniendo en cuenta que no puede recurrir a su tía debido a que ella es la contra parte en este asunto, y la tía no puede ser juez y parte en un mismo asunto; Su madre, impotente, le dice que no puede hacer nada debido a que de niñas la madre y su hermana hicieron un pacto en el cual, cuando ambas tuvieran su propia casa, ninguna iba poder ir a decirle a la otra que hacer y como hacerlo, aunque de esa manera afectaran a los demás (en este momento encontramos la aplicación de la cláusula calvo, en la cual Estados Unidos no puede intervenir en un asunto mexicano). Pero la madre le aconseja a su hijo que acuda con su abuela para que ella le de una mejor solución a este asunto. El niño accede y recurre a su abuela para que mediante sus normas solucione el conflicto. La abuela conoce de la situación y determina: 1.- Que la tía esta en todo el derecho de quitarle la consola al sobrino, debido a que esta bajo su techo y esta utilizando tanto su luz, como su televisión entre otros recursos. 2.- Que la tía debe de pagarle al sobrino la consola en dinero, de manera inmediata, para que el niño pueda comprar otra a la brevedad, y en caso de no tener el dinero no podrá quitarle la consola (es decir pagar su obligación mediante indemnización). 3.- El niño hizo bien en acudir a su abuela debido a que la madre y la tía tienen el mismo rango de jerarquía en la linea de descendientes en la familia (misma situación que se da entre estados, que a pesar de haber distinciones económicas que forzan a estados receptores de inversión a acatar lo que los otros dicen por miedo a represalias económicas, su jerarquía en el plano internacional esta reconocida como iguales, es decir, como estados soberanos). 4.- Que la tía no podía ser quien resolviera el asunto de manera única y exclusiva debido a que si bien es cierto que es su casa, su televisión y su luz, no es

su hijo ni tampoco es su consola, lo cual deriva en que a la hora de una situación de controversia ella se pudiera poner en el supuesto de ser parte, junto con el niño, pero al ser dentro de su casa y ser sus normas la que aplicarían para resolverlo, el niño se ve en una clara desventaja ante esa situación y no puede existir justicia sin que antes exista igualdad entre las partes. Es justo por este último punto que nuestra respuesta recae en que sea una entidad ajena a las partes, de carácter superior, como lo es la abuela o el derecho internacional quien sea la encargada de resolver la controversia, debido a lo delicado de la naturaleza del asunto y las posibles consecuencias tanto jurídicas como políticas que la decisión pueda contraer. En el caso del derecho, es CIADI, a quien nosotros proponemos que resuelva estos conflictos.

Con base en el ejemplo antes planteado, los estados se han visto en la recurrente necesidad de ir evolucionando en sus criterios sobre los derechos que se les debe de otorgar a los extranjeros y como es que se les debe de otorgar y respetar, por eso es que se llegó a la determinación de instaurar un régimen jurídico de expropiaciones. Este régimen jurídico de las expropiaciones quedó contenido principalmente en el Derecho Internacional Consuetudinario. Los tratados de amistad, comercio y navegación que se utilizaron durante el siglo XIX, se constituyeron en los antecedentes directos de los acuerdos bilaterales de inversión, que incluían normas sobre protección de inversiones. Después de la primera guerra mundial EE.UU. comenzó a suscribir acuerdos similares con el objeto de proteger la propiedad e inversiones de sus nacionales en el exterior de discriminaciones. A partir de fines de la década de 1950, se empieza a notar una evolución más palpable de esta situación cuando los estados comienzan a firmar los diferentes tratados bilaterales de inversión, dentro de los cuales, los países exportadores de inversión toman la batuta y comienzan a establecer una regulación sobre la admisión de la inversión, la cláusula de la nación más favorecida, el derecho de garantizar la protección a la inversión de un nacional extranjero con el que se este suscribiendo el tratado, el trato de no discriminación y los métodos alternativos de solución de controversias son algunos de los puntos que se empiezan a tomar en consideración en esta etapa. El primer tratado moderno sobre protección de inversiones de carácter bilateral fue suscrito entre Alemania y Pakistán en noviembre de 1959. A partir de la década de los años 60 se inicia una tendencia creciente a suscribir estos acuerdos, normalmente por la vía bilateral entre países europeos occidentales

desarrollados y países de las denominadas economías emergentes o en vías de desarrollo. Hoy en día es común que se suscriban también estos tratados entre economías no desarrolladas.

En cuanto a las expropiaciones, se establecen los siguientes estándares: Se reconoce el derecho del Estado receptor de la inversión a expropiar, y que en toda expropiación prima el acuerdo de las partes en cuanto a las condiciones de la misma. También se establece que a falta de acuerdo para expropiar en forma legítima, el Estado expropiante debe proceder por causa de utilidad pública, en forma no discriminatoria y asegurar una compensación justa, oportuna, es decir dentro de un plazo razonable, y eficaz, o sea que sea pagadera en moneda de libre convertibilidad y libremente transferible.

Dentro de estas iniciativas a nivel multilateral se destaca el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el ámbito de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Los principales promotores de este tratado fueron EE.UU. la Unión Europea, y empresas transnacionales, argumentando que las regulaciones gubernamentales impiden el libre movimiento de inversiones, son ineficientes y costosas.

En 1998 la OCDE discontinuó las negociaciones producto de la filtración del texto en negociación que llegó a manos de un grupo de ciudadanos de nacionalidad canadiense. Después del fracaso en la OCDE los países desarrollados han continuado presionando por un tratado similar en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. En 2003 trataron de introducir un Tratado Multilateral de Inversiones en la denominada Agenda de Singapur, lo que no fue aceptado por los países no industrializados.

Para poder establecer un marco conceptual de lo que representa una expropiación para el propio CIADI es necesario recurrir a la siguiente definición:

“1) La expropiación por parte de un Estado de los bienes de un extranjero es legítima a menos que:

a. No tenga un fin público;

- b. Sea discriminatoria;
- c. No sea compensada en forma justa;
- d. No viole, al menos en ciertos casos un acuerdo de no expropiar.

2) El Estado que expropia está obligado a pagar una compensación justa en una suma igual al valor de la propiedad, al momento de la toma de posesión de la misma por parte del expropiante, tomando en consideración las circunstancias del caso. El pago debe ser, en principio previo o pronto después de la medida expropiatoria, y en caso de necesidad de retraso se deberán intereses.

3) Cuando exista un mercado para la propiedad objeto de la expropiación, la mejor medida para determinar el valor de la misma es su valor comercial. Cuando no existe mercado posible el valor debe determinarse tomando en consideración todos los factores relevantes del caso concreto para la valoración de la propiedad en cuestión.

4) Deben considerarse pagos por lucro cesante⁸¹.

A su vez, el Estado que expropia está obligado a pagar una compensación justa en una suma igual al valor de la propiedad, al momento de la toma de posesión de la misma por parte del expropiante, tomando en consideración las circunstancias del caso. El pago debe ser, en principio previo o pronto después de la medida expropiatoria, y en caso de necesidad de retraso se deberán intereses.

No es por ningún motivo intención de este trabajo querer debatir que el estado tiene y tendrá siempre la máxima de las autoridades en su territorio, y que de ser su voluntad, siempre podrá expropiar los bienes que quiera siempre y cuando se

⁸¹ Westberg, John y Marchais, Bertrand "General Principles Governing Investments as Articulated in Recent International Tribunal Awards and Writings of Publicists" ICSID Review, Foreign Investment Journal 1993, pp. 454-461.

someta a hacerlo bajo las condiciones que se establecen para que el bien jurídicamente tutelado no sea violentado y con esto se pueda eliminar el abuso de poder.

Para poder establecer un litigio de expropiación de inversión a través de una patente ante CIADI se necesitan los siguientes elementos:

1.- Es necesario que el objeto del litigio sea una patente reconocida por la OMPI, y que el demandante sea quien posee el derecho de propiedad intelectual.

2.- Debe de encuadrarse a la patente con los supuestos que rigen a la inversión, para determinar que la patente es equiparable a la inversión.

3.- Se resuelve la naturaleza jurídica de la expropiación mediante el análisis casuístico, para que se pueda encuadrar en alguno de los tres supuestos que conforman a las “medidas equivalentes a la expropiación”⁸².

3.2.- Medidas equivalentes a la expropiación.

Después de haber señalado las diversas consideraciones, los conceptos y los alcances de las expropiaciones de *iure*, debemos señalar que también existen subgéneros de las expropiaciones que, si bien no son tan contundentes como la expropiación directa, tienen alcances o consecuencias muy similares a las de su punto de partida, a este conjunto de subgéneros los denominamos “medidas equivalentes a la expropiación”.

Este tema es de gran importancia debido a que hoy en día las expropiaciones directas o nacionalizaciones han pasado de ser lo común a ser la excepción, ya que ningún país quiere manchar o nublar su clima de inversiones con escándalos que

⁸² Johnson Lise y Volkov Oleksandr. “Responsabilidad Estatal por Cambios Regulatorios: Cómo las Reglas de Inversión Internacional Invalidan el Derecho Interno”. *Investment Treaty News*. International Institute for Sustainable Development. Disponible en: http://www.iisd.org/pdf/2014/iisd_itn_jan_2014_es.pdf. Consultado el 15 de junio de 2014.

tienen que ver con expropiaciones directas por que eso sólo traería consecuencias negativas a su entorno económico. Por lo anterior, hoy en día la moda ha hecho que los estados se decanten por la opción B; la figura de las medidas equivalentes a la expropiación, la cual no trae consigo una pérdida de título de propiedad sino más bien una afectación directa o indirecta al control que tiene el inversor de su inversión sin que medie la pérdida de la propiedad. Pero al igual que con la expropiación las consecuencias de dichas medidas serán los mismos que una expropiación directa producirían.

A continuación comenzaremos a señalar las diferentes perspectivas internacionales que se tiene en torno a estas “medidas equivalentes a la expropiación”.

3.2.1.- Medidas equivalentes a la expropiación en la perspectiva internacional.

Como breve marco histórico debemos señalar que dentro de las pretensiones que se fijaron como principal objetivo dentro del proyecto de AMI de la OCDE se adoptó una normativa similar a la del TLCAN. En el comentario del AMI se señalaba además que mediante la extensión de la protección respecto de “medidas que tengan un efecto equivalente” a la expropiación, el texto pretendía cubrir “expropiaciones disfrazadas”. Esto trae como consecuencia que en las últimas décadas, el tema de las expropiaciones no se haya podido excluir del poder estar sujeto a diversas controversias. Derivado de esta situación han resurgido nuevas interrogantes tanto al sistema que existe actualmente para otorgar protección a los inversionistas extranjeros en países ajenos a los de su nacionalidad como a la forma en que las controversias se resuelven, debido a que el concepto de expropiación indirecta no es del todo claro, lo que resulta en una incertidumbre jurídica en razón de su ambigüedad. Los países latinoamericanos, dentro de ellos México, han seguido los pasos de los países desarrollados en cuanto a incluir protección contra expropiaciones indirectas a inversiones, tanto en instrumentos que ha suscrito con países desarrollados, como con países en desarrollo, esto con la finalidad de acortar el espectro y el alcance de los diversos conceptos que aun no tienen una función totalmente establecida a nivel internacional.

Para efectos de nuestro trabajo debemos mencionar que existen ramas que serán los factores determinantes para que podamos hablar de una expropiación, de cualquiera de sus tipos que más adelante abordaremos. Estos tres factores son:

- 1.- El interes que se ha de proteger;
- 2.- La definición de expropiación;
- 3.- Las condiciones mediante las cuales cada estado debe expropiar cualquier tipo de propiedad.

Con un análisis casuístico y la correcta aplicación de los instrumentos legales que convergen en la disputa a la cual nos estamos enfrentando, podremos determinar de manera más sencilla y clara el grado de afectación que la medida equivalente a la expropiación tiene sobre la inversión o bien sobre el inversor. En el caso de la industria farmacéutica y sus patentes podremos observar de manera más detallada como a pesar de verse vulnerada sigue estando en el sendero de la rectitud legal o bien transgredió la frontera de la ilicitud y está configurando un abuso de poder⁸³.

“An indirect expropriation leaves the investor titler untouched but deprives him form the possibility to utilize the investment in a meaningful way. A typical feature of the indirect expropriation is that the state will deny the existence of an expropriation and will not contemplate the payment of compensation”⁸⁴.

De la definición anterior podemos señalar que el problema de las medidas equivalentes a la expropiación radica en que no existe transmisión del titulo de propiedad, ni de ningún otro derecho real, de manera formal, sino que se le perjudica al inversionista a través de su inversión mediante la implementación de medidas o de practicas que erosionan los derechos que emanan de la inversión. El problema es

⁸³ Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer. “Principles of International Investment Law”. Primera Edición. Ed. Oxford University Print Inc. Nueva York. 2008. Pág 92.

⁸⁴ Una expropiación indirecta deja el titular de la inversión intacto pero le priva de la posibilidad de utilizar la inversión de una manera significativa. Una característica típica de la expropiación indirecta es que el Estado va a negar la existencia de una expropiación y no contemplar el pago de una indemnización. (T. del a).

cómo determinar la línea divisoria entre medidas adoptadas legítimamente por los Estados de aquellas que se consideran interferencias ilegítimas en los derechos e intereses de los inversionistas extranjeros.

El principal propósito de las “medidas equivalentes a la expropiación” es el de eliminar el abuso del poder que pueden realizar los estados en contra de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros; dejando a los segundos fuera con un rango más holgado que a los nacionales. Estas implican una interferencia del estado en el desenvolvimiento natural de la inversión que causa una erosión a los derechos del inversionista, ya que estos derechos se inutilizan y maniatan trayendo como consecuencia la pérdida de control y de beneficios económicos que la inversión trae consigo.

En las medidas equivalentes a la expropiación la intención y la forma en las que estas se presentan no es determinante para establecer que el estado es o no culpable de dicha acusación. Es importante señalar que, a nuestra consideración, el hecho de que el estado tenga la intención de expropiar mediante el uso de alguna de estas medidas equivalentes únicamente agrava el monto que debe de pagar en la indemnización que le fije el tribunal internacional. La forma tampoco es determinante para hablar de una medida equivalente a la expropiación como tal, pero si es de vital importancia a la hora de querer encuadrar el accionar del estado en alguno de los supuestos que traen consigo.

De la forma en la que se presenten los hechos y actos que se estén litigando derivarán los diversos géneros en los que se divide el actuar del estado donde radica la inversión de un particular extranjero; estos géneros convergen dentro la de expropiación y tienen un alto grado de relevancia a la hora de encontrar una afectación a la inversión de un extranjero. Dentro de estos subgéneros encontramos: a las “expropiaciones indirectas”, a las “medidas regulatorias”, y a la “expropiación constructiva”⁸⁵.

⁸⁵ Haremos una mención especial a la figura jurídica de las licencias obligatorias, debido a que estas tienen una naturaleza compleja y para algunos autores son medidas equivalentes a la expropiación y para otros no.

El procedimiento mediante el cual se expropia no es igual al de la expropiación directa, sin embargo, las consecuencias jurídicas son las mismas, ya que se perjudica al inversor, haciendo perder el control de su inversión y este pierde los beneficios económicos que le reditúa dicha inversión.

Para que el tribunal encargado de resolver la disputa pueda establecer la existencia de una medida equivalente a la expropiación debe de revisar, de manera casuística, que el o los actos reclamados contravengan cualquiera de los principios del derecho internacional, el estándar mínimo de trato, el respeto a la cláusula de la nación más favorecida y el trato nacional. Teniendo como excepción a las medidas que tengan por objeto regular normas en materia de salud, seguridad nacional y medio ambiente.

Por ultimo, antes de poder adentrarnos en análisis particular de cada una de estas formas de expropiar debemos señalar una de las características más particulares que se deben de analizar en cada uno de los casos que se tenga, estamos hablando del control que tiene el inversor sobre su propiedad, el cual, con el uso de estas medidas por parte del estado, pierde poco a poco. Debido a que hoy en día no solo se involucra a la perdida de la propiedad de la inversión en cuestión, sino que en muchos de los casos no se requiere que el inversionista demuestre ser despojado de su propiedad para que esto ocurra. A continuación señalaremos diversos casos en los cuales los tribunales han determinado una perdida de control como la que mencionamos. Hasta este punto, es decisivo señalar que el elemento de quiebre en esta situación no era la transferencia de un titulo de propiedad o la enajenación de los bienes, sino la perdida de control efectivo y los beneficios que contrae la inversión. Este punto lo retomaremos en el siguiente capítulo, ya que en esto fundamentaremos nuestra hipótesis.

3.2.1.1.- Expropiación indirecta o expropiación de facto.

Las expropiaciones indirectas, constituyen un concepto difícil de definir, ya que se consideran aun concepto totalmente independiente al de la expropiación, sin importar que los requisitos para que estas se puedan llevar a cabo sean casi los mismos.

En la constitución de los Estados Unidos de America, en la quinta enmienda, se establecen dos tipos de “takings”, “el primero “takings posesorios” y el segundo “takings regulatorios”. Los primeros aluden a cualquier tipo de confiscación u ocupación física, mientras los segundos involucran casos en los que la regulación hace económicamente inviable la utilización de activos”⁸⁶.

Desafortunadamente hoy en día no existe una definición clara y total sobre los elementos de la misma. Una noción autoritaria la describe como: “no es la invasión física de bienes lo que ha sido considerado importante en la determinación de una nacionalización o expropiación, sino la erosión de derechos asociada a las interferencias del Estado con derechos de propiedad”⁸⁷.

En México no tenemos una norma específica que regule a las expropiaciones indirectas, ya que tanto en la constitución o en el código civil el único concepto que aparece es el de la expropiación como tal. Pero hemos adoptado esta figura jurídica debido a que el régimen internacional nos ha orillado a implementar este concepto dentro de nuestras practicas cotidianas, debido a que hoy en día las expropiaciones de carácter formal o de pleno derecho han dejado de ser comunes y han dejado de ser cotidianos para asumir el rol de excepcionales. Por esta situación las expropiaciones de facto se han puesto de moda a nivel internacional y han logrado desplazar a aquel concepto rígido y firme que es la expropiación o nacionalización (a nivel internacional), debido a que este es bastante fuerte y ahuyenta a las futuras inversiones que se puedan presentar, para poder pasar a ocupar el titulo de ser la

⁸⁶ Gonzalez de Cossio, en Rodriguez Jimenez Sonia y Woss Herfried. “Arbitraje en Materia de Inversiones”. Primera Edición. Ed. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. México. D.F. 2010. Pág.24.

⁸⁷ UNCTAD Series on issues in international investment agreements, Taking of Property 20, 2000. El texto original dice: “It is not the physical invasion of property that characterizes nationalizations or expropriations that has assumed importance, but the erosion of rights associated with ownership by State interferences”.

excepción que se convirtió en la regla general de los asuntos internacionales hoy en día.

Las expropiaciones indirectas son difíciles de apreciar, debido a las pocas cosas que se han establecido sobre ellas, pero se pueden identificar debido a una serie de rasgos que a lo largo del tiempo se han observado, el primero de estos rasgos lo encuadraremos en el concepto de la “interferencia”, la o las cuales denominamos como “aquellos actos, conductas, políticas y obras adoptadas por parte del estado receptor de la inversión que configuran un perjuicio en contra del inversionista, ya que limitan o impiden el ejercicio de los derechos de uso, goce y disfrute inherentes a su inversión”.

Estas “interferencias” pueden ejemplificarse de diversas maneras y generalmente recaen en acciones incongruentes, contradictorias, destructivas o dañinas al inversor.

Las expropiaciones indirectas se dan en los casos en que el Estado priva a una persona del aprovechamiento de su propiedad mediante la aplicación de conductas o actos que no producen un cambio en la titularidad del que ostenta el derecho de propiedad, en otras palabras, el inversionista conserva el título legal de la propiedad pero ve limitados sus derechos de uso de la propiedad como consecuencia de una interferencia del Estado⁸⁸. Normalmente estas regulaciones restrictivas al derecho de propiedad tienen su fundamento en la protección de la salud, medio ambiente e interés general, etc.

El hecho de que se le de a esta figura jurídica el nombre de expropiación indirecta o expropiación de facto, no significa que se le quite, del todo, el derecho de propiedad a una persona. La expropiación indirecta va más allá que el solo y simple hecho de que las personas sean despojadas de su propiedad, o bien, en este caso, de los activos de su inversión, ya sea por que hubo mala fe de parte del estado

⁸⁸ *Starret Housing Corp. v. Irán*, *sttpra* nota 12. Par. 1117. “It is undisputed in this case that the Government of Irán did not issue any law or decree according to which the Zomorod Project or Shah Goli expressly was nationalized or expropriated. However, it is recognized in international law that measures taken by a state can interfere with property rights to such an extent that these rights are rendered so useless that they must be deemed to have been expropriated”

receptor, por que existen ciertos vicios dentro del contrato, o por que el inverso ha perdido el control de su inversión⁸⁹.

Pero entonces, ¿En dónde radica la verdadera naturaleza jurídica de una expropiación indirecta?, bueno, la respuesta que usaremos en nuestro trabajo es la siguiente: “La expropiación de indirecta es un acto que realiza el gobierno del estado receptor de la inversión con el que se pretende lesionar, sin importar la intención, a un inversionista extranjero a través de su inversión mediante una interferencia que le prive o restrinja el poder sobre sus bienes o derechos; le quite el control sobre su inversión, o que le impida desarrollar su negocio a través de ciertas acciones que lo perjudiquen, como lo pueden ser: baja en el suministro de agua, incumplimientos contractuales, inducir al inversionista al error, entre otras.

Para poder fundamentar nuestra idea, nos enfocaremos más a aquellas consideraciones que a lo largo del tiempo han derivado del razonamiento de las diversas circunstancias que se les presentan a los tribunales que representan al CIADI; consideraciones que se hacen sobre las expropiaciones de facto, o expropiaciones indirectas.

Para comenzar con este punto recordaremos al lector lo que era para nosotros una expropiación indirecta, la cual en pocas palabras podemos señalar como un acto del gobierno del estado receptor, el cual tiene como consecuencia una afectación directa al negocio sobre el que versa la disputa. Esta situación se ve representada o ejemplificada de varias maneras y en varios lugares. El primero al que haremos referencia es a aquella medida del gobierno que tiene por objeto el imponer un alza de manera indiscriminada a los impuestos y cargas financieras que se le imponen al inversionista mediante las figuras jurídicas que derivan de los ordenamientos aprobados por el respectivo órgano legislativo de cada estado, efectuando así una expropiación indirecta, como en el caso de *Scarret Howsing vs. Irán*, donde el tribunal señaló:

“Es reconocido en el derecho internacional que cuando las medidas que un Estado adopta interfieren con derechos de

⁸⁹ Más adelante en nuestro trabajo volveremos a abordar el tema, pero ahora con el apoyo de algunos laudos del CIADI, para explicar mejor nuestra idea.

propiedad a tal grado que los derechos son inutilizados, pueden considerarse expropiados, aún y cuando el Estado no haya buscado expropiarlos y la titularidad de los bienes formalmente permanezca con el propietario original”⁹⁰.

Otro Laudo importante lo encontramos en la expulsión del inversor del país receptor por parte del gobierno de dicho estado, como ocurrió en el caso *Biloune vs. Ghana*. En dicho caso el tribunal resolvió lo siguiente:

“Dado el papel central del señor Biloune en la promoción, financiamiento y administración de MDCL, su expulsión del país efectivamente previno que MDCL continuara con el proyecto. En la opinión del Tribunal, dicha prevención de MDCL de continuar con el proyecto aprobado constituye una expropiación constructiva de los derechos contractuales de MDCL en el proyecto y, por ende, la expropiación del valor de los intereses del señor Biloune en MDCL...”⁹¹.

En *CME vs. Czech Republic*, el tribunal hizo una aportación de valor industrial a nuestro dicho, ya que señaló una particularidad de las expropiaciones indirectas al mencionar:

“La reclamación de expropiación se mantiene no obstante el hecho de que el Consejo no expropió a CME mediante medidas expropiatorias expresas. Las expropiaciones *de facto* o expropiaciones indirectas, es decir, medidas que no involucran una toma (*taking*) flagrante, sino que efectivamente neutralizan el beneficio de los activos propiedad del extranjero, están sujetas a reclamaciones de expropiación. Esto está fuera de debate bajo derecho internacional...”⁹².

⁹⁰ *Starrett Housing vs. Iran*, Laudo del 19 de diciembre de 1983.

⁹¹ *Biloune and Marine Drive Complex Ltd. vs. Ghana Investments Centre and the Government of Ghana*, Laudo sobre jurisdicción y responsabilidad del 27 de octubre de 1989.

⁹² *CME vs. Czech Republic*, Laudo Parcial del 13 de septiembre de 2001.

Otro de los litigios más importantes que existe para enriquecer nuestro dicho sobre las expropiaciones de facto se encuentra en el caso *TIPPETS, ABEETS, McCARTHY, STRATTON, vs TAMSS AFFA Consoultng Eineers of Iran*, debido a que en este caso se ventiló la imposición de un “administrador temporal” por parte de Irán; después de conocer del asunto, el Tribunal sostuvo que ello constituía una medida equivalente a expropiación, ya que:

“Una privación o toma de derechos de propiedad puede tener lugar bajo derecho internacional mediante la interferencia por un Estado en la utilización de dichos activos o con el goce de los beneficios, aún cuando la titularidad de los activos no se vea afectada”⁹³.

En nuestro país, el CIADI, ha encontrado dos violaciones a los derechos de los inversionistas que han derivado en expropiaciones indirectas, la primera de ellas en el caso *Metalclad vs. México*, donde se le denegaron a la empresa ciertos permisos necesarios para que pudiera efectuar su inversión, el tribunal arbitral sostuvo:

“103. Por ende, expropiación bajo el TLCAN incluye no sólo las tomas (*takings*) de propiedad flagrantes, deliberadas y reconocidas, como lo es el embargo directo o transferencia formal y obligatoria de titularidad a favor del Estado anfitrión, sino también las interferencias furtivas o incidentales con el uso de activos que tiene como efecto la privación al propietario, en todo o en parte, del uso o goce de los beneficios económicos razonablemente esperados de los bienes, aun si no es necesariamente en beneficio evidente del Estado anfitrión”⁹⁴

⁹³ *Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton vs. TAMS-AFFA Consulting Eineers of Iran*, Laudo del 22 de junio de 1984.

⁹⁴ *Metalclad Corp. vs. United Mexican States*, Laudo del 2 de septiembre de 2000.

En segundo lugar se encontró que el gobierno de Acapulco, Guerrero; había incurrido en expropiación de facto tras no haber pagado de manera total el monto señalado en el contrato a la empresa Waste Management:

“143. Puede notarse que el artículo 1110(1) distingue entre expropiación directa e indirecta por un lado y medidas equivalentes a expropiación por el otro. Una expropiación indirecta es aún una toma de propiedad. En forma contraria, cuando una medida equivalente a expropiación es reclamada, puede no existir una transferencia de propiedad por una persona o entidad, sino más bien un efecto sobre la propiedad que hace que la distinción formal sobre titularidad sea irrelevante”⁹⁵.

En el caso *Lauder vs. The Czech Republic*, el tribunal se pronunció sobre el tema de las expropiaciones indirectas con el siguiente criterio:

“Una expropiación indirecta o nacionalización es una medida que no involucra una transferencia (*taking*) flagrante de propiedad, sino que efectivamente neutraliza el goce de los activos. Es generalmente aceptado que una gran variedad de medidas son susceptibles a dar lugar a una expropiación indirecta, y cada caso es por ello decidido con base en sus circunstancias particulares”⁹⁶.

En el caso *Tokios Tokelés vs. Ukraine*, el demandante alegaba que los actos de autoridades del gobierno de Ucrania consistentes en investigaciones de los negocios del reclamante, litigios los cuales, sostenía la parte demandante, tenían como propósito invalidar los contratos que habían celebrado ambas partes; así como contenido falso en cuanto a las acusaciones de conducta ilícita por parte de la parte actora. Ante lo antes planteado el tribunal sostuvo lo siguiente:

⁹⁵ *Waste Management vs. The United Mexican States*, Laudo del 30 de abril de 2004.

⁹⁶ *Ronald S. Lauder vs. The Czech Republic*, Laudo del 3 de septiembre de 2001.

“Las obligaciones de estados con respecto a «activos» y «la utilización de activos», están bien establecidas en el derecho internacional. Por ejemplo, la *Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens* define los «*takings* de propiedad», incluyendo no sólo las transferencias de propiedad, sino también cualquier interferencia no razonable con el uso, goce o disposición de bienes que justifique y las interferencias que impidan que el propietario use, goce o disponga de bienes dentro de un plazo razonable con posterioridad al comienzo de dicha interferencia. Más aún, el Tribunal de Reclamaciones Irán- Estados Unidos determinó que «una privación o *taking* de bienes puede ocurrir bajo derecho internacional mediante la interferencia por un Estado con el uso de dichos bienes o con el goce de sus beneficios”⁹⁷.

Los criterios que podemos obtener a partir del análisis de los casos antes planteado, se resumen en los siguientes tres puntos:

1- El inversionista conserva el título legal de la inversión (la patente) pero ve limitados sus derechos de uso y goce como consecuencia de las interferencias del estado (perjuicios).

2- Las interferencias del estado tienen como resultado perjudicar al inversionista y mermar las ganancias que este pretende percibir por su negocio mediante acciones dañinas como lo pueden ser vicios en el contrato, incumplimiento de las cláusulas del contrato, proceder de mala fe, no pagar por la contraprestación.

3- Se considera a la intención del estado y a la forma como factores no determinantes para la existencia de esta figura. Esto se debe a que no importa el porque ni el cómo, lo que en verdad se debe valorar es que dicho acto tuvo repercusiones muy graves en el ámbito económico de la inversión y como resultado

⁹⁷ *Tokios Tokelés vs. Ukraine*, Decisión sobre jurisdicción, 29 de abril de 2004.

de esta interferencia el inversionista perdió el control de la inversión o bien sufrió las pérdidas en los beneficios económicos que esperaba.

En caso de que en tribunal del CIADI⁹⁸ encuentre a las situaciones que rodean la situación contrarias a los principios del estándar mínimo de trato, al trato de la nación más favorecida o al trato nacional, y se exterioricen como interferencias por parte del estado al inversor, estaremos en presencia de una expropiación indirecta, o expropiación de facto.

3.2.1.2- Medidas regulatorias.

Uno de los principales temas que no han encontrado solución 100% aceptada y aplicable a los diversos casos de litigios internacionales en cuestión relativa a la materia de inversión son las medidas regulatorias, junto con las similitudes y diferencias que éstas presentan con las expropiaciones indirectas que mencionamos en nuestro apartado anterior.

La diferencia de ambos conceptos se ve más compleja en los casos donde éstas se deben diferenciar entre sí, en donde la calificación de un acto estatal será determinado en un sentido u otro mediante las consecuencias que este genere. Generar un concepto lo más limitado posible, con un pliegue más nítido entre ambos ayudara a marcar la principal frontera entre ambos conceptos, para luego entonces saber qué métodos y medidas se habrán de aplicar para encontrarle solución a los mismos.

El primer punto de separación para estas dos figuras recaerá en lo que se entiende por “medida”, la cual la definiremos partiendo del texto establecido por el Tratado Modelo Bilateral de Inversión que propone emplear Estados Unidos de

⁹⁸ No solo el CIADI es la autoridad encargada de dar solución a las controversias, también existen otras instituciones internacionales importantes como lo son los tribunales establecidos por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI o UNCITRAL en inglés), Cámara de Comercio Internacional de París (CCI o ICC en inglés), Corte de Arbitraje, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC o IACAC en inglés) y Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA en inglés).

America⁹⁹, para sus futuras negociaciones, dentro de la cual se regula dicho término de la siguiente manera: “*Article 1: Definitions For purposes of this Treaty: ... “measure” includes any law, regulation, procedure, requirement, or practice*”¹⁰⁰. Del artículo anterior se desprende el siguiente concepto: “las medidas regulatorias comprenden todo tipo de leyes, regulaciones, procedimientos, requerimientos o practicas que tengan como resultado la erosión de los derechos de un inversionista extranjero”.

Otra cuestión importante cuando pretendemos plantear y resolver una medida regulatoria; estamos hablando de aquella figura jurídica que le permite al estado aplicar las normas que le pertenecen, aquellas normas que su propio sistema jurídico validó y tienen todo el derecho de aplicar bajo el argumento de la soberanía, estamos hablando de los nombrados “poderes policía”; los cuales tienen por objetivo principal considerar el interés, pretendido por la autoridad, que lleva envuelta la norma expedida o la medida gubernamental. Los poderes policía los podemos encontrar en tres formas:

- a) Orden público y moralidad: El cual tiene como objetivo principal imponer normas necesarias para establecer una conducta apropiadas para los particulares, la cual deben de acatarla todos, extranjeros y nacionales.
- b) Protección al medio ambiente y seguridad nacional: Medidas que si bien son de un grado mayor que las de orden público, debido a la naturaleza de los actos orillan a la autoridad a que esta pretenda regularlos, teniendo como principal argumento el que está en juego la preservación del ambiente o bien la integridad física y jurídica de los gobernados y por eso es necesaria la aplicación inmediata del mandato. y;
- c) Impuestos: que igual están por demás señalar, debido a que las arcas de todos los gobiernos se fundamentan y enriquecen con los pagos de los contribuyentes y que es plena la potestad de los mismos para legislarlos como se les plazca.

⁹⁹ Tratado Modelo Bilateral de Inversión. Estados Unidos de America. 2012

¹⁰⁰ “Artículo 1: Definiciones Para efectos de este Tratado: ... "medida" incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica”. (T. del a)

En el caso Tecmed vs. México el acto reclamado fue la revocación de una licencia de operación. La cual constituía una medida regulatoria; ante esta situación el tribunal argumentó:

“114. Generalmente, se entiende que la expresión «...equivalente a expropiación...» o *tantamount to expropriation* que se encuentra en el Acuerdo y en otros tratados internacionales referentes a la protección al inversor extranjero alude a la llamada «expropiación indirecta» o *creeping*, así como a la expropiación *de facto* aludida más arriba. Si bien estas distintas formas de expropiación tampoco se prestan a una definición clara o unívoca, se reconoce generalmente que se traducen a través de conducta o actos que no explicitan en sí mismos el objetivo de privar al sujeto pasivo de sus derechos o bienes, pero que en los hechos operan tal privación”¹⁰¹.

De igual forma se estableció que lo que se debe de cuidar dentro de estos poderes policías es que: “el acto o medida no debe de imponer una carga o peso excesivo en el inversor extranjero en relación con la finalidad perseguida por el acto reputado como expropiante”¹⁰²; con lo cual coincidimos en nuestro trabajo. Además del criterio anterior es importante señalar que la medida debe de ser justificada como “razonablemente necesaria” para que los actos que le consecuenten sean congruentes con los objetivos señalados o pretendidos; dejando como último punto de valoración el que estos objetivos sean legítimos.

Debemos puntualizar que, a criterio del autor, los impuestos no deben de ser un criterio absoluto a tener en consideración por parte del estado para ejercer su poder policía, sino que la medida va más allá que la sola recaudación de fondos para las arcas del estado receptor, las cuales sin dementar su alcance se ven limitadas y es por esto que proponemos que este tercer y último criterio sea cambiado por el de “protección a la economía” ya que esta que ofrece una visión más generalizada y

¹⁰¹ Técnicas Medioambientales Tecmed, S. A. vs. The United Mexican States, Laudo del 29 de mayo de 2003.

¹⁰² Idem.

amplia de dicho criterio, el cual además de generar ingresos para el fisco de todos los estados, genera una mayor estabilidad debido a la ampliación del rango, y al no ser tan específico deja un margen de maniobra más amplio tanto para los particulares como para los gobiernos

Habiendo establecido nuestro criterio sobre los poderes policía podemos establecer que se definen, en sentido estricto, a las medidas regulatorias cuya principal finalidad y resultado es el de apropiarse del bien señalado de la siguiente manera:

“... Those takings of property that fall within the police powers of a state, or otherwise arise from state measures like those pertaining to the regulation of the environment, health, morals, culture or economy of the host industrie”¹⁰³.

La definición señalada deja ver que en aquellos casos donde las tomas de propiedad estén fuera del margen de los poderes policías señalados, serán consideradas medidas regulatorias que deberán de ser indemnizadas.

Como principal distinción entre las dos figuras, la de la expropiación indirecta y las medidas regulatorias debemos establecer que mientras que la expropiación genera una obligación de pago o indemnización al inversionista; las medidas regulatorias representan el ejercicio normal del poder regulatorio inherente al estado receptor, el cual no está sujeto a la obligación de compensar, he aquí la principal controversia.

El caso Marvin Feldman¹⁰⁴ arrojo como principal criterio el hecho de que es difícil hacer una línea que distinga a ambos conceptos de manera clara, ya que ambos pueden suponer una afectación de la propiedad y los otros una reglamentación válida.

¹⁰³ Brownlie, I. “Principles of public international law”. cuarta edición. Ed. Oxford University press. Nueva York. 1994. pág. 532. “...Esas tomas de propiedad que caen dentro de las competencias de policía de un estado, o de lo contrario se derivan de medidas estatales como las relativas a la regulación del medio ambiente, la salud, la moral, la cultura o la economía de la la industria de acogida”. (T. del a).

¹⁰⁴ Marvin Feldman vs. México. Laudo Final. 16 de Diciembre de 2002.

Otro argumento en contra a la realización de esta división se encuentra en el hecho de que ni los tratados internacionales en materia de inversión contienen directrices válidas y eficaces para determinar cuando el ejercicio del poder regulatorio es constitutivo de una expropiación que debe compensarse.

Sin duda, una de las cosas que sin duda preocupan más a cualquier persona es el no tener control sobre alguna situación, y más preocupación existe cuando es una inversión de carácter internacional, situación que se ve reflejada en la pérdida del control de la inversión por parte de la empresa Revere Copper, en el caso planteado ante OPIC, en el cual el tribunal rechazó el argumento de la empresa OPIC señalando:

“En nuestra opinión, los efectos de los actos del gobierno de Jamaica, consistentes en repudiar sus compromisos a largo plazo con RJA, tienen sustancialmente el mismo impacto en el control efectivo sobre la utilización y operación que si las propiedades hubieran sido concedidas mediante un contrato de concesión que fue repudiado... OPIC argumenta que RJA aún tiene los derechos y titularidad con la que contaba antes de los eventos de 1974: está en posesión de la planta y demás instalaciones; cuenta con el arrendamiento minero y puede operar como lo hacía antes. Esto puede ser cierto en lo formal, pero... no consideramos que el «control» de RJA del uso y operación de sus bienes sea «efectivo», dada la destrucción por las medidas gubernamentales de sus derechos contractuales”¹⁰⁵.

El caso S.D. Myers vs. Canada contiene una formula efectiva para determinar la existencia de una medida regulatoria, ya que en el caso se debate una prohibición de exportación establecida por Canadá sobre desechos hacia Estados Unidos; sobre la disputa el tribunal resolvió:

“El significado principal de la palabra «*tantamount*» en el *Oxford English Dictionary* es «equivalente». Ambas palabras

¹⁰⁵ Revere Copper and Brass Inc. vs. Overseas Private Investment Corporation, Laudo del 24 de agosto de 1978.

exigen que el tribunal observe la sustancia de lo que ha ocurrido y no sólo la forma. Un tribunal no puede verse distraído por consideraciones técnicas o superficiales para llegar a una conclusión que la expropiación o conducta equivalente a una expropiación ha ocurrido. Debe observar los intereses reales involucrados y el propósito y efecto de la medida gubernamental”¹⁰⁶.

Resulta muy interesante el análisis que realiza el tribunal, posterior a la consideración anterior, ya que el principal motivo por el que el Tribunal consideró que no existía una medida equivalente a una expropiación obedeció a que se trataba de una medida temporal.

En el caso *Goetz vs. Burundi*, el tribunal de CIADI, encontró culpable al mencionado estado de haberle revocado el el *free zone status* del inversionista, sin que existiera una transferencia de titularidad de activos. El Tribunal, sosteniendo que ello constituía una medida equivalente a expropiación, explicó:

“Dado que... la revocación por el Ministro de Industria y Comercio del permiso (*free zone certificate*) forzó a que detuvieran todas las actividades... que privaron a sus inversiones de toda utilidad y mermaron a los inversionistas demandantes de los beneficios que pudieron haber esperado de sus inversiones, la decisión en controversia puede ser calificada de una «medida con un efecto similar» a una medida que priva o restringe derechos de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. del Tratado de Inversión”¹⁰⁷.

Otro caso en donde la afectación del estado consistió en la revocación de una *free zone license*, fue el caso de *Middle East Cement vs. Egypt*. El inversionista alegó que mediante la prohibición de importación de cemento el gobierno de Egipto había afectado sus derechos de inversión. Ante esta situación el Tribunal consideró que

¹⁰⁶ *S.D. Myers, Inc. vs. Government of Canada*, Laudo Parcial del 12 de noviembre de 2000.

¹⁰⁷ *Goetz and Others vs. Republic of Burundi*, Laudo del 2 septiembre de 1998.

ello mermó los derechos de uso y goce de la inversión no obstante que la propiedad formal se mantenía a favor del inversionista:

“Cuando un Estado toma medidas cuyo efecto es privar al inversionista del uso y beneficio de su inversión, no obstante que él pueda retener la propiedad nominal del derecho correspondiente, las medidas son frecuentemente conocidas como expropiaciones *creeping* o «indirectas», o, como sucede en el tratado de inversión, medidas «cuyo efecto es equivalente a expropiación». De hecho, el inversionista es privado mediante dichas medidas de parte del valor de su inversión. Éste es el caso aquí, por lo que, en opinión del Tribunal, dicha medida constituye una expropiación dentro del significado del artículo 4o. del tratado de inversión y, por ende, el demandado está obligado a pagar una indemnización por ello”¹⁰⁸.

El caso de *Occidental vs. Ecuador*, el actor reclamó la existencia de una práctica inconsistente por parte del gobierno de Ecuador en relación con la devolución de impuestos al valor agregado. El Tribunal sostuvo que no existía una medida equivalente a expropiación puesto que no existió una merma del uso y recepción de beneficios de la inversión. El tribunal deliberó:

“85. El Tribunal está de acuerdo con el demandante en que la expropiación no tiene que involucrar la transferencia de titularidad de activos determinados, lo cual es la característica distintiva de la expropiación tradicional bajo el derecho internacional. Puede por supuesto afectar el valor económico de un acuerdo. Los impuestos pueden resultar de una expropiación, como lo pueden ser otro tipo de medidas regulatorias”¹⁰⁹.

¹⁰⁸ *Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. vs. Arab Republic of Egypt*, Laudo del 12 de abril de 2002.

¹⁰⁹ *Occidental Exploration and Production Co. vs. Ecuador*, Laudo del 1o. de julio de 2004.

Para poder realizar una diferenciación entre las expropiaciones de facto y las medidas regulatorias legítimas habrá que realizar una valoración precisa de los hechos y las circunstancias que converjan en cada caso, para con eso encontrar el adecuado equilibrio entre los derechos inherentes a los particulares extranjeros y el poder que ejercen sobre ellos las diferentes políticas públicas que adopten e implementen los gobiernos en materia de medio ambiente, sanitaria, seguridad nacional¹¹⁰ y economía.

La regulación no discriminatoria que puede presumirse como parte del ejercicio que la teoría ha denominado poder policía del estado es algo inherente y es un riesgo que el inversor debe tener en cuenta antes de realizar su inversión, de no ser así, la no inclusión de las medidas regulatorias entre las diversas normas estatales que pueden constituir una expropiación crearía una enorme laguna en la protección de los inversores extranjeros, ya que muchas de las expropiaciones progresivas, o como lo veremos en nuestro siguiente punto, y las expropiaciones de facto se llevan a cabo bajo el manto de las regulaciones nacionales.

Las medidas reglamentarias que suponen expropiación pueden tomar cuerpo en una amplia variedad de normas internas, entre las que destacan actualmente las leyes tributarias, las normativas medioambientales y las que tienen a las motivaciones de seguridad y salud pública. Frente a esta tarea imperativa de establecer la línea divisora entre las medidas legítimas y las que configuran expropiación debemos apegarnos a la presunción de que la norma está regulando, cuando está que lo está haciendo, aunque nuestra presunción sea totalmente refutable¹¹¹.

El hacer una correcta valoración acerca de la intensidad del efecto privativo de la medida que afecta a la inversión es de suma relevancia para la hora de establecer un criterio y poder solucionar un asunto de esta naturaleza, algunos autores sostienen la postura de que el realizar un test sobre los efectos privativos que produce la medida regulatoria bastará para determinar el carácter expropiatorio de la

¹¹⁰ Paulson, J. "Indirect expropriation: Is the right to regulate at risk?". Symposium on making the most of international investment agreements: a common agenda. Paris. 12 de diciembre de 2005. Disponible en <http://oecd.org/dataoecd/5/52/36055332.pdf>

¹¹¹ Idem.

norma. De igual manera algunos adoptan la postura de que es imperativo señalar la necesidad de tomar en consideración el contexto y el objetivo que tiene trazado la medida en cuestión.

El hecho de darle una solución a esta situación es muy relevante para nuestro trabajo, es por eso que el autor coincide con las ideas planteadas por el Doctor Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga, cuando plantea que para precisar las medidas regulatorias compensables y no compensables debemos de tener en cuenta tres criterios, el primero de ellos es el "carácter" que contiene la o las medidas planteadas. Dicho carácter será dividido en dos situaciones cuando la norma sea lícita y cuando la norma sea ilícita, la segunda de ellas configurara de manera inmediata una expropiación indirecta que debe de ser compensada al propietario de la inversión. Pero cuando la norma encuadre dentro de los parámetros de ser lícita, entonces podremos clasificarlas en dos secciones, las de efecto punitivo divididas en ilícitos penales y violaciones a las normas del estado receptor a la inversión, las cuales no deberán ser indemnizadas. Y en segundo lugar las no punitivas y de preservación cuyo principal objetivo es únicamente el medio ambiente y la seguridad de los gobernados. Como segundo criterio planteado encontramos el del "efecto privativo", el cual tiene como principal objetivo el de ponderar si el resultado de la aplicación de la norma gubernamental tiende a producir el mismo efecto de privación sobre la inversión que el que se da mediante la expropiación indirecta, apropiándose totalmente del bien o bien convirtiendo en inútil a la inversión. El ultimo criterio que propone el Doctor Iruretagoiena Agirrezabalaga es el de la razonabilidad, el cual tiene como objetivo el de realizar una valoración de los efectos de la norma o la actuación de la autoridad del estado receptor y la intensidad con la cual estos afectan al inversor¹¹². A criterio del autor de este trabajo, mediante el señalamiento y aplicación de estos tres criterios a cada caso en que sea necesario el establecimiento de una frontera entre ambos conceptos de expropiación indirecta o bien medida regulatoria haremos más fácil y precisa nuestra tarea.

A pesar de todo lo mencionado hasta ahora, de manera práctica se ha establecido que, sin importar el número de decisiones de tribunales internacionales, la línea, entre el concepto de expropiación indirecta y medidas regulatorias gubernamentales

¹¹² Iruretagoiena Agirrezabalaga, Iñigo. "El arbitraje en los litigios de expropiaciones extranjeras". colección arbitraje comercial y de inversión. Primera edición. Ed. BOSCH. Barcelona. 2010. pp. 297-304.

que no requieren compensación, no ha sido claramente articulada y la definición del mismo dependerá entonces de los hechos y las circunstancias específicas de cada caso. Distinguiremos como principal criterio, en nuestro trabajo el hecho de que ambas parten de un acto administrativo, pero serán las medidas regulatorias gubernamentales que no requieren compensación aquellas que no tengan como objetivo y resultado el impedirle al inversor continuar con su negocio, de la misma manera en que un nacional de ese país lo pudiera hacer.

De la evaluación a los casos antes planteados, consideramos que el CIADI debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos para determinar la existencia de una “medida equivalente a la expropiación a través de una medida regulatoria”:

“1- La medida debe de ser contraria a los principios del estándar mínimo de trato, al trato de la nación más favorecida o al trato nacional.

2- La medida que se este reclamando tiene que ser posterior a la celebración de algún tratado de inversión que vincule al inversionista en cuestión o bien a la celebración de el contrato mediante el cual el inversor ha de comenzar su actividad en dicho país y debe de estar contenida en un cuerpo normativo del estado receptor de la inversión validado por su sistema jurídico. Esto trae como consecuencia que la nueva medida llegue a ser contraria a lo pactado por las partes en el contrato de inversión o bien sea contraria al tratado en si.

3- La intención del estado no puede ser considerada como determinante en este caso, debido a que al estar contemplada en un cuerpo normativo aplica para todos los gobernados por igual, incluidos inversionistas extranjeros, y es imposible darle a esta medida el sentido de subjetividad para que exista una mala fe o un dolo por parte del estado. Lo que debe de ser importante y considerado es la afectación que esta medida causa en la esfera jurídica del inversor, que tanto le afecta o le

imposibilita tener pleno control de su inversión o de las ganancias que debe percibir.

4- La medida regulatoria objeto del litigio debe de estar aislada y solo debe ser una, en un lapso de tiempo corto”¹¹³.

En caso de que el tribunal CIADI, encuentre estos cuatro elementos en alguno de sus casos se estará en presencia de una “Medida Regulatoria”, y se deberá fijar indemnización al estado proporcional al daño que la medida le causo al inversionista.

3.2.1.3- Expropiación constructiva.

Otro tipo de expropiaciones que revisaremos en nuestro trabajo son las mencionadas “expropiaciones constructivas” o bien “creeping expropriation” las cuales son constituidas por una serie de medidas aisladas, que si bien en un primer momento una sola de ellas no constituye una expropiación de facto, al juntarse en un lapso de tiempo, o al acumularse en un mismo momento varias de ellas constituyen una afectación al inversor equivalente a la expropiación¹¹⁴.

Se deben de valorar tanto las “interferencias” como “medidas” que el estado adopte y de la misma manera los diversos hechos jurídicos que puedan estar concatenados a los dichos que sostenían las partes, ya que será la suma de estos tres factores lo que determine la existencia de una expropiación constructiva.

¹¹³ Bassant, El Attar; Young Li, Bo; Kessler, Didier; Burnier Miguel. “Expropriation clauses in International Investment Agreements and the appropriate room for host States to enact regulations: a practical guide for States and Investors”. GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES. Geneva, June 2009. Disponible en: <http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Research%20Projects/Trade%20Law%20Clinic/Expropriation%20clauses%20in%20International%20Investment%20Agreements%20and%20the%20appropriate%20room%20for%20host%20States%20to%20enact%20regulations.%202009.pdf>. Consultado el 13 de agosto de 2014.

¹¹⁴ Peter Leon, ‘Creeping Expropriation of Mining Investments: An African Perspective’ (2009) 27(4) *Journal of Energy & Natural Resources Law* 597.

Dos casos que relatan y aclaran lo que se debe de entender por expropiación constructiva son el caso Tecmed vs. México y el Waste Management vs México¹¹⁵, en el primero de ellos estableció lo siguiente:

“No necesariamente una expropiación de esta naturaleza tiene que manifestarse de forma gradual o creciente – en ese sentido el término creeping alude a un sólo tipo de expropiación indirecta – y puede manifestarse a través de un sólo y único acto, o a través de actos muy próximos en el tiempo o simultáneos. Por ese motivo, deben diferenciarse los conceptos de creeping expropriation y expropiación de facto por más que corrientemente se los englobe bajo la noción más amplia de « expropiación indirecta », y que ambas formas de expropiación puedan configurarse a través de una amplia variedad de actos o medidas cuyo examen circunstanciado en cada caso concreto sólo permitirá concluir si alguna de tales formas se encuentra o no presente”¹¹⁶.

En el segundo caso, el caso de Waste Management vs. México, uno de los árbitros designados para deliberar la controversias fijo su postura en contra de los otros árbitros y se declaró disidente, no sin antes señalar su criterio al decir¹¹⁷:

“a «creeping expropriation» is comprised of a number of elements, none of which can—separately—constitute the international wrong. These constituent elements include non-payment, non-reimbursement, cancellation, denial of judicial access, actual practice to exclude, non-conforming treatment, inconsistent legal blocks, and so forth. The “measure” at issue

¹¹⁵ Es preocupante la reiteratividad con la que México aparase envuelto en litigios de esta naturaleza, ya que no son los únicos casos en los que México está envuelto.

¹¹⁶ Op cit. Tecmed vs. México. Laudo Final.

¹¹⁷ Op cit. Waste Management vs. México

is the expropriation itself; it is not merely a sub-component part of expropriation”.¹¹⁸

Como se señala en el texto anterior, debemos de poner especial atención a los elementos constitutivos de la medida expropiatoria, los cuales incluyen la falta de pago, no reembolso, cancelación, denegación de acceso a la justicia, la práctica de excluir, el tratamiento no conforme, bloques legales inconsistentes, y así sucesivamente. Estos elementos serán únicamente un sub componente de la expropiación.

Ambas posturas dejan ver que es necesario el tener una serie de medidas consecutivas para poder configurar una expropiación progresiva, sin importar la naturaleza de cada una de ellas en un sentido individual, sino se deben de tomar todas como las partes que generan un todo.

Además de los casos anteriores, encontramos algunos otros que encuadran un poco más a las expropiaciones constructivas; el primero de ellos es el caso de Trademex vs. Albania. El demandante sostenía que los anuncios de políticos en relación con una futura reforma agraria, la destrucción de cultivos y la ocupación de tierras habían resultado en actos que, de manera conjunta, configuraron una expropiación a su inversión, a lo cual el tribunal determinó que no existía una sola medida que configurara por si sola una medida equivalente a la expropiación, pero si señaló:

“191. Mientras que ninguna de las decisiones o eventos aislados que Tradex sostiene que constituyen una expropiación puede en verdad ser calificada por el Tribunal como tal, puede ser posible, y el Tribunal así lo tendrá que examinar, que la combinación de las decisiones y eventos puedan ser calificados como una expropiación de la inversión extranjera de

¹¹⁸ “una expropiación constructiva (*creeping*) se compone de un número de elementos, ninguno de los cuáles puede —en forma separada— constituir un ilícito internacional. Estos elementos constitutivos incluyen el no-pago, no-reembolso, cancelación, negación a acceso judicial, la práctica de exclusión, el trato no conforme, obstáculos legales inconsistentes, y demás... Una nacionalización o expropiación —en particular una «expropiación *creeping*» compuesta de múltiples componentes— debe necesariamente ser más que la suma de sus partes”. (T. del a)

Tradex mediante un largo proceso comprendido por pasos diversos de Albania”¹¹⁹.

Es importante precisar que además de enfocarse en el actuar del estado, con las medidas y los actos del mismo, existe otro factor, ajeno al estado, que puede afectar directa o indirectamente al inversionista; estamos hablando de los diversos factores externos, como lo pueden ser, los casos fortuitos, el accionar social, entre otros. Factores que estén dentro del espectro de protección que puede brindarle el estado al inversionista. Este tercer factor puede perjudicar al inversionista aun más que cualquier acto o medida que adopte el estado. Esto se debe a que el factor social es parte del riesgo inherente a la inversión que debe de prever todo inversionista, pero, cuando la situación se sale de control y el gobierno no protege al inversor, se puede configurar una medida equivalente a la expropiación. De igual forma si son varias las situaciones que el estado no puede controlar, la omisión de hacerlo configurará una expropiación constructiva.

La importancia de lo anterior no radica únicamente en el hecho de que el estado sea quien le garantice la seguridad plena al inversionista, sino en el hecho de que son varios los factores que se deben de tomar en consideración a la hora de unir las piezas que configuran una expropiación. Al menos en esta figura, proponemos se consideren tres aspectos, los actos del estado, las medidas adoptadas por el mismo, y los factores externos que estén dentro de la capacidad de protección del estado al inversionista.

El caso de *Generation Ukraine vs. Ukraine* se enfocó en la negativa por parte de las autoridades de la ciudad de Kyiv de emitir contratos de arrendamiento relacionados con la construcción de un proyecto de oficinas. El reclamante sostenía que dicha negativa conformaba la culminación de una serie de actos que constituían una expropiación constructiva.

“20.22 La expropiación *creeping* es una forma de expropiación in- directa con una calidad temporalmente distintiva en el sentido de que encapsula la situación en la cual una serie de actos atribuibles a un Estado *durante un periodo de tiempo*

¹¹⁹ Tradex Hellas SA vs. Republic of Albania, Laudo del 29 de abril de 1999.

culmine en la transferencia por expropiación de dichos bienes”¹²⁰.

El tribunal que deliberó el caso de Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A. vs. República de Costa Rica se pronunció sobre las expropiaciones constructivas con el siguiente razonamiento:

“...el periodo de tiempo comprendido en el proceso puede variar de transferencia inmediata y total a una en que únicamente en forma gradual y mediante pasos pequeños alcance una condición en que pueda decirse que el propietario ha en verdad perdido los atributos de la propiedad. Es claro, sin embargo, que una medida o serie de medidas puede eventualmente llegar a constituirse en un *taking* aunque los pasos individuales en el proceso no lo sean ni transfieran titularidad”¹²¹.

En el caso Phillips Petroleum vs. Iran los actos reclamados por el demandante se centraron en los diversos anuncios de una futura nacionalización de la industria petrolera, la reducción de las tasas de producción, el reemplazo de los administradores por directores designados por el gobierno iraní y la anulación de un *joint venture*. El Tribunal sostuvo que:

“100. La conclusión de que el demandante fue privado de sus propiedades mediante conducta atribuible al gobierno de Irán, incluyendo NIOC, descansa en una serie de acciones concretas más que un decreto formal particular, dado que los actos formales simplemente ratificaron y legitimizaron las circunstancias vigentes... en circunstancias en las que el *taking* se realiza mediante una cadena de eventos, un *taking* no será necesariamente determinado al momento de ya, sea el primer

¹²⁰ *Generation Ukraine Inc. vs. Ukraine*, Laudo del 16 de septiembre de 2003.

¹²¹ *Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A. vs. Republic of Costa Rica*, Laudo del 17 de febrero de 2000.

o último evento, sino cuando la interferencia haya privado al demandante de derechos fundamentales de propiedad y dicha privación no sea «meramente efímera» o cuando se convierta en una privación irreversible”¹²².

Debemos de tener siempre en cuenta que la intención de las autoridades no debe de ser tomada como punto de inflexión determinante; si los actos del estado contienen una intención expropiatoria solo deberá ser considerada como un elemento más para determinar la indemnización, no para determinar el tipo de medida equivalente a la expropiación que ha de aplicarse. Terminaremos este apartado con la siguiente aportación del doctor Francisco Gonzalez de Cossío:

“*la ratio decidendi* de los casos que han sostenido la existencia de una expropiación constructiva reside en darle un peso debido a la *totalidad* de los actos y su efecto combinado. Resulta especialmente interesante notar que, mientras que uno o varios actos aislados pueden ser insuficientes para llegar a una determinación de una expropiación *de facto*, su combinación puede ser calificada como tal”¹²³.

El tribunal del CIADI puede tener los siguientes puntos que planteamos como consideración para determinar la existencia de una expropiación constructiva:

1- Se determina por ser una serie de “interferencias” y “medidas” por parte del estado, con o sin intención, además de los hechos jurídicos que giren en torno a la situación, cuyo efecto, directo o indirecto, las cuales por si solas no configurarían una medida equivalente a la expropiación, pero al ser sumadas su resultado es el de

¹²² Phillips Petroleum Co. vs. Iran, Laudo del 29 de junio de 1989.

¹²³ Gonzalez de Cossío, F. En “SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HERFRIED WÖSS”. Op. cit. pág. 40.

causar un perjuicio al inversionista mediante la restricción o disminución paulatina y progresiva de su control o sus ganancias económicas en un lapso de tiempo¹²⁴.

2- Incorpora un sistema mixto de criterio que configure esta expropiación debido a que la afectación puede emanar de una “medida”, una “interferencia” o bien un hecho jurídico el cual el estado tiene la capacidad de controlar.

Si el tribunal CIADI determina que existe una erosión de derechos al inversionista que encuadre bajo el análisis de estos dos criterios estaremos en presencia de una expropiación constructiva, que trae como consecuencia jurídica el pago de una indemnización por los daños ocasionados.

3.2.1.4- Licencias obligatorias

Para comenzar nuestro análisis sobre las licencias obligatorias debemos de recurrir en primer instancia a enmarcar los límites y alcances de nuestro concepto para luego pasar a la legislación internacional y aterrizar nuestras ideas en la legislación nacional que tenemos hoy en día vigentes en nuestro país.

Por licencias obligatorias se entiende el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. En los debates públicos actuales, esto se asocia normalmente con los productos farmacéuticos, pero también podría aplicarse a las patentes de cualquier otro campo.

Las licencias obligatorias tienen como principal función la de abastecer al mercado interno del país interesado en la licencia, esto, para que mediante el otorgamiento de la fórmula junto con el procedimiento que se debe de otorgar en el momento en el que empieza el procedimiento de patentación en el país interesado,

¹²⁴ Se plantea un lapso de tiempo, el cual debe de tener una duración establecida para poder invocar una protección en contra de ellas; este trabajo tiene como propuesta 10 años. De haber más tiempo entre estas medidas no se podrá configurar una expropiación constructiva por que tampoco podemos restringir a los estados de su poder soberano de legislar a favor de sus intereses

se pueda llegar a un mejor manejo de los productos que son necesarios y como es que se pueden obtener a manera de establecer una reducción de costos en los fármacos que se importan.

Las licencias obligatorias no son una excepción sino una limitación a los derechos exclusivos. y se diferencian de las licencias voluntarias debido al hecho de que en las voluntarias las partes negocian un acuerdo que fija las condiciones de uso de un producto o proceso patentado.

Para los efectos de las licencias obligatorias los límites que estas tengan van a estar predeterminados sustancialmente por la ley (tratado de TRIPS y legislación local aplicable) y la autorización administrativa luego de un procedimiento previo ante la autoridad competente.

Si bien el Acuerdo de TRIPS no determina o limita las causales para la emisión de licencias obligatorias y la Declaración de Doha sobre salud pública confirma la libertad de los Miembros a tal fin, se desprende del Acuerdo que son admisibles distintos tipos de licencias. El Acuerdo permite las licencias obligatorias como parte del objetivo general del Acuerdo de establecer un equilibrio entre la promoción del acceso a los medicamentos existentes y el fomento de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, el término "licencias obligatorias" no aparece en el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes.

Las licencias obligatorias y el uso por el gobierno de una patente sin autorización de su titular sólo están permitidos si se cumplen determinadas condiciones establecidas con el fin de proteger los intereses legítimos del titular de la patente. El Acuerdo contiene dos excepciones a los derechos conferidos al titular de la patente por virtud del artículo 28 (los artículos 30 y 31), cuyo estudio es imperioso para abordar las licencias obligatorias.

El artículo 30 es la única norma del Acuerdo sobre los ADPIC que consagra explícitamente las excepciones de los derechos conferidos por una patente, pues si bien el artículo 31 también ha sido interpretado como excepción a las prerrogativas otorgadas por virtud del artículo 28, el 31 alude a "Otros usos sin autorización del titular de los derechos". Según el artículo 30 del Acuerdo:

“Artículo 30. Excepciones de los derechos conferidos. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”¹²⁵

Dada la ambigüedad e imprecisión de la norma, el Grupo Especial en el caso Canadá- Protección mediante patente de los productos farmacéuticos (Informe del 17 de marzo de 2000) elucidó sobre su interpretación, alcance y sentido en uno de los pocos pronunciamientos oficiales sobre el sistema de excepciones bajo el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. En dicho pronunciamiento el Grupo Especial segmenta el artículo 30 en tres requisitos que deben cumplirse para que se trate de una excepción bajo esta norma: i) que sean limitadas; ii) que las excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente; iii) que las excepciones no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros¹²⁶. De fallar cualquiera de estos, será una violación a los derechos conferidos por la patente, salvo por aquellos establecidos en el siguiente artículo, el 31.

Terminado nuestro análisis de los puntos más importantes del artículo 31 del acuerdo ADPIC, debemos señalar lo siguiente: si bien es cierto que es una facultad que se le otorga a los estados en el acuerdo ADPIC, no todas las empresas farmacéuticas están de acuerdo con esta figura, debido a que lejos de ser algo benéfico para ellos se torna contraproducente debido al otorgamiento de la información que poseen, y que en realidad es en lo que gira sus ganancias. Debido a esta situación proponemos que los estados beneficien a las empresas que otorgan su información valiosa a cambio no solo de una remuneración económica, sino que, para llegar a un beneficio entre ambas partes, utilicen las diversas técnicas de

¹²⁵ Artículo 30 del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

¹²⁶ Canadá- Protección mediante patente de los productos farmacéuticos, adoptado el 17 de marzo de 2000, (WT/DS114/R), párrafo. 7.30.

negociación para poder llegar a tener mayores márgenes de ganancias a contrario censo de tener grandes pérdidas.

Respecto a las licencias obligatorias debemos señalar que su naturaleza jurídica es trascendental, ya que son uno de los pocos ejemplos claros de las medidas gubernamentales que deben de ser remuneradas y compensadas por parte de los estados que las solicitan. A pesar del hecho que las licencias obligatorias son el perfecto ejemplo de una medida estatal regulatoria compensable, debemos de considerar, a perspectiva del autor de este texto, que si bien las licencias obligatorias no configuran una expropiación de facto, de ser mal usadas y desapegadas a lo establecido en las excepciones planteadas por el ADPIC, dicha comparación se tornara refutable, luego entonces se debe de precisar el alcance en cuanto a los derechos y las obligaciones del estado e inversor para no incurrir en hechos que se puedan considerar ilícitos.

Debido a lo anterior, el autor coincide plenamente con lo que se establece en el texto del nuevo Tratado Modelo Bilateral de Inversión, en el cual se establece que el otorgamiento de licencias obligatorias no será objeto de litigio internacional equiparable a las expropiaciones, y que el estado está en todo su derecho de poder actuar siempre y cuando no abuse de su poder.

3.3.- Indemnización

Las expropiaciones han existido desde hace muchos años, pero por increíble que parezca, la obligación de pagar una cierta cantidad por el bien expropiado al particular que tiene en su poder al bien no había sido regulada y aplicada del todo. En siglos anteriores se consideraba que los estados podían defender sus posturas ante los inversores extranjeros para que estos no pudieran reclamar compensación alguna cuando creyeran que estaban siendo víctimas de una medida expropiatoria. Sin embargo, gracias al uso de la práctica internacional, fundamentada y apoyada en su gran mayoría por la doctrina, se demostró que bajo cualquier especie de expropiación, la mejor solución al conflicto que se genera será la indemnización.

A raíz del establecimiento de este criterio el tema de las expropiaciones ha sido ampliamente discutido en el plano internacional, a propósito de las nacionalizaciones, siendo el punto más crítico el monto a pagar a cambio de la consumación de la misma. ¿Pero cómo es que se debe de pagar una indemnización, cuánto, a quién? Por una parte los países exportadores de capital demandan que cumpla con los estándares de la denominada doctrina Hull que exige un pago justo, oportuno y eficaz, mientras que los países receptores de ellos y que son los que llevan adelante nacionalizaciones pretenden pagos mínimos alegando condiciones de explotación por parte de los capitales extranjeros, enriquecimiento excesivo, etc.

En 1962 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución sobre la Soberanía Permanente sobre Recursos Naturales que afirma el derecho a nacionalizar requiriendo una “compensación apropiada”. Este estándar se consideró como un puente entre el criterio de los países desarrollados y en desarrollo. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974 adoptada también por Naciones Unidas busca rechazar la doctrina Hull¹²⁷. Hoy día, sin embargo, se considera que la doctrina Hull formaría parte del Derecho Internacional consuetudinario.

Existe un intenso debate en torno a la naturaleza jurídica que posee el pago de una indemnización, ya que algunos consideran a la indemnización como un simple derivado de una expropiación y otros la asumen como un criterio o condición de licitud del acto expropiatorio. Ambas posturas resultan interesantes pero debemos de hacer hincapié en que más allá de que el pago de una indemnización o compensación deba considerarse como una obligación natural derivada de la expropiación se debe considerar como una condición de licitud del acto de expropiación. Esta postura fue adoptada por el tribunal que dirimió el conflicto de Goetz vs Burundi, el cual puntualizo que las ventajas de establecer que la indemnización debe considerarse como criterio de licitud se verán reflejadas cuando

¹²⁷ La discusión ha tomado gran importancia en el Derecho Internacional Contemporáneo, particularmente a partir de la década de los años sesenta cuando se inicia el proceso de descolonización y tuvo gran relevancia hasta principios de la década de los años 90 con la caída del bloque socialista. Durante gran parte del Siglo pasado era común que gobiernos realizaran procesos de nacionalización a gran escala de sectores de la producción. A partir de los años 80 se vivió el proceso de desnacionalización, iniciado originalmente en Inglaterra y en Chile para el caso latinoamericano, esto es, volver a privatizar los sectores de la producción nacionalizados, principalmente a instancias del Fondo Monetario Internacional.

se puedan evitar reclamaciones compensatorias inherentes a los actos ilícitos que pueden motivar a retrasos y demoras en el pago de la compensación y que de la misma forma no se reconocerán los efectos extraterritoriales a aquellos actos y medidas de expropiación que no hayan cumplido con la obligación de indemnizar.

Ya que aclaramos el sentido y el concepto de la indemnización debemos adentrarnos en el segundo punto importante de este tema, el del derecho aplicable. Cada estado es diferente en muchos aspectos a los otros con los que comparte frontera, esto hace que cada ordenamiento jurídico cambie conforme se cambia de territorio, lo cual tiene como consecuencia que los conceptos y alcances de expropiación así como las reglas que determinaran a la indemnización cambien dependiendo de donde se realice el acto; la importancia que tiene la aplicación de estas reglas se encuentra englobada en las consecuencias que estas reglas tendrán en la forma y en el monto final de la indemnización, las cuales, ciertamente, darán una satisfacción mayor o menor al inversor que ha sido privado de su inversión, ya que de estas reglas dependerá la compensación que ha de recibir.

Gracias al criterio *Lex Loci*, será la ley que rige la expropiación la encargada de determinar, tanto el momento en el que se debe de proceder a calcular la indemnización como el monto que ha de ser pagado para satisfacer dicha obligación, así como la forma en la que ha de ser satisfecha. De la ley aplicable dependerá la utilización de unos u otros métodos de valoración en el calculo del valor de la inversión expropiada, la aplicación de los mencionados estándares de compensación o referencia de valoración pueden favorecer o no al inversor en el resultado final. Aunque el problema de los métodos de valoración no se termina en la determinación del derecho aplicable. De la ley aplicable dependerá también la cantidad debida de pagarse por concepto de intereses, pudiendo haber diferencias sustanciales entre los intereses debidos, conforme a la determinación de los mismos siguiendo las normas y formulas de intereses simples o compuestos que se prevean en las normas aplicadas.

La naturaleza patrimonial de la compensación hace que esta sea un ámbito propicio para que la balanza sea inclinada hacia un lado o hacia otro con la moneda de la autonomía de la voluntad de las partes, debido a que nada impide, que las partes puedan elegir las normas conforme a las que será fijada la indemnización.

Pero este punto debe de ser tratado con manos de cirujano, debido a que la distinción entre reclamaciones puramente contractuales y reclamaciones de fundamento convencional limita el alcance de dichas cláusulas.

Al revisar los diferentes ordenamientos internacionales se debe de revisar, en primer instancia, el convenio de Washington, que en su artículo 42 dispone:

“Artículo 42

(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.

(2) El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley.

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono¹²⁸.

Cabe mencionar que este artículo no es aplicable a México, debido a que no firmó este instrumento, por lo cual no se sujeta a él de manera directa, debido a que en caso de disputa, si el inversor es nacional de un estado que es parte de este convenio puede alegar la aplicación del mismo, es por eso que a pesar de que México no haya suscrito este tratado, se ve orillado a seguir el procedimiento.

El estado expropia y compensa con arreglo a sus propias normas. Pero también debemos señalar que el estado expropia en presencia de los diversos tratados que lo vinculan, es decir, el estado se encuentra obligado a respetar ambas legislaciones. Por una parte la indemnización debe de ser precisada conforme a las normas internas no puede ir en contra de las garantías aseguradas por los tratados.

¹²⁸ Artículo 42 del Convención de Washington de 1966. Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI).

El régimen de expropiación y la compensación se ven modificados por la adopción de tratados que suscribe el estado expropiante.

La cuestión más importante a considerar, luego de que se haya elegido el derecho aplicable, es la cuestión referente al valor que ha de ser pagado por el estado expropiante, y para no salirnos de nuestra temática previa, esto cambie ha sido víctima de diversas dudas y cuestionamientos al respecto. No ahondaremos tanto en los efectos y consideraciones que debemos de tener en cuanto a la ley vigente de carácter interno de cada país, puesto que esto contraería un estudio largo y un poco ambiguo, debido a que el hecho importante está en que cada caso presenta circunstancias diferentes, pero algo que todas tienen en común es que se sujetan al derecho convencional internacional, el cual tiene como principal regla que la indemnización debe de ser "rápida, adecuada y efectiva". En el caso de la rapidez del pago no existe mayor problema, debido a que este debe de hacerse a la mayor brevedad posible y eso es inevitable. El segundo criterio fácil de establecer es la efectividad, es decir, con que tipo de divisa o moneda se ha de pagar dicha indemnización y como es que se hará, para que esta resulte útil para el inversor, y que el mismo pueda obtener el beneficio de la compensación de manera inmediata; dejando a la autonomía de la voluntad, como principal recurso para efectuar el pago.

Pero el carácter de "adecuada" es, sin duda alguna, el punto más delicado de este tema de la indemnización, el cual está directamente concatenada a la elección de referencias de valoración y los métodos de cálculo. Los mayores problemas surgen a la hora de determinar el método o criterio que servirá para establecer el valor de mercado de una inversión. Por estas situaciones, diversos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el TLCAN, adoptan, sin llegar a reconocerlo de una manera literal, un sistema de cálculo y referencias a través del cual se establecerá la indemnización que responda al valor justo de mercado de la inversión (adecuada) liquidable (efectiva) y sin demora (pronta)¹²⁹.

La referencia, terminológica o no, del valor justo de mercado limita mucho la operatividad de los derechos internos de cada estado, y debido a que los estándares internacionales carecen de mayores detalles, corresponde a estos, los derechos

¹²⁹ UNCTAD. "Key Terms and Concept in Iias: A Glossary (Unctad Series on Issues in Intl Investment Agreem)". Ed. United Nations. New York. 2004. pp.71-71.

internos, establecer los diversos métodos de cálculo adecuados para determinar el valor de una inversión y el interés que a este corresponde.

Para determinar el valor adecuado que se va a pagar por concepto de expropiación a un inversor la gran mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales, por ejemplo los diversos APPRI, prevén que la indemnización adecuada será aquella que responda al “valor de mercado”. El TLCAN hace referencia, como muchos otros tratados, al valor justo de mercado, el cual es una de las referencias más utilizadas en la valoración de los bienes que se expropián, dentro de esta valoración se debe entender el precio que pagaría una persona que esta dispuesta a comprar a otra que esta dispuesta a vender. El tribunal que resolvió la controversia Tecmed vs. México, estableció que el justo valor de transacción entre un libre comprador y un libre vendedor, teniendo ambos conocimiento de las circunstancias pertinentes.

Otro caso al que haremos referencia es al caso de Compañía de desarrollo de Santa Elena vs. Costa Rica, en el cual el tribunal observó que los términos utilizados para determinar el monto de la indemnización eran de aplicación de la ley interna de Costa Rica y el derecho internacional, el tribunal no entro a analizar la cuestión del estándar de compensación por que las partes estaban de acuerdo en que éste debía fundamentarse sobre el justo valor de mercado de la propiedad¹³⁰.

En los supuestos de expropiación debe considerarse la legalidad o la ilegalidad de las mismas, para facilitar así la determinación del monto de la indemnización a pagar, ya que la doctrina prevé, al igual que la indemnización, una indemnización del lucro que pudo haber sido obtenido de la comercialización de los productos, la cual es muy especial, por que su establecimiento o determinación afecta directamente el precio de la indemnización.

La interrogante aquí es si el lucro cesante o indemnización de lucro forma parte o no del valor de mercado de la inversión en cuestión, para poder resolver este punto recurriremos a la decisión del caso Biloune, en el cual el tribunal sostiene que tener en cuenta los beneficios futuros forman parte también del valor justo de mercado¹³¹. Desde nuestra perspectiva, únicamente ante supuestos de expropiaciones ilícitas el

¹³⁰ Santa Elena vs. Costa Rica: “sometimes the descriptive adjective is elaborated by additional mention of “market value””.

¹³¹ Biloune and Marine Drive Complex Ltd vs Ghana. Op cit. Pág 228.

valor de mercado debe de incluir el lucro cesante de una inversión, debido a que si nos apegamos al hecho de que la expropiación, siendo lícita, se puede equipar a una compraventa forzosa, y suponiendo que el bien en cuestión es un local comercial, y es voluntad de ambas el realizar la transacción, el vendedor del local no puede reclamarle al comprador un porcentaje de las ganancias que el comprador hoy en día obtenga cuando este decida venderlo, o bien, si estamos hablando de una casa que es expropiada para realizar una carretera de cuota, el vendedor de la casa no puede decirle al estado que debe de darle un porcentaje de las ganancias que perciba por el cobro de peaje en esta.

Nuestra opinión en este punto es en el sentido de que la indemnización, cuando estas son derivadas de expropiaciones lícitas, se debe calcular como se hace cotidianamente con las compraventas pero con un intermediario negociador, es decir, el vendedor debe de ser quien fija el precio de la indemnización que según el, cotejando y tomando como principal referencia la legislación interna del estado expropiante y los instrumentos internacionales que este ha firmado, debe percibir o el valor que su inversión tiene tomando en consideración lo anterior, a lo cual, a la hora de entrar en controversia internacional, un tribunal internacional, quien fungirá como intermediario negociador, será quien termine valorando, adecuando y fijando el precio final que el estado expropiante ha de pagar, de igual manera apegándose en mayor medida a las disposiciones internas que se tienen sobre los diferentes tipos y modalidades de valor de mercado.

Podemos señalar, a manera de conclusión, que cuando exista un mercado para la propiedad objeto de la expropiación, la mejor medida para determinar el valor de la misma es su valor comercial. Cuando no existe mercado posible el valor debe determinarse tomando en consideración todos los factores relevantes del caso concreto para la valoración de la propiedad en cuestión. En todo caso, deben considerarse pagos por lucro cesante.

3.4.- Expropiación según lo establecido en el TLCAN.

En razón de que el Tratado de Libre Comercio que México ha utilizado más en estos últimos años, es importante, a manera de visualizarlo por parte del autor el hacer un paréntesis y ahondar un poco más en las consecuencias que tiene el TLCAN en nuestro país, es por eso que se toma como principal referencia este instrumento, debido a que en el transcurso de estos años ha sido invocado en numerosos casos y bajo circunstancias muy diferentes.

Muchos de los casos que han sido dirimidos hasta la fecha se fundamentan principalmente en el artículo 1110 del TLCAN, es por eso que haremos un breve análisis del texto que contienen y señalaremos el porque y el cuando serán aplicables las consideraciones de las mismas a las diversas controversias que hasta el momento se han suscitado. Este artículo será el fundamento de nuestro último capítulo, cuando entremos al análisis del caso que pretendemos tomar como principal referencia de nuestro trabajo.

El artículo 1110 del TLCAN establece:

“Artículo 1110. Expropiación e indemnización

1. Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea:

- a) por causa de utilidad pública;
- b) sobre bases no discriminatorias;
- c) con apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y
- d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.

2. La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo (fecha de

expropiación), y no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación. Los criterios de valuación incluirán el valor corriente, el valor del activo (incluyendo el valor fiscal declarado de bienes tangibles), así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado.

3. El pago de la indemnización se hará sin demora y será completamente liquidable.

4. En caso de que la indemnización sea pagada en la moneda de un país miembro del Grupo de los Siete, la indemnización incluirá intereses a una tasa comercial razonable para la moneda en que dicho pago se realice, a partir de la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago.

5. Si una Parte elige pagar en una moneda distinta a la del Grupo de los Siete, la cantidad pagada no será inferior a la equivalente que por indemnización se hubiera pagado en la divisa de alguno de los países miembros del Grupo de los Siete en la fecha de expropiación y esta divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de expropiación, más los intereses que hubiese generado a una tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha del pago.

6. Una vez pagada, la indemnización podrá transferirse libremente de conformidad con el Artículo 1109.

7. Este artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea conforme con el Capítulo XVII, "Propiedad intelectual".

8. Para los efectos de este artículo y para mayor certeza, no se considerará que una medida no discriminatoria de aplicación

general es una medida equivalente a la expropiación de un valor de deuda o un préstamo cubiertos por este capítulo, sólo porque dicha medida imponga costos a un deudor cuyo resultado sea la falta de pago del adeudo”¹³².

Como podemos apreciar, el capítulo 1110 del TLCAN cuenta con ocho apartados para solventar las disputas surgidas de las expropiaciones, y como es que deben de solventarse, para esto, el primer apartado del artículo nos establece que ningún estado podrá ni nacionalizar, ni expropiar, directa o indirectamente la inversión de un particular nacional de alguno de los estados partes, no sin antes revisar cuatro aspectos previo a realizar esta acción, el primero de esos cuatro criterios que se tomarán en cuenta es el de “utilidad pública”, el cual analizamos previamente en el primer tema de nuestro tercer capítulo.

El segundo aspecto que revisa el TLCAN previo a realizar una expropiación es el hecho de que la expropiación debe de estar fundamentada sobre las bases y los criterios de no discriminación, es decir, en este segundo punto el principio de no discriminación toma un papel importante a la hora de poder realizar una expropiación conforme a derecho, debido a que, a la hora de revisar los diversos factores que convergen en el mencionado caso, si se llega a encontrar una conducta discriminatoria por parte del estado expropiante, la expropiación se volverá ilícita y no procederá.

Como tercer punto o criterio se establece el principio de legalidad, el cual esta fundamentado en el artículo 1105, dicho artículo establece las diferentes aseveraciones que se tiene del nivel mínimo de trato contempladas en el presente instrumento. Este artículo se rige por tres principios, el primero de ellos establece que todo estado parte deberá de dar un trato justo y equitativo a los inversionistas de los otros estados parte, así como protección y seguridad plenas. En segundo plano, cada una de las partes deberá de dar un trato no discriminatorio a los inversionistas de otra Parte y a las inversiones de inversionistas de otra Parte, cuyas inversiones sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados, respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con esas pérdidas. Por ultimo se cierra el artículo señalando las excepciones pertinentes a estas situaciones, dejando fuera de competencia a las que se encuadren bajo los supuestos de los artículos 1102.

¹³² Capítulo XI. Artículo 1110. “Tratado de Libre Comercio para America del Norte, TLCAN”.

El último criterio que se establece en este primer supuesto del artículo 1110, es el de la indemnización, el cual analizaremos más a fondo en los siguientes apartados de nuestro trabajo. Así mismo, el segundo punto del mencionado artículo señala la forma en la que dicha indemnización debe ser establecida, dando como principales consideraciones el valor de mercado, para el cual se establece que no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación. El valor debe de ser fijado antes de que el bien sea expropiado, para que con esto no exista ninguna afectación en el mercado. Además se establece que el criterio de valuación incluirán el valor corriente, el valor del activo y otros que resulten aplicables.

A partir del tercer punto, hasta el sexto, se establecen consideraciones sobre el pago de una indemnización derivada de una expropiación, las cuales incluyen que el pago debe realizarse sin demora y debe ser liquidable al cien por ciento, que la moneda de pago será cualquiera que este incluida en el G7 y de no ser así, se igualara al valor de alguna de ellas, teniendo en ambos casos, que establecer un interés razonable el cual correrá desde el momento en que se realizó la expropiación, hasta el momento en que se terminó de pagar. Por último se apega al artículo 1109 del mismo ordenamiento, para señalar que la transferencia de pago, una vez satisfecha, se puede hacer bajo lo establecido en dicho artículo.

Los últimos dos apartados que analizaremos van de la mano, debido a que ambos hacen una exclusión de dos conceptos que no podrán ser considerados como nacionalizaciones o expropiaciones; el primero de estos conceptos va dirigido a las licencias obligatorias, las cuales más allá de ser consideradas como expropiatorias de inversiones serán consideradas como derechos inherentes y atacantes a los derechos de propiedad intelectual, reguladas en el capítulo XVII. Esto trae una situación muy peculiar y de carácter trascendente para nuestro trabajo, debido a que nuestra tesis se enfoca en el tratamiento de las medidas de expropiación y expropiaciones de facto, no analizaremos más a las licencias obligatorias, debido a que el propio instrumento TLCAN hace una diferenciación de conceptos y de aplicaciones en su texto. Por último el octavo apartado establece que no se considerará que una medida no discriminatoria de aplicación general por parte del estado debe de ser equiparada a una medida equivalente a la expropiación salvo en el caso en que dicha medida imponga costos a un deudor cuyo resultado sea la falta de pago del adeudo.

La expropiación es una figura jurídica que tiene repercusiones, tanto jurídicas como económicas, muy importantes en la materia de comercio exterior, es necesario, para tener un concepto claro y definido de los alcances de dicha figura, establecer las causas primitivas que la originan, para que con esto se pueda llegar a realizar un análisis preciso, en el que se delimiten todas las razones que existen en torno a ella y las consecuencias que conlleva una acción de tal magnitud. Tomaremos en cuenta para nuestro análisis la perspectiva del derecho mexicano.

3.4.1- Expropiación en México: Causas, elementos y consecuencias.

Son muy variados los métodos que el estado posee para adquirir sus bienes, en todos ellos el dominio del estado se ha extendido considerablemente en la medida que su intervención se señale en mayor escala, esta intervención se guiará en cuanto a la jerarquía que posea la ley de donde emana el requerimiento del estado, en el caso de la expropiación es la Constitución la que contiene esta intervención, por ende, al ser la constitución el ámbito supremo de legalidad que tenemos en nuestro país el estado tiene la intervención suprema en esta forma de adquisición de bienes.

Cabe señalar los diversos métodos de adquisición con los que cuenta el estado, los cuales son: la expropiación, la confiscación, y el decomiso, la requisición, las modalidades de la propiedad privada, nacionalización y servidumbre administrativa será sobre los cuales recaigan estos métodos de adquirir bienes.

Los estudiosos de la materia han encontrado paradójicamente que la propiedad tiene garantías que deben de ser respetadas, con base a los procesos de certidumbre jurídica que se requieren para la sana y segura convivencia en sociedad. A la propiedad le corresponde la garantía del derecho de propiedad en primer lugar a la garantía de expropiación; ésto a primera vista parece ser contrario a lo que en si la Constitución debería de decir o establecer por el simple uso de la lógica, pues parece ser que la expropiación es algo contrario a una garantía, es decir es contrario a algo que debe de proteger, en este caso es contrario a la propia

propiedad, y no obstante es lo suficientemente importante para estar plasmada dentro de nuestro órgano supremo como un derecho de todos los mexicanos.

Para aclarar este punto de manera congruente y establecida es necesario remontarnos a la enmienda quinta de la constitución de los Estados Unidos de América, la cual reconocía que a nadie puede serle privada la vida, la libertad o propiedades, sin el debido proceso legal: ni tampoco su propiedad privada puede ser tomada para un uso público sin su debida indemnización. De igual forma debemos de entender lo que se establece en La Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que contiene siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, nadie puede ser privado de ella, si no es cuando la necesidad pública, legalmente constatada la exige evidentemente y bajo la condición de una justa y prevista indemnización.

Analizando los enunciados previamente mencionados encontramos, en ambos, una excepción específica. En el caso de la constitución de los Estados Unidos de América la interpretación a contrario sensu que se hace nos deja percibir que no obstante que nadie pueda ser privado de la propiedad, sin el debido proceso legal, en los casos en que sea necesaria para uso público, ella puede ser tomada, siempre y cuando se otorgue al perjudicado una debida y justa compensación. A la vez la interpretación de la declaración francesa nos permite encontrar de manera similar, solamente que con otras palabras, que su titular (de la propiedad) puede ser privado de ella cuando lo requiera la necesidad pública legalmente constatada. En ambas, esta facultad requiere para su ejercicio condicional el que se compense al perjudicado con una indemnización.

Obviamente, la concepción que está implícita en los textos examinados, contradice abiertamente el antiguo criterio tradicional que considera al derecho de la propiedad como un derecho absoluto y perpetuo. Por el contrario, si dentro del precepto constitucional que se tiene, de que la nación es quien tiene originalmente la propiedad de las tierras y aguas que están comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, es ella entonces legítimamente la titular de ese derecho de propiedad. De lo anterior resulta que es ella la que tiene y siempre ha tenido el

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, para así poder constituir la propiedad privada. Luego entonces esa facultad de transmisión de dominio a los particulares, es correlativo para que en su caso, cuando la utilidad pública así lo requiera y lo establezca recupere o reivindique la posesión de esas tierras y aguas, mediante la facultad de la expropiación que la propia ley, en este caso nuestro orden supremo, se reserva para sí misma. En otras palabras se puede decir, que yo estado, representante de la nación, te otorgo dichas tierras y aguas para que constituyan tu propiedad privada; pero si la utilidad pública así lo requieren estás condenado u obligado a devolvérmelas, recibiendo de manera recíproca una indemnización como forma de pago.

La propiedad no es un poder limitado, ni que el propietario tiene el derecho del abuso de la cosa, ella debe de obedecer a los requerimientos de la sociedad. La institución de la propiedad privada sólo puede justificarse por los beneficios que ella pueda ofrecer a la colectividad.

La administración pública tiene necesidades prioritarias que captan su atención, las cuales no le permiten tardarse o distraerse. Es por eso que existen bienes que forman parte de la propiedad particular que el estado se ve obligado a expropiar impulsado por una reconocida causa de utilidad pública ante la negativa del propietario para un arreglo contractual.

Esta, entonces, es la única razón por la cual el estado se auto-autoriza para expropiar, ósea extraer, privar o desposeer de la propiedad a un bien, es la concurrencia de la utilidad pública. Ante esto el gobernador no puede mantener su titularidad y lo único que le corresponde realizar es aceptar la debida indemnización.

Para Serra Rojas la explicación de la expropiación es:

“La expropiación es un procedimiento administrativo del derecho público, en virtud del cual el estado –y en ocasiones un particular subrogado en sus derechos-, unilateralmente y en ejercicio de su soberanía, procede legalmente en forma

concreta, en contra de sus bienes, por causa de utilidad pública y mediante indemnización justa”¹³³.

El concepto básico constituirá el eje de la expropiación es precisamente el hecho de la utilidad pública; que por ello se convierte en un móvil o razón de ser; sin embargo, aun cuando la autoridad administrativa debe de hacer la declaración correspondiente de acuerdo con las leyes de la federación y las de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, debemos tener presente que ni el artículo 27 de nuestro ordenamiento supremo, ni ninguna otra disposición de la misma jerarquía, determinan el criterio de utilidad pública que debe servir a legislador para fijar el criterio de utilidad pública. Es notorio pues que el constituyente confirió a la soberanía de dichos legisladores, la determinación de los casos de utilidad pública que, en sus casos, debe fundar la motivación de ocupar de la propiedad privada, sin que sea necesario demostrar las causas de utilidad, sino que basta en cada caso, citar la ley que la declara.

Debemos precisar que la expropiación se lleva a cabo bajo el pretexto del interés social o la utilidad pública, lo que generalmente quiere decir que se encuentra dentro del marco de la ley pese a que la autoridad puede cometer abusos en este tipo de procesos, aunque debemos precisar que nuestros ordenamientos jurídicos son los que tienen razón y no nuestras creencias o nuestros sentimientos por nuestros bienes. Hay que hacer mención severa en que a pesar de que la expropiación, como el impuesto constituye un acto de soberanía para cuya ejecución no se requiere el consentimiento del afectado, sin embargo existen entre la primera y el segundo diferencias sustanciales, pues mientras que en el impuesto el particular no recibe contraprestación especial a cambio de la parte de riqueza con la cual contribuye a los gastos públicos, en la expropiación si existe una compensación de la propiedad de que se priva al particular. Esto se debe a que la expropiación no constituye, como el impuesto, una carga que se distribuya proporcional y equitativamente entre todos los individuos.

¹³³ Serra Rojas A, “*Derecho Administrativo*”, 13 edición, Tomo II, Editorial Porrúa S.A, México DF, 1985, pág. 315.

En la expropiación el estado hace recaer todo el gravamen sobre una persona y la priva de su propiedad sin que a los otros individuos, en situaciones semejantes les afecte en lo más mínimo o de la misma forma. Bajo estas circunstancias el principio de los particulares ante las cargas publicas se contraria si el expropiado fuera el único que tuviera que contribuir con su propiedad para un objeto que beneficia a toda la colectividad, es aquí donde reencontramos el principio de la limitación de la propiedad de un particular en beneficio sostenido de todos los habitantes de su comunidad.

Con la expropiación, la propiedad privada del bien en cuestión pasa de manos del titular privado al Estado. La transferencia es coactiva: la persona no se postula como vendedor, sino que el Estado ordena la expropiación y establece las condiciones. La forma más habitual de expropiación implica una compensación justa al sujeto expropiado. Un ejemplo de expropiación tiene lugar cuando el Estado decide construir una autopista y debe demoler viviendas para su trazado: por lo tanto, necesita adquirir dichas casas sin que sus propietarios puedan negarse (de hacerlo, impedirían la construcción del camino). En esos casos, las autoridades recurren a la expropiación.

Es momento de comenzar a hacer un análisis de las diferentes concepciones y consideraciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de enfrentarnos a una expropiación, en este caso como la expropiación será únicamente, en cuanto a su realización, potestad del estado mexicano comenzaremos con los diferentes temas que, en nuestro país, le conciernen a esta institución jurídica.

La expropiación por causa de utilidad pública se distingue también de las modalidades que el estado puede imponer a la propiedad privada por razones de interés público. Estas modalidades constituyen restricciones impuestas al ejercicio de los atributos del derecho de propiedad, de tal manera que, a primera vista, parece que el estado, al establecerlas está privando al propietario de una parte de su derecho, lo cual podría considerarse como un caso de expropiación.

Sin embargo, en nuestro concepto existen diferencias de forma y de fondo entre la modalidad y la expropiación. La primera constituye una medida de carácter general y abstracto que viene a integrar y a configurar, no a transformar, el régimen jurídico de la propiedad general de los bienes en un momento y en un lugar determinado. La expropiación, por el contrario, constituye una medida de carácter individual y concreto que concentra sus efectos sobre un bien especial.

Por otra parte, mientras que con la expropiación se priva a un particular de sus bienes en tanto que esto es necesario al estado, la modalidad solo afecta al régimen jurídico de la propiedad imponiendo una acción o una abstención, en tanto que el ejercicio absoluto de aquella solo puede causar un perjuicio a algún interés social cuya salvaguardia este encomendada al estado.

Para entender los elementos del acto administrativo de la expropiación como una forma de extinción de la propiedad privada por causas de beneficio común, o bien de utilidad pública, debemos de señalar los siguientes:

- a) La calificación legislativa de las causas de utilidad pública
- b) La intervención de la autoridad administrativa para llevar adelante el procedimiento de expropiación; esta acción en su primera fase es unilateral y sin la audiencia del expropiado
- c) La segunda fase del procedimiento inicia con el decreto de expropiación, que debe de fundarse en una causa de utilidad pública. Este decreto debe de notificarse al expropiado, ya que el derecho de propiedad se subordina al régimen de legalidad
- d) Mediante ciertos requisitos legales, entre los cuales el más importante es la indemnización. La falta de este elemento convierte a la expropiación en confiscación¹³⁴.

Sobre todo cuando este se encuentra debidamente fundado y motivado en razones de la utilidad pública. Por ejemplo la ampliación de una calle necesaria para regular

¹³⁴ este último requisito es el que lo diferencia a la expropiación de los impuestos, pues en este, como ya se estableció previamente no hay ningún tipo de contraprestación, sino más bien una obligación de carácter estricto con el derecho público para contribuir con los gastos de la federación.

los cada día más graves problemas de tránsito urbano que se presenten en la localidad pertinente; la construcción de un hospital o de un centro de asistencia en una zona adecuada o superpoblada; una carretera que atraviese diversas propiedades particulares necesaria para el movimiento de grandes núcleos de humanos o para permitir la salida de los productos agrícolas de una zona, algún centro turístico de importancia y demás que señale la Ley Federal de Expropiación en su artículo 1.

Lo primero que debemos de hacer en este punto es reflexionar acerca de que el estado impone, a través del poder público, y este intenta esas adquisiciones de dominio por medio de los actos jurídicos normales, como una compraventa en que el propietario y el estado discuten libremente sus condiciones. Estas ideas de la venta forzada no son sino una reminiscencia de la influencia del derecho civil sobre el derecho administrativo.

Como una breve opinión de su humilde autor, el estado es tan perfecto que no importando el derecho civil o cualquier órgano legislativo, el estado al ser regulado por la propia constitución se atañe a esta; y es justo aquí cuando lo encontramos completamente omnipotente debido a que el propio estado se auto faculta en este orden supremo en la constitución y es por eso que puede realizar esos actos administrativos. Al final de esta relación civil- administrativa, el civil está por encima de los bienes que el estado quiere apropiarse, debido a que es en cierta forma la norma perfecta que prevé completamente todo lo relacionado a estos bienes; por otra parte el administrativo esta poco más enfocado a una de las partes de la compraventa, que al final es la que tiene todo el poder de hacerla y esa es el estado, así que si lo vemos desde un punto de vista porcentual y matemático podemos dilucidar que el civil tiene un 45% de influencia, debido a los bienes y las partes y el administrativo prevé el otro 65%, debido a que es el estado y a que es principalmente la voluntad plasmada del mismo por adquirir el bien mencionado.

Pero los particulares pueden resistirse a que la administración pública realice sus propósitos y de este modo paralizan la acción oficial, más no la extinguen o terminan, negándose a tratar con ella y poniendo condiciones no aceptables para el gobierno. En estos casos el derecho administrativo entrega al estado un medio eficaz, directo y unilateral, que es la tan mencionada expropiación por causa de

utilidad pública. Esta facultad del estado siempre ha sido prevista por el derecho, desde la antigüedad como un acto de soberanía pleno.

Continuando con estos elementos de procedimiento de la expropiación encontramos dos aspectos de gran importancia, el primero, los elementos de fondo y en segundo lugar los elementos procesales que se llevan a cabo para no violentar la certidumbre jurídica a favor del particular.

Los elementos de fondo (de carácter sustantivo) se tratan para el estado de la forma o el modo administrativo de adquisición de la propiedad; la doctrina francesa se refiere a los bienes inmuebles de manera exclusiva, ya que solo estos requerían indemnización y no existía un cambio en tiempos de guerra o no; ya que la requisición comprende a los muebles o al simple goce temporal de un bien inmueble. En nuestro país nuestra legislación se refiere tanto a bienes muebles como a bienes inmuebles debido a que para ambos las figuras jurídicas son las mismas.

Dentro de los ya mencionados elementos de fondo se puede observar que la expropiación es un acto unilateral de soberanía¹³⁵, el cual no requiere del consentimiento del propietario. La declaración de expropiación no se realiza en su primera fase, con la concurrencia de la del propietario; a su vez la expropiación debe de realizar fines o causas de utilidad pública, esto debido q que ningún interés de carácter privado puede justificar o ser justificable de la des posesión de un bien. El último elemento de fondo que se debe de especificar en la expropiación es el de que su realización con lleva, como prestación o contraprestación, una indemnización al particular por parte de todo el pueblo representado por el estado.

Los segundos elementos que mencionamos al principio de este capítulo son los llamados elementos procesales (los que son de carácter adjetivo); estos implican un procedimiento administrativo que se señala en pormenor en la ley, el cual debe cumplirse para que se pueda operar legalmente la transferencia de dominio del bien expropiado. Durante este procedimiento preparatorio es cuando debe de

¹³⁵ ¿Se siguen los mismos lineamientos que los actos jurídicos?, ¿Qué diferencias existen con los que celebramos los particulares?, es decir, sigue las mismas reglas, las mismas teorías, los mismos conceptos. A la vez la única respuesta que encuentro es que, si los actos jurídicos son la manifestación de la voluntad de una o más personas para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones debemos, luego entonces, aceptar la naturaleza jurídica del estado al cual el derecho lo crea y lo sostiene como una persona de carácter ideológico que para el derecho existe y es un centro existente susceptible y titular de derechos y de obligaciones. Es por este aspecto que el Estado si celebra actos jurídicos, pero al ser el estado un órgano supremo jerárquicamente hablado, debido a que este representa todos los intereses sociales, el derecho le faculta el hecho de tener otra denominación a la hora de plasmar su voluntad y los distingue de los actos que puedan ser celebrados por los particulares y por los entes jurídicos colectivos de carácter privado, denominando a los actos que este celebra como ACTOS SOBERANOS.

determinarse con precisión la existencia de una causa de utilidad pública. Es necesario diferenciar la expropiación de las ventas forzosas que legalmente imponen las leyes como la venta de metales.

En México, la utilidad pública consiste en el derecho que tiene el estado para satisfacer la necesidad colectiva y en general la convivencia o el interés de la generalidad de los individuos del estado. El artículo 27, párrafo XV de la Constitución, establece:

“Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el descenso de precio que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas”¹³⁶.

El sistema legal para determinar las causas de utilidad pública se traduce en los siguientes grupos:

- a) Las causas en las que la Constitución señala como utilidad pública, es decir, las causas que le corresponden al estado para que este las lleve a satisfacer en pro de la sociedad.
- b) Las cuotas de las leyes de expropiación, tanto de la federación como las locales, señalan como utilidad pública. El legislador tiene una amplia facultad para señalar las causas jurídicas que estas se representen junto a sus limitaciones constitucionales.

¹³⁶ Artículo 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este régimen jurídico nos plantea los siguientes obstáculos:

1.- Si el congreso de la unión o las legislaturas de los estados son soberanas para enumerar y determinar las causas de utilidad pública.

2- A la vez también nos plantea que tan apropiado, preciso y útil sería fijar un concepto teórico genérico de lo que se debe de entender por una causa de utilidad pública.

Las legislaciones tanto federal como local, son soberanas para fijar las causas de utilidad pública si estas reúnen las características de responder al interés general y a la competencia del orden jurídico imperante. Una ley de expropiación no puede señalar indebidamente como causa de utilidad pública una situación que no lo sea, por ejemplo, la fracción IX del artículo 1 de la Ley de Expropiación Federal cuando a ella beneficia una empresa particular, y no a una empresa pública. El problema con esto es complejo, ya que en las concesiones mineras el interés general está interesado en que opere convenientemente el régimen de la concesión, haciéndole las expropiaciones pertinentes.

Como causas específicas de utilidad pública se han clasificado tres corrientes: en sentido estricto; en el social y en el nacional. En el primero de estas el bien expropiado se destina directamente al servicio público. En la segunda, se atiende una necesidad por satisfacer de manera inmediata y directa de una de las clases sociales determinadas. La última a su vez tiene el propósito de responder a una necesidad del país, para adoptar medidas que hagan frente a una situación que le afecta como entidad pública o internacional.

Por supuesto que las legislaturas pueden señalar las mismas u otras causas de expropiación pública, en sus respectivas jurisdicciones, pero siempre ajustadas a la competencia constitucional. Estas causas de utilidad pública las encontramos establecidas en el artículo primero de la Ley Federal de Expropiación en donde se establece:

Se consideran causas de utilidad pública:

“Artículo 1o.- La presente ley es de interés público y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular

los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones.

I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;

II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;

III.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.

III Bis. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables.

IV.- La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional;

V.- La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para

combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;

VI.- Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública;

VII.- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación;

VIII.- La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular;

IX.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad;

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad;

XI.- La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida;

XII.- Los demás casos previstos por leyes especiales¹³⁷.

Por último existe la siguiente jurisprudencia de la Corte en la que se nos aclara cuando y que se debe de entender por utilidad pública:

¹³⁷ Ley Federal de Expropiación.

“Registro No. 175593

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Marzo de 2006

Página: 1412

Tesis: P./J. 39/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicas. Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio

colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional¹³⁸.

Con esto establecemos y precisamos los alcances y los diversos conceptos que este tema conlleva, y que a la vez es de suma importancia precisar ya que, como fue señalado en el apartado anterior, es el aspecto de carácter sustancial más importante de la expropiación y sin este no podría existir la expropiación de la manera pura y socialmente relevante que prevé nuestra carta magna.

Dentro de los bienes que en México son susceptibles de ser expropiados encontramos que pueden ser materia u objeto de expropiación todos los bienes, muebles e inmuebles, con excepción del dinero. La expropiación siempre opera en

¹³⁸ Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco

casos particulares, concretos y limita su acción a los bienes expropiados. Como lo apreciaremos a continuación la acción administrativa se encamina a decretar la expropiación en estos casos; expropiación total; la ocupación temporal, total o parcial y a eliminar el techo de domino.

En estos casos la extensión de la expropiación tiene por objeto:

- A) Bienes inmuebles
- B) Limitaciones al derecho de propiedad. (Art.12 de la ley de atribuciones)
- C) Bienes muebles y expropiación de derechos. El art.1 de la ley de expropiación, fracción V, considera como causa de utilidad pública, como ya se menciona, ... abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario...y demás relativos establecidos en los artículos 12 y 15 de la ley federal de atribuciones del ejecutivo.
- D) Empresas mercantiles y negociaciones industriales, inspiradas en propósitos de interés social.
- E) Los demás bienes muebles e inmuebles que fije al ley, con excepción del dinero, la pequeña propiedad agrícola y ganadera en explotación a que hace referencia el artículo 27, fracción XV de la constitución, de las cosas futuras.
- F) Los derechos de autor según el artículo 62 de la ley respectiva.

También puede limitarse por medio de la expropiación el domino de los particulares, al suponer de algunos atributos de la propiedad por razones de utilidad pública.

Los bienes muebles también forman parte de la propiedad privada y son susceptibles de expropiación por causa de utilidad pública en nuestro derecho. Los términos “propiedad privada”, “cosa expropiada”, “propiedad particular”, “objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas restantitas”, y la generalidad del artículo 27, párrafo II, no deja lugar a dudas sobre la posibilidad de expropiar los bienes muebles.

La misma consideración puede hacerse respecto de empresas mercantiles y negociaciones industriales, que también pueden ser objeto de expropiación si para ello existen causas de utilidad pública.

La doctrina no es uniforme en materia de bienes que pueden expropiarse. Para este efecto, señalamos que en la doctrina y en la legislación francesa la expropiación solo puede referirse a bienes inmuebles por lo que se refiere a los bienes muebles o al simple goce temporal de un inmueble, opera otra institución administrativa, típica de aquel país, que es la requisición administrativa.

En México existe una distribución muy específica de facultades y de atribuciones a cada uno de los tres poderes que se establecen en nuestra constitución, pero a esto surge la siguiente pregunta ¿A Quién se le faculta para conocer y dirimir los casos de expropiación en nuestro país? Para comprender los diversos factores que influyen en estos procedimientos expropiatorios debemos de mencionar en primer lugar que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.

El procedimiento administrativo, como todo proceso que se debe de usar y de llevar se inicia sin formalidades de procedimiento estrictas, y aún sin audiencia del interesado. Va destinado a que durante el se compruebe la causa de utilidad pública, que debe fundar el decreto de expropiación, recordando que la autoridad que realiza debe ser competente.

La siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte es de vital importancia para nuestro trabajo ya que es en esta en la que se precisa como es que la constitución le otorga las facultades al congreso de la unión y a las legislaturas de los estados de establecer legalmente las causas de utilidad.

“Registro No. 175592

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Marzo de 2006

Página: 1414

Tesis: P./J. 38/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, así como que corresponde a las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, señalar los casos en que sea de utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad administrativa realizar dicha declaración y fijar las reglas generales sobre el precio e indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de carácter administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra determinados fines relacionados con el interés colectivo, de ahí que se sujete la expropiación a causas de utilidad pública. Ahora bien, toda vez que la Constitución Federal no establece un concepto de utilidad pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de definir y sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas que imperen en cierta época y lugar, el Constituyente otorgó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de establecer, en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, las causas de esa utilidad pública que, en aras del bien común, sustenten el acto administrativo expropiatorio”¹³⁹.

¹³⁹ Idem

En cuanto a la declaración de expropiación, el párrafo XV del artículo 27 constitucional indica que de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El artículo 3ro de la ley de expropiación expresa que el ejecutivo federal, por conducto de la secretaria de estado, dependencia administrativa o gobierno de los territorios correspondientes terminara el expediente de expropiación, desocupación o de limitación de dominós y en su caso hará la declaratoria respectiva. Esta declaratoria se formula sin intervención del afectado, al cual se le notifica por medio del diario oficial de la federación.

Los criterios que se utilizan para realizar la notificación de expropiación, según las diversas tesis de la corte que aclaran estas cuestiones establecen que esta se debe de hacer de manera personal y que solo en caso de que se ignore el domicilio del afectado es lícita y legal la notificación que se le haga por medio del periódico oficial.

Previo a continuar con las autoridades que proceden para realizar la expropiación, es menester establecer que la garantía de previa audiencia no rige en materia de expropiación, la Suprema Corte de Justicia estableció el siguiente criterio en esta correspondencia:

“Registro No. 167922

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIX, Febrero de 2009

Página: 468

Tesis: 2a. V/2009

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

EXPROPIACIÓN. LA LEY RELATIVA VIOLA EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, AL NO CONTENER PROCEDIMIENTO ALGUNO POR EL QUE SE OTORQUE AL GOBERNADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, de rubro: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO.", sostuvo que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, viola la garantía de audiencia previa contenida en el precepto constitucional citado, pues no prevé procedimiento alguno del que se infiera que el gobernado tenga la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en su defensa antes de la emisión del acto de afectación, criterio que tiene como excepción lo considerado por la Segunda Sala en la tesis 2a. LXI/2007, de rubro: "EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA LAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, NO SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA A LA OCUPACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO.", en la que determinó que respecto de los supuestos contenidos en las fracciones V, VI y X del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, la ocupación del bien expropiado puede realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír previamente al afectado, pero respetando su garantía de audiencia con posterioridad y antes de que el Estado disponga definitivamente de la

propiedad, en virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida en tales casos”¹⁴⁰.

La autoridad a la que le corresponde la ejecución de la expropiación la constitución no expone una respuesta certeza y clara, pero a su vez los artículos 7 y 8 de la ley de expropiación ordenan:

“Artículo 7o.- Una vez decretada la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio la autoridad administrativa que corresponda procederá a la ocupación inmediata del bien de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, o impondrá la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio que procedan.

La interposición de cualquier medio de defensa, no suspenderá la ocupación o ejecución inmediata señalada en el párrafo anterior.

El decreto en el que se ordene la ocupación temporal o la limitación de dominio no admitirá recurso administrativo alguno y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo.

Artículo 8o.- En los casos a que se refieren las fracciones V, VI y X del artículo 1o. de esta ley, el Ejecutivo federal hará la declaratoria de utilidad pública, decretará la expropiación y ordenará la ejecución inmediata de la medida de que se trate. Tratándose de la expropiación, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2o. de esta Ley.

Esta resolución no admitirá recurso administrativo alguno y solamente podrá ser impugnada a través del juicio de amparo.

¹⁴⁰ Tesis Aislada. Núm.167922. Segunda Sala.Febrero 2009.

En los casos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así como el artículo 2 Bis, durante la tramitación del juicio de amparo que en su caso se instaure, no podrá suspenderse la ejecución de la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio.”¹⁴¹

Estos dos artículos establecen los procedimientos que se deben de seguir para determinar ante qué autoridad se lleva a cabo cada paso de el proceso de expropiación.

Un principio elemental de justicia, la igualdad de los particulares ante las cargas públicas, se quebrantaría si el particular fuera a sufrir un gravamen exclusivo. Para estos casos el interés social que se satisface debe simultáneamente amparar a quien sufre un perjuicio, otorgándole una justa y necesaria compensación, indemnización o justo precio.

La indemnización es el resarcimiento de los daños causados, que se cubren principalmente en dinero. La indemnización en materia de expropiación es la suma en dinero que el estado cubre a la persona o a las personas afectadas por un procedimiento de expropiación.

Puede suceder que una causa de utilidad pública señalada en la ley, no reúne esas características. Para estos casos el poder judicial es competente para proteger a las personas contra esas falsas estimaciones de la utilidad pública. El legislador federal o el de los estados puede tener algún error o equivocación a la hora de realizar la señalización pertinente de una causa de utilidad pública y la ley constitucional, porque no satisface el requisito fundamental de los párrafos II y IV del artículo 27 de la Constitución.

En cuanto a la determinación de la indemnización en el orden de su cuantificación, existen una correlación alternativa entre el precio que aparezca de la cosa expropiada sea en las oficinas catastrales o en las recaudadoras; independientemente de que el calor de la cosa haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. En el evento de que se cuantifique una diferencia, sea por exceso de valor o aun por la devaluación que haya experimentado la propiedad

¹⁴¹ Idem.

particular por mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial, dando con ello lugar a la única intervención del poder judicial que para que a él le corresponda el dictar la resolución. Lo mismo se observará cuando se trata de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. Este criterio está contenido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 27 constitucional y en el artículo 10 de la Ley federal de Expropiación.

“VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el deterioro que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se

trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada”¹⁴².

Por otra parte, el artículo 10 de la ley de expropiación establece:

“Artículo 10.- El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.

El monto de la indemnización por la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio se fijará por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o Instituciones de crédito o corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación, que se encuentren autorizados en los términos que indique el Reglamento.

La Secretaría de la Función Pública emitirá las normas, procedimientos, criterios y metodologías de carácter técnico, conforme a los cuales se realizarán los avalúos, considerando la diversidad de bienes y derechos objeto de valuación, así como sus posibles usos y demás características particulares”¹⁴³.

Para la posibilidad de que se controvierta el monto de la indemnización a la que nos referimos en el párrafo anterior se le faculta al juez que corresponda para recibir la consignación de ella; así como para prevenir a las partes para que designen sus peritos en el término de tres días, apercibiéndoles de no hacer lo en el término de ley el juzgado lo hará en su rebeldía. También se les prevendrá a que designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia y si estos no lo nombraren,

¹⁴² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ob cit.

¹⁴³ Ley Federal de Expropiación. ob cit.

será designado por el juez. En cuanto a la especie en que se debe de realizar el pago de la indemnización, esta deberá de ser uniforme¹⁴⁴.

La idea de que el estado debe de cubrir sus expropiaciones con dinero es para fijar y no alterar la certeza jurídica con la que cuentan los particulares. Con este motivo ha surgido la cuestión de las indemnizaciones en bonos de deuda pública, que las leyes previenen respecto a las expropiaciones en materia agraria.

La ley señala que la indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 8o de la Ley, la autoridad podrá proceder a la ocupación del bien o a la disposición del derecho objeto de la expropiación una vez cubierto el monto de la indemnización fijado en el avalúo. En caso de que el afectado controvierta el monto de la indemnización, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del la ley de expropiación. Esta circunstancia no será impedimento para que la autoridad proceda a la ocupación del bien o a la disposición del derecho expropiado. La indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido en el párrafo primero del artículo 20 de la mencionada ley.

En este apartado de nuestro trabajo debemos de precisar los recursos con los que el gobernado cuenta para, si bien no revocar la expropiación, a menos de que no se tenga la causa de utilidad pública bien establecida, poder exigir su derecho a un indemnización justa y apegada a las normas.

Hecha la declaratoria de expropiación a que alude el artículo 3ro de la ley de Expropiación, solamente se podrán invocar lo relativo a los artículos 5 y 6 de la ley, en las cuales se establece:

“Artículo 5o.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del decreto correspondiente, los interesados

¹⁴⁴ Se deberá de realizar completamente en la especie fijada, no podrá existir un pago en parte o porcentaje de dinero y la otra en otros bienes que le pertenezcan al estado; esto debido a que el estado, además de que no puede ofrecer los frutos de las cosechas o productos que este importe o exporte como pago de la indemnización de la expropiación, debe de dar certidumbre jurídica al gobernado, la cual se apreciara de manera monetaria y de ninguna otra forma.

podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley”¹⁴⁵.

El único objeto del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior será controvertir el monto de la indemnización y, en su caso, exigir el pago de daños y perjuicios.

“**Artículo 6o.-** De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda”¹⁴⁶.

Existe la siguiente tesis aislada en la cual se precisa que pasa al no existir un procedimiento alguno por el que se otorgue al gobernado la garantía de audiencia previa, la cual advierte:

Registro No. 167922

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIX, Febrero de 2009

Página: 468

Tesis: 2a. V/2009

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

EXPROPIACIÓN. LA LEY RELATIVA VIOLA EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, AL NO CONTENER PROCEDIMIENTO ALGUNO POR EL QUE SE OTORQUE AL GOBERNADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.

¹⁴⁵ Idem

¹⁴⁶ idem

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, de rubro: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO.", sostuvo que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, viola la garantía de audiencia previa contenida en el precepto constitucional citado, pues no prevé procedimiento alguno del que se infiera que el gobernado tenga la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en su defensa antes de la emisión del acto de afectación, criterio que tiene como excepción lo considerado por la Segunda Sala en la tesis 2a. LXI/2007, de rubro: "EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA LAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, NO SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA A LA OCUPACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO.", en la que determinó que respecto de los supuestos contenidos en las fracciones V, VI y X del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, la ocupación del bien expropiado puede realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír previamente al afectado, pero respetando su garantía de audiencia con posterioridad y antes de que el Estado disponga definitivamente de la

propiedad, en virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida en tales casos¹⁴⁷.

Debemos mencionar lo que sucede cuando la declaratoria de expropiación se realiza invocando como causas de utilidad pública las previstas en diversas fracciones del Artículo uno, para las cuales la corte precisa que no se requiere de el otorgamiento de la garantía de audiencia previa, que se presupone es derecho fundamental de los particulares.

“Registro No. 172220

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Junio de 2007

Página: 342

Tesis: 2a. LXI/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA LAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, NO SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIAMENTE A LA OCUPACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 278, sostuvo que la expropiación es un acto privativo de la propiedad y, por tanto, previamente a la emisión del decreto correspondiente debe respetarse la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos

¹⁴⁷ Tesis aislada. Número de registro 167922. Ob cit.

Mexicanos. Sin embargo, dicho criterio admite excepciones, pues del artículo 8o. de la Ley de Expropiación se infiere que la defensa del gobernado puede otorgarse después de la ejecución de ese acto privativo aunque sea impugnado, siempre y cuando la declaratoria se realice invocando como causas de utilidad pública las previstas en las fracciones V, VI y X de su artículo 1o., cuyo objeto es: a) satisfacer necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores (V); b) abastecer a las ciudades o centros de población de víveres u otros artículos de consumo necesario (V); c) combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones

u otras calamidades públicas (V); d) constituir medios para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública (VI); y, e) evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad (X); supuestos en los cuales, la ocupación del bien expropiado puede realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír previamente al afectado, pero respetando su garantía de audiencia con posterioridad y antes de que el Estado disponga definitivamente de la propiedad, en virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida”¹⁴⁸.

Para concluir con este apartado es necesario establecer, que como ya se pareció en las determinadas y precisadas tesis aisladas de la suprema corte de justicia de la nación, los recursos con los que cuenta el gobernado, podrán partir de dos supuestos; el primero de estos será cuando la autoridad no pueda fundamentar y motivar de manera clara, precisa y conforme a la ley lo que pretende hacer y como lo pretende hacer con razón al bien que este pretende expropiar, esta será la única forma, en la cual el poder judicial puede intervenir para determinar la revocación de la expropiación. En segundo supuesto encontramos que al estar bien fundada y motivada la declaración de expropiación el gobernado únicamente podrá establecer un recurso de revisión y peritaje en cuanto al monto que la autoridad le debe de

¹⁴⁸ Tesis jurisprudencial 172220. Segunda Sala. Junio 2007.

pagar como indemnización de tomar sus bienes, y que en los casos ya mencionados el gobernado no contara con su garantía de audiencia como se establece en la constitución.

3.5.- La propiedad industrial como bien susceptible de ser expropiado.

Terminado nuestro análisis en el ámbito de las expropiaciones y habiendo definido los conceptos que serán fundamentales en nuestro trabajo acerca de los derechos de propiedad industrial inherentes a los particulares dentro y fuera de sus territorios, es momento de establecer la principal pretensión de nuestra obra: “proteger a los derechos de propiedad industrial ante aquellas medidas que atenten contra ellos como la expropiación directa o las diversas expropiaciones indirectas o expropiaciones de facto”.

Como primer punto debemos señalar la relación que existe entre la figura jurídica de la expropiación y cómo es que estos afectan a los derechos de propiedad industrial. Si bien es sabido por todos que en el caso de las expropiaciones directas éstas recaen sobre cualquier tipo de derecho de propiedad debido a que se alega que todo surge de un todo, y ese todo es de la nación, y esta tiene el derecho tanto de otorgarla a los particulares para su uso goce y disfrute lo cual genera a la denominada “propiedad privada” y que de igual manera la nación tiene las facultades necesarias para retomar estos bienes mediante la expropiación, el cual debemos señalar que eso es un criterio que consideramos adecuado.

Pero como es entonces ¿Qué pasa con el derecho de propiedad industrial?, la respuesta a esto es un poco enmarañada, ya que, como señalamos el derecho de propiedad industrial se encuadra dentro del marco que tienen en primer lugar los derechos de propiedad, luego los derechos de propiedad industrial dentro de los cuales encontramos a los derechos de patente que ostentan las empresas de la industria farmacéutica y por tanto no podrían ser expropiados del todo, debido a que éstos son intangibles. Pero debemos señalar que los derechos de patentes no son los únicos derechos que tienen las empresas farmacéuticas, sino que también tienen

dentro de su patrimonio una serie de bienes más allá de los únicamente intangibles, cuyo valor es igual de importante.

A consideración nuestra la nación única y exclusivamente puede tomar este tipo de medidas cuando se trata de bienes inmuebles, es decir de bienes que están sujetos al suelo, debido a que compartimos la idea de que todo el suelo es propiedad en primer momento de la nación, pero los bienes intangibles son bienes al final del día y esa condición de género es la que la vuelve vulnerable ante las medidas que adopte la autoridad en su contra tales como la expropiación directa o de facto.

Para ayudarnos a establecer lo anterior debemos de apegarnos a lo que según la Corte Permanente de Arbitraje y la Corte Permanente de Justicia Internacional en los casos *Norwegian Ownerships* y *Chorzow* establecieron al respecto. En estos casos se considera que hay acto expropiatorio cuando el dueño es privado de la propiedad o del uso legítimo de bienes intangibles, tales como patentes y contratos comerciales. Las condiciones necesarias para que se considere expropiación indirecta es que la privación no sea transitoria¹⁴⁹.

Con base en lo anterior podemos desprender y resaltar que la expropiación, sea directa o de facto, puede tocar a un bien intangible como lo es un derecho de propiedad industrial, aunque los efectos que estas medidas tengan sobre de este no sean tan rígidas como la de la expropiación directa, se puede afectar al tenedor de la patente de muchas otras formas, y mediante las expropiaciones de facto se puede configurar dicha afectación.

¹⁴⁹ *Norwegian Shipowners Claims (Nor. v. U.S.)*, 1R. Int'l Arb. 1922. Laudo 307. *Chorzow Factory (get v. Pol.)*, 1927 P .C.U., ser. A, No.7. Par. 29.

3.6.- Derecho y protección al inversionista contra una medida equivalente a la expropiación cuando el bien expropiado es un derecho de propiedad industrial.

Tanto la expropiación, directa o de facto, y los derechos de propiedad industrial pueden relacionarse entre sí, y de esta manera configurar afectaciones a los particulares que los poseen, de tal manera ambos conceptos son partes de un mismo conjunto pero ante esta situación ¿Cómo es que un tenedor de derechos de propiedad industrial puede actuar cuando ante el se plantea un acto gubernamental tal como lo es la expropiación?, ¿Con qué armas cuenta dicho particular para afrontar de manera equilibrada las actuaciones de la autoridad?

Proponemos, a manera de darle una respuesta a nuestra primer interrogante, que el tenedor del derecho de propiedad industrial puede acudir a una instancia internacional de manera inmediata. Esto se hace buscando en primer lugar, mantener una estabilidad o paridad con el estado expropiante, debido a que al no ser dicho particular nacional del estado en cuestión debe someterse a la voluntad y soberanía del mismo, siempre y cuando no afecte de manera arbitraria sus bienes. Para fundamentar nuestra idea recurrimos al ejemplo planteado en los apartados anteriores de la familia que se disputa la consola de videojuegos, a manera de ejemplificar que el inversor no puede hacer nada cuando el estado que le quita sus bienes es el estado del cual es este nacional, debido a que la soberanía del mismo estado lo cubre a él y a todos sus demás nacionales; pero si éste está vinculado de una manera más indirecta con el estado expropiante, es decir, que su domicilio sea en otro estado, que sus costumbres sean diferentes, que su arraigo nacional se apegue a otro estado diferente del estado con el que se tiene el conflicto, el inversor puede recurrir a una opinión más imparcial para poder resolver el conflicto.

Con este argumento no estamos señalando que se deba de menospreciar o sobrevalorar la soberanía que tienen los diferentes estados, ya que dicha soberanía es una facultad suprema con la que cuenta cada uno de ellos y no se limita únicamente al tema de las expropiaciones. Únicamente señalamos que para evitar conflictos

futuros y sobre todo, inconformidades y reclamaciones de injusticia, una autoridad fuera de las partes será quien pueda y deba dirimir la controversia¹⁵⁰.

No sólo es que se deba de recurrir a una autoridad externa para plantear la contienda legal, sino que también, el derecho que se deberá de aplicar es diferente al que se le debe aplicar de manera exclusiva a un individuo que ha pertenecido al estado que le expropia sus bienes toda su vida, ya que de ser así, el individuo no tiene argumento alguno que no se encuentre legislado, para poder reclamar, por que ahí es donde ha vivido toda su vida y ahí pertenece. En este punto hacemos alusión a la filosofía del derecho que establece el hecho de que los individuos provienen de diferentes mundos, mundos de la vida (Habermas), debido a que un individuo que no haya vivido en el estado expropiante toda su vida y del cual no es nacional, no aceptará de manera tan simple y sencilla las medidas y acciones que tome el estado en contra de sus bienes, trayendo como consecuencia lo anterior que éste busque justicia por otra parte, y, como todo en derecho debe de estar fundamentado, buscará otras alternativas que le otorguen la razón.

Es derecho del inversionista extranjero apearse a otras normas que no sean únicamente aquellas que se encuentren dentro del organigrama legislativo del estado receptor de la inversión, sino que también puede alegar justicia tomando como principales referencias los diversos acuerdos en materia internacional que dicho estado haya suscrito. No es valido que el inversor tome en consideración un derecho ajeno al del estado receptor, es decir, que argumente normas que regulan el actuar de otros estados, para poner un ejemplo de dicha invalidez, supongamos que existe la controversia *Waste Management vs México*, en la cual el particular alegue que México incumplió o violó la normatividad establecida por los Emiratos Arabes Unidos en su artículo 100, por que la soberanía del estado, en este caso México, le impide al inversionista invocar normas que no son de competencia aplicable al país.

Tomando como referencia el caso del estado mexicano, un inversionista extranjero puede aplacar la normatividad mexicana en contra del gobierno. El inversionista se puede apegar a lo que se establece en las diversas legislaciones mexicanas, incluida la constitución, los acuerdos internacionales que México ha

¹⁵⁰ Estamos planteando que quien debe resolver los conflictos entre ambos sea un tribunal internacional, el cual aclararemos y profundizaremos más en nuestro siguiente apartado.

suscrito en materia de inversión, como lo son los diferentes Acuerdos en Materia de Inversión, o los Tratados de Libre Comercio que se tengan con países que empaten la nacionalidad del reclamante, o el convenio ADPIC y demás convenciones que México haya suscrito para poder fundamentar su pretensión, gracias a la cláusula de la nación más favorecida.

Debido a la implicación que tiene el derecho internacional en materia de comercio con todos los países del mundo, y que gracias a que es un derecho multidisciplinario, cualquier inversionista puede invocar las normas internacionales y en el caso de nuestro trabajo, las diferentes

A través del derecho de inversión se protege todos los bienes y recursos, tanto financieros como humanos con los que cuente una inversión que se realiza en un país extranjero.

3.7.- Arbitraje de inversión como solución pacífica y recíproca a un litigio derivado de una expropiación.

Una de las principales propuestas que sostenemos en este trabajo es la de la solución de controversias de manera especializada, rápida y eficaz, lo cual coincide plenamente con los principales criterios que tiene el arbitraje, es por esta situación, aunado a la especialización que se puede lograr con el uso de esta figura jurídica, que el arbitraje se convierte en nuestra mejor opción para solucionar las disputas que los tribunales, por uno u otra situación, les resulta inconveniente de resolver.

La rigidez de las normas locales no debe de ser disminuida, pero si, flexibilizada bajo el criterio del arbitro encargado de dirimir la controversia. Para poner a prueba nuestro dicho y sobre todo, fundamentarlo en un plano más real, tomamos como ejemplo el caso de Eli Lilly en contra del gobierno de Canadá, el cual pretendemos resolver con base en el test mencionado en nuestro siguiente capítulo.

CAPÍTULO IV: “PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS”

4.1.- Análisis del caso Eli Lilly vs. Canadá¹⁵¹.

En éste capítulo analizaremos el caso Eli Lilly vs. Canadá, una diferencia donde la empresa invasora está recusando los fallos de los tribunales canadienses donde se interpreta la legislación sobre propiedad intelectual de Canadá, argumentando que dichas decisiones judiciales cambiaron incorrectamente el régimen legal del país receptor en violación con las “expectativas legítimas”. La empresa farmacéutica estadounidense Eli Lilly notificó el 13 de junio del año 2013 al gobierno Canadiense su intención de acudir a arbitraje siguiendo el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), tal decisión se debió a que en dos oportunidades las cortes canadienses han sostenido que las invenciones de Eli Lilly carecen de utilidad.

La demanda inversionista-Estado de Eli Lilly amparada en el TLCAN es el primer intento de una empresa farmacéutica titular de patentes de aprovechar los privilegios extraordinarios para los inversionistas provistos por los acuerdos “comerciales” estadounidenses como herramienta para presionar por mayores protecciones a las patentes monopólicas. Esta demanda es de suma trascendencia debido a que es la primer demanda que equipara los derechos que emanan de la propiedad industrial, a través de las patentes, a los derechos de inversión; teniendo como principales argumentos una serie de acciones a o largo de los años por parte del gobierno canadiense que configuran una expropiación, a ojos del inversor. Eli Lilly exige el pago de 500 millones de dólares como indemnización.

Eli Lilly era el poseedor de los derechos de patentes que protegían a los compuestos químicos atomoxetina y olanzapina empleados en el tratamiento de

¹⁵¹ Eli Lilly and Company v. The Government of Canada, Notice of Intent to Submit a Claim to Arbitration under NAFTA (Nov. 7, 2012). Available at: <http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1172.pdf>. [Hereinafter “Eli Lilly v. Canada.”] Consultado el 1 de septiembre de 2014.

enfermedades psiquiátricas como el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y la esquizofrenia, comercializados bajo las marcas Strattera y Zyprexa, respectivamente.

Sin embargo, en septiembre de 2010 y en noviembre de 2011, respectivamente, la Corte Federal canadiense declaró la nulidad de aquellas patentes, al considerar que la utilidad prometida en las reivindicaciones no se había demostrado, ni existía fundamento que razonablemente pudiese llevar a predecirlos. La empresa sostiene que la invalidación de las patentes de sus medicamentos violan tres privilegios especiales que el acuerdo les brinda a los inversionistas. Los privilegios para los inversionistas que se incluyen en el TLCAN y otros tratados de libre comercio (TLC) de Estados Unidos habilitan a las empresas privadas a impugnar directamente las políticas gubernamentales ante tribunales extranjeros formados por tres abogados del sector privado, “árbitros” los cuales tendrán que determinar si es que dichas políticas socavan las “ganancias futuras previstas” de los inversionistas y exigir el pago de indemnizaciones.

Muchos analistas consideran que gran parte del texto de notificación formal de la demanda de Eli Lilly al gobierno canadiense en el marco del TLCAN es un ataque a la política de patentes de Canadá. Es decir, aunque la demanda de indemnización de Eli Lilly está directamente asociada a la invalidación de la patente de Strattera y Zyprexa, su reclamo presupone que el tribunal falle en contra de la política general de Canadá sobre patentes, la cual, alega Eli Lilly, viola los derechos de los inversionistas supuestamente protegidos por el acuerdo.

Distintos países definen la utilidad de diversas maneras en sus respectivas políticas de patentes. El derecho de cada país a fijar sus propias condiciones sustantivas de patentabilidad es una de las “flexibilidades” protegidas en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en el capítulo del TLCAN sobre propiedad intelectual. Para obtener una patente en Canadá la invención debe ser “útil”. Y es justamente en este tema que se origina todo el litigio, ya que Canadá instauró un nuevo y poco común dogma en torno al trasfondo que tiene este elemento.

- Problemática planteada a partir del concepto de “utilidad”

Esta “teoría de la utilidad” adoptada por Canadá se plasma principalmente en la denominada “doctrina de la promesa” (*promise doctrine*); que a su vez tiene dos requisitos adyacentes, la primera, es el de la “predicción razonable” (*sound prediction*) y la segunda, de la “divulgación adecuada” (*proper disclosure*). Eli Lilly plantea sus pretensiones ante el CIADI alegando que la doctrina de la promesa, a través de sus dos criterios adyacentes, configuran una afectación flagrante a su inversión.

El Corte Suprema de Canadá aportó recientemente la noción, simple y fundamental, de la "utilidad":

“As the courts below noted, all that is required to meet the utility requirement in s. 2 is that the invention described in the patent do what the patent says it will do, that is, that the promise of the invention be fulfilled [...] Patent ‘446 states that the claimed compounds, including sildenafil, will be useful in treating ED. At the time the application was filed, sildenafil could assist in treating ED. This is all that is required”¹⁵².

Mencionado el concepto qué entienden los canadienses por utilidad, comenzaremos la explicación de la controversia señalando las diversas consideraciones que envuelven a la llamada “doctrina de la promesa” de Canadá, la cual dispone que una patente se otorgará siempre y cuando la promesa de utilidad de la invención se demuestre o prediga adecuadamente al momento de presentar la solicitud.

- “Doctrina de la promesa”

Eli Lilly comienza su argumentación señalando que en una serie de resoluciones emitidas a partir de 2005, la Corte Federal de Canadá y el Tribunal Federal de Apelación han creado una nueva doctrina judicial en la cual la utilidad no es evaluada en relación con los requisitos establecidos en la Ley de Patentes. Estos requisitos, según Lilly no solo determinan que una invención sea "útil", sino más bien determinan esa utilidad en contra de la "promesa" que el solicitante presenta ante los

¹⁵² “Como los tribunales a continuación señalaron, todo lo que se requiere para cumplir con el requisito de utilidad en el s. 2 es que la invención descrita en la patente de hacer lo que la patente dice que va a hacer, es decir, que la promesa de la invención se cumpla [...] la patente "446 establece que los compuestos reivindicados, incluyendo sildenafil, serán útiles en el tratamiento de la disfunción eréctil. En el momento de presentación de la solicitud, el sildenafil podría ayudar en el tratamiento de la disfunción eréctil. Esto es todo lo que se requiere”. (T. del a). *Eva Canada v. Pfizer Canada Inc.*, [2012] 3 SCR 625.

tribunales; promesas que se derivan de la descripción que se da de la patente. Esta ley "doctrina promesa" no se aplica en ninguna otra jurisdicción en el mundo, según el demandante.

En Canadá, la regla general es que no hay una obligación alguna de prometer una utilidad específica de la invención en una descripción de la patente. Cuando no existe ninguna promesa, el tribunal puede adoptar una de minimis o "mero destello" de utilidad, y esta será la base sobre la cual se juzgará el cumplimiento del criterio de "utilidad" de las patentes. La farmacéutica alega que si no hay ninguna promesa interpretarse de la patente, los tribunales federales han sostenido que el requisito legal de utilidad se cumple con sólo una "chispa de utilidad". Sin embargo, si los Tribunales Federales derivan una "promesa" de la descripción de la patente (por ejemplo, para el tratamiento de una enfermedad humana con menos efectos secundarios), entonces la utilidad se mide contra esa promesa, y se requiere que el titular de la patente acredite que ya había demostrado o que haya predicho razonablemente el resultado prometido a la fecha en que la patente fue presentada.

Para la empresa demandante la adopción de la "doctrina de la promesa" por los Tribunales Federales marca un apartamiento de la ley establecida por el Tribunal Supremo de Canadá; ya que en *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd*¹⁵³. En ese caso, la Corte Suprema de Canadá sostuvo que una patente no puede tener sido concedida para la "mera especulación", más bien, el inventor debe ser capaz de demostrar que la utilidad de la patente se demostró o basado en una predicción de razonable en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Es importante destacar que la Corte Suprema de Canadá sostuvo que en el caso de las patentes farmacéuticas, la utilidad podría establecerse sobre la base de una predicción razonable antes de la efectividad de la medicina para el uso reivindicado había sido verificada por pruebas, esto es utilizado por Eli Lilly para fundamentar su pretensión.

¹⁵³ *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd*, 2002 SCC 77 at para. 70.

Al considerar a la "promesa de la patente"¹⁵⁴, como el estándar mediante el cual se evalúa la utilidad; los tribunales federales canadienses han comenzado a exigir la prueba de la eficacia del compuesto en el tratamiento de una enfermedad o trastorno justo en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esto para el actor tiene como consecuencia la imposición de una carga significativamente mayor para el titular de la patente que el estándar de la utilidad creíble o plausible que tiene el mandato por el Acuerdo sobre los ADPIC y el TLCAN. Irónicamente, Health Canada aprobó Strattera y Zyprexa como seguros y efectivos y estos medicamentos fueron utilizados por cientos de miles de pacientes en el momento los tribunales federales encontraron que no eran útiles.

La ley canadiense ha realizado, en cuanto a la utilidad y la "doctrina de la promesa" una breve codificación dentro del llamado: "*Manual of Patent*" que establece la Oficina Práctica de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. El Manual de la Oficina de Prácticas de Patentes describe la "promesa de la patente" de la siguiente manera:

“Where the utility of an invention is self-evident to the person skilled in the art, and no particular promise has been made in regard to any advantages of the invention (e.g. if the invention was to simplify a known invention), the self-evident utility is sufficient to meet the required standard.

Where, however, the inventors promise that their invention will provide particular advantages (e.g. will do something better or more efficiently or will be useful for a previously unrecognized purpose) it is this utility that the invention must in fact have”¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Se considera que a partir de la creación de la "doctrina de la promesa" se ha dado lugar a un aumento dramático en el número de patentes invalidadas por falta de utilidad. De 1980 a 2005, hubo 33 ataques de servicios públicos. Fuera de estos 33 ataques, sólo 2 patentes fueron invalidadas por falta de utilidad y ambos fueron invalidados basado en la inutilidad de hecho.

¹⁵⁵ “Cuando la utilidad de una invención es evidente para la persona experta en la técnica, y ninguna promesa particular se ha hecho en lo que respecta a las posibles ventajas de la invención (por ejemplo, si la invención era simplificar un conocido invención), la propia utilidad es suficiente para cumplir con los estándares requeridos.

Cuando, sin embargo, los inventores prometen que su invención proporcionará ventajas particulares (por ejemplo, va a hacer algo mejor o más eficiente o va a ser útil para un propósito no reconocido previamente) es esta utilidad que la invención debe, de hecho, tener.” (T. del a)

La “doctrina de la promesa” faculta a la Corte para establecer la “utilidad” de una patente y esta a su vez se determina siguiendo lo señalado en sus reivindicaciones, es decir, una invención debe servir para aquella función que se le atribuyó en las reivindicaciones, y que pese a que esa utilidad no puede ser una mera especulación, sí puede ser una predicción razonable (*sound prediction*).

- Concepto de “predicción razonable”.

En este momento de la controversia encontramos otro de los puntos de quiebre entre ambas partes, el significado de “predicción razonable” (*sound prediction*), ¿qué es? ¿De dónde surge? y ¿Cómo debemos de asimilarla? son las preguntas que debemos resolver antes de continuar con nuestro trabajo; ya que evidentemente no es una figura que utilizamos en México.

La Corte señaló que la utilidad de una patente se determina siguiendo lo señalado en sus reivindicaciones; es decir, una invención debe servir para aquella función que se le atribuyó en las reivindicaciones, y que pese a que esa utilidad no puede ser una mera especulación, pero sí puede ser una predicción razonable (*sound prediction*).

Canadá fundamenta la doctrina de la predicción razonable a partir de el caso AZT 37 de 2002. La Corte Suprema de Canadá decidió aplicar un análisis “predicción razonable” a la farmacología. Al hacerlo, la Corte Suprema revocó el fallo del juez de primera instancia, que había considerado la doctrina de la predicción razonable se limita a la situación en la que los inventores afirman una serie de compuestos no probados sobre la base de la utilidad demostrada de uno o más compuestos, como en Monsanto¹⁵⁶. El Tribunal Supremo reconoció que para determinados tipos de invención, que era difícil “probar” (o “demostrar”) que uno tenía una invención plenamente efectivos-, como en la fecha de aplicación, sobre la base de sólo la investigación en etapa temprana. Al mismo tiempo, el tribunal reconoció el valor de la divulgación temprana de investigación prometedora, por lo que trató de fomentar la divulgación de más liberal interpretación de los requisitos legales de

¹⁵⁶ Monsanto Company v. Commissioner of Patents, [1979] 2 SCR 1108, (“Monsanto”).

patentabilidad. Por ello, la Corte decidió que en los casos apropiados patentes podrían afectarse si, a partir del momento de la presentación, un solicitante podría, al menos, profundamente predecir, si no demostrar plenamente, la utilidad reclamado de su invención y se había dado a conocer las bases para que la predicción razonable en la patente.

El Tribunal de Justicia en la aplicación de la doctrina de Monsanto en este contexto, articuló una prueba de tres partes para garantizar la correcta aplicación de la predicción razonable en la ley de patentes de Canadá:

“The doctrine of sound prediction has three components. Firstly, as here, there must be a factual basis for the prediction. In Monsanto and Burton Parsons, the factual basis was supplied by the tested compounds, but other factual underpinnings, depending on the nature of the invention, may suffice. Secondly, the inventor must have at the date of the patent application an articulable and “sound” line of reasoning from which the desired result can be inferred from the factual basis. In Monsanto and Burton Parsons, the line of reasoning was grounded in the known “architecture of chemical compounds” (Monsanto, at p. 1119), but other lines of reasoning, again depending on the subject matter, may be legitimate. Thirdly, there must be proper disclosure”¹⁵⁷.

En todo caso tal predicción razonable de la utilidad de la invención debe cumplir con tres requisitos:

1. Debe contar con un fundamento fáctico acorde con la naturaleza de la invención.

¹⁵⁷ “La doctrina de la predicción razonable tiene tres componentes. En primer lugar, como en este caso, tiene que haber una base fáctica para la predicción. En Monsanto y Burton Parsons, la base fáctica fue suministrado por los compuestos ensayados, pero otras bases de hecho, dependiendo de la naturaleza de la invención, puede ser suficiente. En segundo lugar, el inventor debe tener en la fecha de la solicitud de patente y articulable y la línea de "razonabilidad" del razonamiento de que el resultado deseado se puede deducir de la base fáctica. En Monsanto y Burton Parsons, la línea de razonamiento se basaba en la "arquitectura de los compuestos químicos" conocido (Monsanto, página 1119.), Pero otras líneas de razonamiento, también dependiendo del tema, puede ser legítimo. En tercer lugar, debe haber una revelación adecuada”. Apotex Inc. v. Wellcome Foundation. Ob cit. para 70.

2. Debe tener un razonamiento articulado y razonable, del cual, el resultado o la utilidad deseada pueda ser inferida lógicamente. Este elemento debe estar presente a la fecha en que se presenta la solicitud de patente.
3. La invención debe ser divulgada en debida forma.

Sobre este último requerimiento la Corte hizo un especial énfasis, pues resaltó que no es necesario que en la solicitud se explique por qué funciona la invención o por qué logra el resultado esperado, pero sí es indispensable que permita a los conocedores de la materia saber que la invención funciona y les indique cómo lograr el mismo resultado, dado que con esto se compensa a la sociedad por el monopolio que conlleva la patente.

La Corte Federal de Apelaciones canadiense al explicar el fundamento tras la doctrina de la promesa de la utilidad, establece lo siguiente:

“La doctrina de la ‘predicción razonable’ equilibra el interés público en la divulgación temprana de invenciones novedosas y útiles, incluso antes de que su utilidad sea completamente comprobada por medio de estudios, y el interés público en evitar que el dominio público esté saturado con patentes inútiles y la concesión de monopolios a cambio de especulación y desinformación”¹⁵⁸.

En cuanto al requisito de la “divulgación adecuada” siempre ha sido un requisito que el solicitante haga mención del funcionamiento y el uso de la invención. La divulgación siempre ha estado en el corazón de la ley de patentes de Canadá subyacente "ganga"¹⁵⁹. Los tribunales canadienses han seguido aplicando este requisito para las solicitudes de patentes presentadas sobre la base de una "predicción razonable".

El Demandante alega que los tribunales canadienses aplican injustamente un requisito de divulgación "mayor" para sus patentes, en contra de la Ley de Patentes, al exigir que, en los casos en que una invención se basa en "la predicción razonable"

¹⁵⁸ idem. para 99.

¹⁵⁹ Se dice “ganga”, puesto que el estado canadiense otorgara un monopolio de mercado a cambio de un simple y pequeño requisito.

de la utilidad, el solicitante divulga una base fáctica para su predicción y línea de razonamiento en el aplicación.

Las cortes canadiences, vinculaban el requisito de propia divulgación en anteriores casos de predicción razonables, como Monsanto, donde los ejemplos de trabajo de compuestos químicos inventivas habían descrito en la memoria, esa base fáctica había proporcionado divulgación suficiente de la invención de la clase de química y de su uso. A partir de estos ejemplos, el lector experto de la patente sería saber cómo trabajar y utilizar todos los demás miembros de la clase química de afirmado. En AZT, la invención consistía en el uso de un compuesto químico conocido para tratar el SIDA. En el momento en que se solicita la patente, AZT no había sido probado en seres humanos, pero se había demostrado ser eficaz en el tratamiento de células humanas in vitro. En estas circunstancias, la divulgación, por tanto, consistía en la prueba de la formación de la base fáctica para la predicción de utilidad en los seres humanos, y de la línea de razonamiento predecir profundamente eficacia en los seres humanos basada en el resultado in vitro, que en conjunto permitió la Posita entender y trabajar "la invención". Como la Corte Suprema señaló en AZT:

“Normally, it is sufficient if the specification provides a full, clear and exact description of the nature of the invention and the manner in which it can be practiced: [...]. It is generally not necessary for an inventor to provide a theory of why the invention works. Practical readers merely want to know that it does work and how to work it. In this sort of case, however, the sound prediction is to some extent the quid pro quo the applicant offers in exchange for the patent monopoly. Precise disclosure requirements in this regard do not arise for decision in this case because both the underlying facts (the test data) and the line of reasoning (the chain terminator effect) were in

*fact disclosed, and disclosure in this respect did not become an issue between the Parties. I therefore say no more about it*¹⁶⁰.

Por lo tanto, la Corte Suprema confirmó que la validez de las patentes registradas en tales circunstancias dependerá de la divulgación adecuada. Cuando la predicción era, en efecto, el núcleo de la "invención", la base para la predicción (una base fáctica y la línea de razón que hay en el razonamiento) tuvieron que ser establecido y den a conocer en el momento de presentación de la solicitud.

Ante la negativa de las cortes canadienses de brindar protección a las patentes de Eli Lilly, ésta decidió acudir al arbitraje de inversión aplicando las disposiciones del Capítulo 11 del NAFTA, alegando que la doctrina de la utilidad prometida es un requisito adicional a los establecidos en el Capítulo 17 del mismo tratado internacional y en el Patent Cooperation Treaty, cuya aplicación en la anulación de las patentes constituye una violación de las obligaciones internacionales de Canadá, configurando una expropiación de sus derechos inmateriales (artículo 1110 TLCAN) y una violación al principio de trato justo y equitativo (artículo 1105 TLCAN). Motivos por los que Eli Lilly demanda una indemnización de CDN\$500 millones.

Un aspecto clave del reclamo de Eli Lilly de discriminación se basa en la fusión de dos requisitos distintos: las normas para presentar una solicitud internacional de patente bajo el régimen del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y las normas para obtener una patente en un país específico. No existe tal cosa como una "patente internacional." Las patentes las otorgan países específicos según sus leyes nacionales. El PCT, por su parte, lo que hace es permitir que se presente una solicitud en un idioma determinado, estableciendo una fecha de presentación aceptada por todos los países Miembros del PCT y tras la cual se lleva a cabo una "búsqueda internacional" para preparar una opinión por escrito acerca de la patentabilidad (es decir, para determinar si ya hay patentes existentes sobre la misma invención). Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

¹⁶⁰ "Normalmente, es suficiente si la especificación proporciona una descripción completa, clara y exacta de la naturaleza de la invención y la manera en la que se puede practicar: [...]. Generalmente no es necesario para un inventor para proporcionar una teoría de por qué la invención funciona. Lectores prácticos simplemente quieren saber que funciona y cómo solucionarlo. En este tipo de caso, sin embargo, la predicción razonable es, en cierta medida, el quid pro quo que el solicitante ofrezca a cambio del monopolio de la patente. Requisitos de información precisa sobre el particular no surgen de la decisión en este caso porque tanto los hechos subyacentes (los datos de prueba) y la línea de razonamiento (el efecto terminador de cadena) fueron, de hecho, dan a conocer, y la revelación en este sentido no se convirtieron en un problema entre las Partes. Por lo tanto, no digo más al respecto". Idem. para 70.

(OMPI), las ventajas principales del PCT son que le ofrece al solicitante hasta 18 meses “para reflexionar sobre la conveniencia de buscar protección en países extranjeros, designa agentes locales de patentes en cada país extranjero, prepara las traducciones necesarias y paga las tasas nacionales; y se le asegura que si su solicitud internacional fue realizada de la forma prescrita por el PCT, ninguna Oficina de patentes designada puede rechazarla por razones formales durante la fase nacional de procesamiento de la solicitud.”

En otras palabras, el PCT permite la presentación de una solicitud de patente estandarizada que puede ser concedida o denegada según la ley aplicable en cada jurisdicción en la que se solicite una patente. El proceso de revisión internacional inicial les ayuda a los solicitantes de patentes a decidir si les es redituable embarcarse en los procedimientos nacionales para obtener una patente en alguna o muchas jurisdicciones. Y los países parte del Pacto, inclusive Canadá, acuerdan no rechazar ninguna solicitud que cumpla con las normas del PCT sobre la base de que la solicitud misma no esté formulada en el formato adecuado. Sin embargo, la decisión sobre el fondo del asunto de si una patente puede otorgarse según las leyes de patentes de cualquier país específico sigue siendo prerrogativa de cada país. Los reclamos de Eli Lilly de discriminación se centran en que se le requiere cumplir con las normas de patentabilidad de Canadá, como si presentar simplemente una solicitud internacional de patente según los términos del PCT fuera lo mismo que cumplir con los requisitos sustanciales de la ley canadiense para obtener una patente.

Esta línea de argumentación está relacionada en parte con una cláusula del TLCAN que establece que las disposiciones sobre expropiación no se aplican a la revocación o limitación de los derechos de propiedad intelectual por un gobierno cuando esa revocación o limitación se condice con las obligaciones del país en el marco del capítulo 17 del TLCAN, que establece las normas sustantivas del acuerdo en materia de propiedad intelectual. Como se mencionó anteriormente, las disposiciones del TLCAN sobre propiedad intelectual, al igual que los ADPIC de la OMC, les ofrecen a los países una flexibilidad mayor para fijar sus propias normas de patentabilidad relativas a la definición de criterios como el de utilidad.

Eli Lilly también reclama que el requisito de proporcionarles a las autoridades canadienses de patentes más información (que la que la empresa estuvo obligada a

proporcionar al presentar inicialmente su solicitud internacional de patente de acuerdo a lo que dispone el Tratado de Cooperación en materia de Patentes) para determinar la utilidad, viola el PCT y es por lo tanto "ilegal" según el derecho internacional. Como se describe anteriormente, el PCT establece normas internacionales respecto de la forma en que debe presentarse una solicitud de patente, no respecto de si la invención en cuestión satisface las normas sustantivas de concesión de patentes según las leyes de propiedad intelectual de cualquier país en particular.

Además Eli Lilly arremete contra este marco de políticas sobre patentes porque lo considera "discriminatorio, arbitrario, impredecible y notoriamente subjetivo." Además pretende determinar cuál debería ser la normativa de patentabilidad canadiense: Canadá debe concederle la patente y permitirle a una empresa farmacéutica cobrar precios monopólicos si la empresa simplemente reivindica la utilidad de su invención sin necesidad de demostrarla. Este es un punto críticamente importante: Eli Lilly solicita al tribunal inversionista-Estado dispuesto por el TLCAN que le conceda una indemnización por la violación de sus derechos como inversionista porque Canadá aplicó sus normas de patentabilidad, aunque las disposiciones subyacentes del TLCAN que tienen que ver con las patentes le proporcionan a los países parte la flexibilidad para determinar sus propias normas sustantivas de patentabilidad.

Eli Lilly plantea su escrito inicial de demanda estableciendo una postura concisa en contra de las consideraciones adoptadas por parte de los tribunales canadienses, como la de la predicción razonable, al mencionar que estas violan sus derechos de inversión de manera flagrante y es por ello que acuden al arbitraje internacional para diluir la controversia. Para explicar toda la situación de manera más clara, vamos a aclarar la situación jurídica de cada una de las patentes, para resolverlas por separado. Comenzaremos con lo relativo a la patente del producto denominado Straterra.

- **Strattera.**

La primera de los dos patentes que han sido negadas por el gobierno canadiense que plantea Eli Lilly en su escrito inicial de demanda es el del medicamento denominado Strattera. La compañía farmacéutica señala que la solicitud de patente para el medicamento fue presentada en Canadá el 4 de enero de 1996, y esta habría expirado el 4 de enero, 2016, tras los 20 años de protección que otorga el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en ingles). La patente reivindica el uso de la atomoxetina compuesto para tratar el trastorno de hiperactividad por déficit de atención ("THDA") en adultos, adolescentes y niños.

La atomoxetina, que es el activo principal que se utiliza en a producción de la Strattera, es una solución no estimulante que funciona para mejorar la disponibilidad de norepinefrina, un neurotransmisor que juega un papel importante en la atención y concentración. La atomoxetina, plantea Lilly, proporciona una alternativa a las terapias estimulantes que a menudo son usadas para el tratamiento de THDA y que no son eficaces para algunos pacientes. En la solicitud de la patente de Strattera se describe la forma en que la atomoxetina podría ser utilizada en el tratamiento del THDA, los criterios para la identificación de la población relevante del paciente, y las rutas preferidas de administración, así como las dosis diarias sugeridas. Eli Lilly argumenta que Strattera fue aprobado para su uso en Canadá, el 24 de diciembre de 2004 y que el medicamento hoy en día es un éxito comercial, ya que en 2011 sus ventas globales llegaron a los 620.1 millones de dólares.

El principal competidor de Eli Lilly en Canadá, es la empresa de medicamentos genéricos canadiense de nombre Novopharm, la cual, exteriorizó su intención de invalidar la patente Strattera en un recurso interpuesto ante el Tribunal Federal, alegando una serie de motivos, entre ellos la inutilidad.

En una decisión emitida el 14 de septiembre de 2010, el Juez de primera Instancia del Tribunal Federal invalidó la patente de Strattera por un único motivo, la "inutilidad". Pese a que la Corte Federal al decidir la acción de nulidad iniciada por Novopharm en contra la patente de Strattera consideró que ésta no era "obvia" ni

había sido anticipada por el estado del arte¹⁶¹; el juez concluyó que los estudios que sirvieron de fundamento para afirmar que Strattera sería útil para tratar el TDAH al final resultaron insuficientes

El estudio a partir del cual Eli Lilly pretendía demostrar la utilidad de Strattera, fue realizado en el *Massachusetts General Hospital (MGH Study)* con un total de 22 pacientes con TDAH, con edades entre 19 y 72 años. El estudio consistió en separar a los pacientes en dos grupos, dándole a uno tabletas de 80 mg diarios de Strattera por tres semanas y después dejándolos sin medicamento por una semana y luego suministrándole un placebo por otras tres semanas; mientras que el otro grupo de pacientes recibía el tratamiento a la inversa, primero tres semanas con placebo, luego una de descanso y finalmente tres con la misma dosis del medicamento, para un total de 7 semanas de estudio en ambas.

Los resultados del estudio que se realizó se obtuvieron después de la presentación de la solicitud de patente internacional ante el PCT pero antes de la presentación de la solicitud de patente canadiense. Eli Lilly sostiene que dichos estudios demostraron una respuesta positiva y estadísticamente significativa de la atomoxetina sobre el placebo que se reunió con el estándar predeterminado establecido por los evaluadores. Estos resultados fueron publicados en la prestigiosa revista revisada por pares y aceptados por los reguladores de salud en el expediente que conduce a la aprobación de la atomoxetina, aunque no se dieron a conocer en la patente.

Canadá no aceptó el estudio que realizó la compañía farmacéutica y el juez de primera instancia rechazó la afirmación de Lilly; argumentando que no basta demostrar que la atomoxetina tenía un "mero destello de utilidad", basándose en la doctrina canadiense de la "promesa de la patente". En concreto, el juez sostuvo:

"Utility is measured against the inventive promise of the patent. ... An invention is only useful if it does what the inventor claims it will do. In this case the requirement of utility would be

¹⁶¹ El estado del arte, estado de la técnica o arte previo, comprende todo lo que se ha puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente o de la reivindicación de la prioridad de un derecho. Salomón Alfredo. "La industria farmacéutica en México". Disponible en: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/89/4/Industr-farma.pdf>. Consultado el 1 de octubre de 2014.

*met if, at the Canadian filing date of the '735 Patent, there was sufficient evidence that atomoxetine was clinically useful in treating some patients with ADHD or, alternatively, that such efficacy could be soundly predicted"*¹⁶².

Lilly argumenta que el juez del caso infirió en la patente una promesa "implícita", es decir (a pesar de que no se indica en ningún lugar dentro de la especificación de la patente), que la naturaleza del TDAH sea equiparable o tratable como una condición crónica. En opinión del juez de primera instancia, para cumplir con el requisito de utilidad, Lilly tuvo que haber demostrado o "predicho razonablemente" la efectividad clínica de la atomoxetina para el tratamiento a largo plazo del TDAH y justo en el mismo momento en que se hizo la presentación de la solicitud de patente. Según el demandante esta promesa "implícita" fue construida por el juez a partir de lo que la patente mostraba, sin importar que Strattera fuera el medicamento indicado para el tratamiento agudo del TDAH; además dejando a un lado el hecho de que el tratamiento fuera para el mantenimiento y tratamiento prolongado de dicha enfermedad y no para que este lo curara inmediatamente.

Uno de los puntos de roce de la controversia se encuentra en lo que Canadá establece como la "doctrina de la promesa". Lilly cree que la aplicación de la "doctrina de la promesa" impone un obstáculo inaceptable para la patentabilidad, no menos importante, debido a la captura de 22 situaciones que crea. Para establecer no evidencia, una solicitud de patente puede necesitar para describir las ventajas esperadas sobre invenciones previas o "técnica". Las ventajas indicadas, correspondientes únicamente al requisito de que la invención no es evidente, son luego interpretados como la "promesa de la patente", contra el cual se mide la utilidad. Esto impone una nueva condición previa a la patentabilidad que la invención sea "más útil que" una invención anterior, que no está sancionada por las obligaciones de los tratados internacionales que vinculan a Canadá.

Eli Lilly no se beneficia de la argumentación previa, debido a que en su decisión, el juez sostuvo que la utilidad de la atomoxetina para el "tratamiento a largo plazo

¹⁶² "utilidad se mide contra la promesa inventiva de la patente. ... Una invención es útil sólo si hace lo que el inventor afirma que va a hacer. En este caso el requisito de utilidad se alcanzaría si, en la fecha de presentación de la canadiense '735 de Patentes, no había pruebas suficientes de que la atomoxetina fue clínicamente útiles en el tratamiento de algunos pacientes con TDAH o, alternativamente, que esa eficacia podría ser profundamente predijo ". (T. del a)

del TDAH" no se había "demostrado" por el Estudio realizado en la Universidad de Massachusetts, y en vez de ser un estudio este sólo era un "ensayo clínico, ya que era demasiado pequeño y demasiado corto en duración a ofrecer algo más que interesante que únicamente datos.

La compañía demandante alega violaciones a sus derechos bajo el argumento de que el juez de primera instancia desestimó la objeción de Lilly que señalaba el hecho de que la validez de la patente de Strattera estaba siendo evaluada como una obligación de divulgación: con estándares más rigurosos de los que existían cuando la patente fue presentada en 1996, sobre la base de que estas obligaciones de información son, hoy en día, más difíciles de satisfacer.

A pesar de los intentos, Canadá responde a estas acusaciones señalando que en algunos casos el solicitante promete en la especificación de que la invención logrará un grado particular de utilidad. Las solicitudes de patente pueden contener promesas para una variedad de razones. A veces, un determinado grado de utilidad es el núcleo de la invención. Por ejemplo, en las patentes de que el presunto y afirmado invención es un nuevo uso de un compuesto químico conocido, la supuesta "utilización" nueva y no evidente del compuesto es la esencia de la invención. Esta era la situación de la solicitud de patente de atomoxetina del reclamante. En tales circunstancias, el cumplimiento de esa supuesta utilidad se convierte en esencial para el cumplimiento de la "ganga" en el corazón de la concesión de patentes.

Canadá señala, que en el caso de Strattera, el Tribunal Federal examinó de manera extensa cada prueba pericial y aplicó todos principios de interpretación para interpretar la utilidad prometida de invenciones de la Demandante, alcanzando un resultado razonable. No era injusto exigirle al demandante el uso prometido de la atomoxetina, cuando ese uso fue la base de su nueva solicitud de patente para este compuesto conocido.

Al decidir el caso concreto a la luz del anterior razonamiento, aunado a la paridad que existe con la doctrina de la Utilidad Prometida, la Corte sostuvo que la utilidad del medicamento Strattera sería probada siempre y cuando esta pudiera servir para tratar pacientes que padezcan de TDAH, aguda, o si al menos hubiese información que permitiese anticipar razonablemente que lo haría. Es importante resaltar que este requerimiento no puede confundirse ni asemejarse con las pruebas de

seguridad y eficiencia necesarias para obtener la aprobación administrativa de comercialización del medicamento¹⁶³.

Para Canadá, la atomoxetina es un compuesto médico muy conocido desde el momento en que el Demandante llenó la solicitud de Patentes en 1996. La popularidad de la atomoxetina se dio desde 1979, año en el cual la atomoxetina ya había sido objeto de una patente existente para el "género" o grupo de compuestos a la que pertenecía, que fueron descritos como anti-depresivos. Desde 1985, la atomoxetina también había sido objeto de una segunda patente para el tratamiento de la depresión. El demandante fue quien celebró ambas patentes.

Canadá señala que el Demandante estaba obligado a hacer valer otro nuevo y no obvio uso de la atomoxetina, si este quería seguir usando el monopolio que ejercía sobre esta. Según Canadá, Eli Lilly fundamentó su nueva "invención" en el número '735 de Patentes el cual señalaba que "el uso de tomoxetina para tratar el trastorno por déficit de atención / hiperactividad en un paciente que lo necesita". En su descripción de la patente, la Demandante, empleó un lenguaje que sugiere que ya se había establecido firmemente como la atomoxetina un tratamiento de ADHD eficaz, aunque no dio a conocer ningún estudio o investigación sobre esta. Con base en trabajos posteriores del demandante, la Oficina de Patentes concedió la patente el 1 de octubre de 2002.

A raíz de la presentación de la patente '735, el demandante presentó al menos diez aplicaciones alternativas de patentes para el uso de la tomoxetina para el tratamiento de otros diez patologías, que van desde la tartamudez, a los trastornos de ansiedad, de trastornos de tics, de los sofocos. Cambiando el nombre a "atomoxetina". Al igual que en el caso de la '735 de Patentes, la mayoría de estas otras solicitudes de patentes no contenía ninguna prueba relevante, ya que de haberlo hecho Canadá hubiera otorgado la patente con tan sólo afirmar la utilidad alegada en la invención, dejando la impresión de que la invención se realiza plenamente.

¹⁶³ Esta autorización de comercialización es concedida en Canadá por el Health Products and Food Branch, y es equiparable a la autorización concedida en México por la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, (COFEPRIS)

Años después de la presentación de la patente '735, y con base en la investigación diferente, el 24 de diciembre 2004, Eli Lilly obtuvo la aprobación de Health Canada para el uso de la atomoxetina para tratar el TDAH.

En 2008, uno de los competidores de la Demandante, Novopharm Limited, busco ante una declaración a la Corte Federal que la patente "735 era inválida y sin efecto, incluyendo, la carencia de utilidad como parte fundamental de lo que se debe de entregar al tiempo de la solicitud de la patente. Durante el juicio, que duró más de 19 días de audiencia, entre el 11 de mayo de 2010 y 9 de junio de 2010, se recibió el testimonio de seis testigos, entre ellos cuatro peritos especialistas.

Después de más de tres meses de deliberaciones, el juez de primera instancia emitió razones detalladas. Él tribunal determinó, con base en las pruebas periciales y el lenguaje empleado por los peritos, que la patente del demandante propuso "la promesa de que la atomoxetina actúa para tratar el TDAH en algunos pacientes". Y Señaló que una invención "sólo es útil si se hace lo que el inventor afirma que va a hacer". En los hechos, él tribunal sostuvo:

"In this case the requirement of utility would be met if, at the Canadian filing date of the '735 patent, there was sufficient evidence that atomoxetine was clinically useful in treating some patients with ADHD or, alternatively, that such efficacy could be soundly predicted. That was, after all, what the '735 Patent offered – an effective treatment for ADHD – and that was the consideration required of Lilly for the monopoly it claimed"¹⁶⁴.

El reclamante menciona que fue injusto el que la Corte Federal le impusiera que para poder patentar su invención, debía de satisfacer un nivel de utilidad "más alto", basado en la construcción de la promesa de la patente. Esta afirmación, señala Canadá, ignora el deber de la Corte de aplicar la ley como ha sido articulado por la Suprema Corte en el caso de *Consolboard*, dicho caso confirmó la regla de que la utilidad debe ser juzgado en contra de la invención como se había prometido en la especificación.

¹⁶⁴ "En este caso el requisito de utilidad se alcanzaría si, en la fecha de presentación de la canadiense '735 patentes, no había pruebas suficientes de que la atomoxetina fue clínicamente útil en el tratamiento de algunos pacientes con TDAH o, alternativamente, que esa eficacia podría ser profundamente predicho. Eso fue, después de todo, lo que el "735 Patente ofreció - un tratamiento efectivo para el TDAH - y esa fue la consideración necesaria de Lilly para el monopolio alegó" (T.del a).

Habiendo determinado la utilidad prometida de la patente, el juez considero que si esa utilidad se había demostrado antes de la fecha de presentación o de (aplicación de la prueba más liberal de AZT) fue al menos predicho de manera razonable a partir de esa fecha. Sobre la base de las pruebas presentadas, el juez de primera instancia encontró que el demandante no pudo demostrar que en el momento de la solicitud de patente fue presentada o "prometida" la utilidad de la invención. En particular, el juez de primera instancia aceptó la prueba pericial de que el único estudio que se había realizado antes de la presentación de la Demandante (que no se da a conocer en su descripción de la patente), fue el realizado en Hospital general de Massachusetts ("Estudio MGH"), el cual era preliminar y vicios de procedimiento.

El Estudio MGH no respetó su propio protocolo en términos de tamaño del grupo (empleando sólo la mitad de la cantidad recomendada de los pacientes) y proporcionado pocos datos (la exposición del paciente a la atomoxetina se limitaba a tres semanas). El juez de primera instancia señaló que los autores del estudio sí confirmó que el Estudio MGH tenía limitaciones importantes. Llegó a la conclusión de que el Estudio MGH fue:

“Too small in size and too short in duration to provide anything more than interesting but inconclusive data. With a patient sample of this uniformity and size, an exposure to atomoxetine of only three weeks and a degree of subjectivity in the testing, one can only conclude, as the researchers themselves stated, that the study had “limitations” and the results were promising but only preliminary.”¹⁶⁵.

Por otra parte, la ausencia total de relación con el estudio MGH en la 'solicitud de patente 735 significaba que el Demandante no había revelado ninguna base para una “predicción razonable” de la utilidad expuesta que forma la sustancia de la invención.

¹⁶⁵ “Demasiado pequeño en tamaño y duración demasiado corta para proporcionar algo más que datos interesantes pero no concluyentes. Con una muestra de un paciente de esta uniformidad y tamaño, una exposición a la atomoxetina de sólo tres semanas y un grado de subjetividad en la prueba, sólo se puede concluir, como los propios investigadores afirmaron que el estudio tenía "limitaciones" y los resultados fueron prometedores pero sólo preliminar”. (T. del a). Novopharm Ltd. v. Eli Lilly and Co., 2010 FC 915, para 113.

Canadá argumenta que el demandante apeló la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Federal de Apelaciones. Eli Lilly argumentó que el primer juez se equivocó al interpretar el término "tratamiento" eficaz, que en la patente como era señalado como duradero no como tratamiento a largo plazo. El Demandante sostuvo que algunos pacientes sólo necesitan tratamientos del TDAH durante cortos períodos de tiempo (por ejemplo, para mejorar el nivel de concentración mientras se prepara para los exámenes y a la hora de escribir). Sin embargo, la descripción de la patente no contenía nada con respecto a este uso potencial, y la protección otorgada a la titular de la patente por la demanda no era tan limitado. En cualquier caso, el Tribunal Federal de Apelaciones determinó que el juez de primera instancia encontró el Estudio de la Universidad de Massachusetts insuficiente para demostrar que la atomoxetina fue un tratamiento efectivo. Independientemente de la duración de tiempo en que fue tomada. El panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones respaldó por unanimidad la decisión del tribunal inferior. No había ningún fundamento para la anulación de la decisión de la Corte de abajo.

Demandante solicitó autorización para apelar la decisión de la Corte Suprema de Canadá, que les denegó la autorización para apelar. Siguiendo su práctica habitual para apelar las decisiones de la Corte Suprema si no rinden razones detalladas.

En cuanto a la patente relacionada con el nombre de Strattera, debemos concluir:

- Canadá tiene todo el derecho de regular en torno a la solicitud y otorgación de patentes a placer, debido a que tiene esa facultad como estado soberano.
- En caso de que la patente no cumpla con los lineamientos esenciales establecidos por el estado, la patente no debe de otorgarse.
- Si se otorga la patente, en el año que sea, es por que cumple con los requerimientos necesarios, que en caso de ser apelada, como en esta situación, debe de revisarse que elemento es el que se esta impugnando, y en el caso del medicamento Strattera, es un elemento de validez derivado de uno esencial. Por esta situación sería conveniente, tanto para los inversores como para Canadá, el resolver la controversia mediante el otorgamiento de una prórroga de tiempo para que se de un tiempo para presentar una evaluación que satisfaga los requerimientos que pretende el estado.

- Canadá debe dar certeza del procedimiento que se sigue para el otorgamiento de las patentes, particularmente en el hecho de fijar los criterios necesarios que debe de tener una patente para poder cumplir el requisito de la “doctrina de la promesa”.
 - La doctrina de la promesa no configura ningún tipo de violación de ninguna normatividad internacional, pero si configura una afectación a la inversión de un particular nacional de un estado parte del TLCAN, es por eso que se deben de establecer los lineamientos necesarios para satisfacer esta normatividad.
 - El requisito de divulgación de información debe de ampliarse y aclararse, y, a nuestro criterio, ser considerado como un elemento de validez que se puede subsanar en el momento que la autoridad lo considere.
- **Zyprexa.**

En cuanto a Zyprexa, Eli Lilly señala que la patente de número 113 es la que se relaciona con el medicamento Zyprexa; dicha solicitud de patente se presentó en Canadá el 24 de abril 1991 y expiró el 24 de abril de 2011. Zyprexa es la patente que, según el actor, reivindica el uso del compuesto denominado olanzapina para el tratamiento de la esquizofrenia.

Lilly señala que Zyprexa está indicado para el tratamiento agudo y de mantenimiento de la esquizofrenia y para los trastornos psicóticos relacionados con la misma, así como para el tratamiento agudo de los episodios maníacos o mixtos en el trastorno bipolar. Para ser precisos se trata de una o antipsicótico "atípico" de segunda generación que presenta una baja incidencia de los efectos secundarios extrapiramidales que se asocian con los antipsicóticos que existían previamente.

En el momento en que la patente de Zyprexa se presentó en Canadá; según la farmacéutica había llevado a cabo un extenso trabajo, integral preclínico; un ensayo clínico completo, realizado en pacientes humanos, los cuales fueron revelados en la solicitud de la patente y que arrojaron resultados positivos en relación con los efectos antipsicóticos de la droga. Además, aunque no se describe en la patente,

también realizaron otros ensayos en seres humanos sanos que evaluó los efectos secundarios del compuesto.

De nueva cuenta, la competencia de Eli Lilly, Novopharm trató de invalidar la patente de Zyprexa en un recurso ante el Tribunal Federal, incluyendo, entre otros argumentos, la anticipación (es decir, la patente no es nueva o novedosa), de doble patentamiento, mala invención, la obviedad, la tergiversación entre otras. Novopharm también alegó que la patente de Zyprexa no era una "patente válida de selección".

En una sentencia dictada el 10 de junio de 2009, la División de Primera Instancia del Tribunal Federal encontró la patente de Zyprexa no válida bajo el argumento de que no era una "patente de selección válida", dándole la razón a Novopharm. Entre las constataciones fácticas formuladas por el juez en esa decisión fueron que:

*"Olanzapine is regarded as a relatively safe, and often effective, medicine for treating schizophrenia. Olanzapine is widely prescribed and is a commercial success"*¹⁶⁶.

En una resolución dictada en julio 21 de 2010, la Corte Federal de Apelaciones revocó la decisión del juez de primera instancia sobre la base de que no hay fundamento jurídico alguno para un ataque independiente que afecte a una patente por razones que no es una "patente válida de selección." Una patente de selección es lo mismo que cualquier otra patente, y sólo puede ser atacado por los motivos establecidos en la Ley de Patentes. Dicho de otro modo, la invención, como cualquier otra, debe ser nueva o novedosa (es decir, no prevista), útil y no obvia, no por que no pueda ser sujeta a que se le otorgue un derecho de patente.

Eli Lilly continua su demanda señalando que el Tribunal de Apelaciones sostuvo que los ataques de Novopharm en la patente de Zyprexa por razón de la anticipación, la obviedad y doble patentamiento carecían de fundamento. El Tribunal señaló que las ventajas indicadas en una patente "selección" normalmente forman la base de la inventiva (es decir, la novedad y la no evidencia). Después de encontrar a

¹⁶⁶ "La olanzapina es considerado como un relativamente seguro, eficaz y, a menudo, la medicina para tratar la esquizofrenia. Olanzapina se prescribe ampliamente y es un éxito comercial". (T. del a). Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Limited, 2009 FC 1018, para.1.

la olanzapina tanto novedosa y no obvia a la vista de las ventajas expuestas la Corte remitió a juicio el juez en los únicos temas de utilidad y suficiencia de la divulgación.

En una segunda resolución dictada el 10 de noviembre de 2011, el juez juicio ante el Tribunal Federal invalidó la patente de Zyprexa por la única razón de la inutilidad. Siguiendo la dirección establecida por el Tribunal Federal de Apelaciones, la Corte rechazó lo que denomina el "requisito usual" para la utilidad, a saber, que "el titular de la patente sólo necesita mostrar un ápice de utilidad para que la patente sea válida", declarando que "cuando una patente hace una promesa explícita, la pregunta es si la invención hace lo que la patente promete"¹⁶⁷.

El Tribunal procedió a invalidar la patente, no porque no se haya cumplido con el requisito legal de ser "útil", pero debido a que no cumplió con un nivel elevado de utilidad de "superioridad de mercado" con respecto a otros agentes antipsicóticos conocidos - un estándar que se deriva por referencia a supuestas "promesas" hechas dentro de la descripción de la patente. Según el Tribunal, la descripción de la patente incluye una promesa "implícita" de la superioridad de mercado en el largo plazo debido a la esquizofrenia es una enfermedad crónica. El Tribunal sostuvo que Lilly no demostró esta promesa "implícita", explicando:

"If the utility of the invention in the '113 patent relates merely to a compound with potential antipsychotic properties that might have relatively low EPS liability, that utility had been demonstrated by the tests conducted prior to the filing date. However, I cannot accept that the '113's promise was so small. As stated above, based on the wording of the '113 patent and the evidence, I find that the promise of the patent is that olanzapine treats schizophrenia patients in the clinic in a markedly superior fashion with a better side-effects profile than other known antipsychotics.

As recently held by the Federal Court of Appeal, where a patented compound is claimed to be safe and effective in the treatment of a chronic condition, utility will be demonstrated if the patent discloses studies showing that the patented compound, when administered over a long term, meets that

¹⁶⁷ *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2011 FC 1288, para. 84.

promise: Pfizer Canada Inc v Canada (Minister of Health), 2011 FCA 236, para 30 [Pfizer 2011]. Clearly, schizophrenia is a chronic condition. In my view, the evidence available to Lilly in April 1991 did not demonstrate that olanzapine could meet the promise of the '113 patent that it would provide markedly superior clinical treatment of schizophrenia with a better side effects profile than other known antipsychotics”¹⁶⁸.

A criterio de la empresa farmacéutica, para el Tribunal la patente implica una promesa de eficacia para el tratamiento de una enfermedad crónica a pesar de que Health Canadá ha aprobado el medicamento para usarse en contra del dolor agudo (es decir, no crónico). El Tribunal de Justicia concluyó que Lilly había incumplido con la "doctrina promesa" de Canadá; por lo que el tribunal alegó una “inutilidad”. Eli Lilly encuentra esta decisión absurda y chocante ante el hecho de que Lilly había llevado a cabo extensas pruebas preclínicas y clínicas previas a poder presentar su solicitud de patente. Lilly señala que la olanzapina es de hecho útil, como lo demuestra su aprobación por Health Canada como seguro y eficaz y el hecho de que la olanzapina es utilizado por cientos de miles de pacientes en Canadá y otras jurisdicciones.

En una decisión dictada en septiembre 10 de 2012, la Corte Federal de Apelaciones rechazó el recurso de la 10 de noviembre 2011; el tribunal llegó a la decisión de invalidar la patente de Zyprexa por razones de inutilidad. La solicitud de Eli Lilly para apelar ante la Suprema Corte de Canadá fue denegada el 16 de mayo de 2013.

En la otra vertiente Canadá señala que cuando el demandante solicitó la patente con el número "113 en 1991, la empresa tenía ya desde 1980 la propiedad de una

¹⁶⁸ “Si la utilidad de la invención en la 'patente se refiere meramente 113 a un compuesto con propiedades antipsicóticas potenciales que podrían tener relativamente bajo responsabilidad EPS, que la utilidad se había demostrado por las pruebas llevadas a cabo con anterioridad a la fecha de presentación. Sin embargo, no puedo aceptar que la promesa del '113 era tan pequeña. Como se indicó anteriormente, basado en el texto de la '113 patentes y las pruebas, me parece que la promesa de la patente es que trata a los pacientes con olanzapina esquizofrenia en la clínica de una manera notablemente superior con un mejor perfil de efectos secundarios que otros antipsicóticos conocidos . Como celebrada recientemente por el Tribunal Federal de Apelaciones, en donde un compuesto patentado se afirma que es seguro y eficaz en el tratamiento de una enfermedad crónica, la utilidad se demostrará si la patente da a conocer los estudios que muestran que el compuesto patentado, cuando se administra durante un largo plazo , cumple con esa promesa: Pfizer Canada Inc v Canadá (Ministerio de Salud), 2011 FCA 236, párrafo 30 [Pfizer 2011]. Claramente, la esquizofrenia es una condición crónica. En mi opinión, la evidencia disponible a Lilly en abril de 1991 no demostraron que la olanzapina podría cumplir la promesa de la '113 patentes que proporcionaría el tratamiento clínico marcadamente superior de la esquizofrenia con un mejor perfil de efectos secundarios que otros antipsicóticos conocidos”. (T. del a). Idem, paras. 209 y 210.

patente sobre un amplio "género", cuyo uso aparente fue el tratamiento de la ansiedad leve y ciertos tipos de condiciones psicóticas, incluyendo la esquizofrenia (patente No. 1.075.687, o el " '687 patentes "). La olanzapina, como señala Canadá a este medicamento en su contestación de demanda, fue uno de los compuestos incluidos en la 'patente de 687.

Canadá argumenta que Lilly comenzó a vender un producto farmacéutico a base de olanzapina en Canadá en 1996, quedándole aun un año del monopolio concedido por la patente "687. Por lo tanto, el demandante buscó extender su monopolio mediante la búsqueda de una patente más de olanzapina. De hecho, tras la presentación de la patente"113, Lilly presentó al menos otras 29 solicitudes de patentes canadienses en relación con la olanzapina, que pretendía haber inventado al menos 16 usos nuevos y sorprendentes distintas para el compuesto, que van desde la disfunción sexual hasta el autismo. La mayoría de estas otras solicitudes de patentes no contiene ninguna referencia a la investigación real realizada, o contenía una referencia ambigua a los estudios clínicos que pueden o no haber sido realizadas antes de la presentación de las solicitudes de patentes correspondientes. Demandante presentó catorce de estas solicitudes de patentes en 1996-1997, justo antes de la fecha de expiración del '687 de Patentes.

Como se señaló anteriormente, la legislación canadiense permite a los titulares de patentes para obtener una segunda patente en una selección de uno o varios compuestos del género en el que el compuesto o compuestos seleccionados poseen una ventaja sustancial sobre los compuestos que se establecen en el género. En tales casos, la "invención" es la identificación de las ventajas inesperadas y extraordinarias (incluyendo desventajas evitadas) sobre los miembros del género ya patentados.

En consecuencia, la especificación de la patente "113 el elemento indicado es la olanzapina" y esta muestra superioridad en el mercado, así como un mejor perfil de efectos secundarios que los agentes antipsicóticos conocidos anteriores, además, y tiene un nivel de actividad muy ventajoso ". Basándose en su examen administrativo, la Oficina de Patentes emitió la patente en julio de 1998.

El principal competidor del demandante, Novopharm Limited ("Novopharm"), después de realizad una solicitud de acuerdo con el Reglamento de Productos Alimenticios y Farmacéuticos para un Aviso de Cumplimiento ("NOC") emitido por el

Ministerio de Salud para entrar en el mercado canadiense con olanzapina empleando producto farmacéutico. En respuesta, el reclamante, de conformidad con el Medicamentos Patentados (Declaración de conformidad), se solicita del Tribunal Federal una orden prohibiendo el Ministro de Salud de hacerlo, citando el "113 Patentes.

En estas actuaciones, Novopharm argumentó entre otras cosas que la patente 113 no logró garantizar la divulgación suficiente de la invención en su pliego de condiciones, y que el nivel de utilidad prometida en la patente no se había cumplido en el momento de la presentación de la solicitud de patente. Las partes presentaron declaraciones juradas de 21 testigos, entre ellos 17 peritos, que eran todos interrogados en la audiencia. Como resultado de estas denuncias, siguiendo el precedente establecido, el tribunal se llevó a interpretar la patente para determinar la utilidad prometida de la invención. A la luz de la amplia evidencia presentada por ambas partes y el lenguaje utilizado en la descripción de la patente, el juez interpretó la utilidad prometida de la patente como "olanzapina muestra superioridad de mercado [...], tiene un menor número de efectos secundarios conocidos que algunos otros agentes antipsicóticos conocidos [...], y tiene un nivel de actividad muy ventajoso"¹⁶⁹. En la terreno de la suficiencia de la divulgación, se encontró con que ella patente 113 no proporcionó divulgación suficiente en su especificación en cuanto a la invención, en su caso, en la selección de la olanzapina a partir de un grupo previamente descrita de compuestos. Él sostuvo que no había "ningún dato" para apoyar la afirmación del demandante de que la olanzapina tenía "sorprendente e inesperadas propiedades" en comparación con la técnica anterior. En estas circunstancias, el reclamante simplemente "no había pagado el precio, por medio de una indicación clara y explícita en cuanto a lo que la invención es [...] que merece un monopolio aún más en una patente más independiente"¹⁷⁰. A la luz de esta conclusión sobre la suficiencia de la divulgación, el tribunal sostuvo que no era necesario para resolver la cuestión de la utilidad. Por lo tanto, Novopharm recibió un Aviso de Cumplimiento.

Según Canadá, Eli Lilly lanzó después un segundo proceso ante la Corte Federal de conformidad con la Ley de Patentes, alegando que el producto farmacéutico de

¹⁶⁹ Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd., 2007 FC 596, ("Olanzapine NOC"), paras. 3 y 4

¹⁷⁰ Idem. para.164.

Novopharm empleando olanzapina vulneró su derecho de patente. Una vez más, se plantearon las cuestiones de utilidad y suficiencia de la divulgación. A lo largo del procedimiento se escuchó más de 44 días, y se recibió el testimonio de 20 peritos y 10 testigos de hechos. El juez de primera instancia identifica el problema desde el principio como si el la patente 113 era una patente selección válida. Se determinó que para mantener la validez de la patente, debe estar convencido de que la olanzapina tenía una ventaja sobre los compuestos de la' 687 Patente;; que esta ventaja era sustancial y un tanto peculiar a la olanzapina; y que la patente describe claramente ventaja sustancial y especial de la olanzapina. Con base en las pruebas aportadas por las partes, y después de deliberar durante siete meses, respondió a estas tres preguntas en lo negativo y en consecuencia invalidado la patente.

A raíz de esa situación Eli Lilly recurrió a la apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones. La Corte Federal de Apelaciones sostuvo que el juez cometió un error al considerar que las condiciones para una patente de selección constituyen una base independiente sobre la que atacar la validez de una patente. Más bien, estas condiciones sirven para caracterizar la invención e informar el análisis de los motivos de validez aplicables a todas las patentes, según lo establecido en la Ley de Patentes. El juez de primera instancia también incurrió en error al interpretar expresamente la patente y determinar si se incluyó una promesa. Según el Tribunal Federal de Apelación:

“The promise of the patent is to be ascertained at the outset of an analysis with respect to utility. The promise is to be construed by the trial judge within the context of the patent as a whole, through the eyes of the POSITA in relation to the science and information available at the time of filing. The promise of the patent is fundamental to the utility analysis”¹⁷¹.

La Corte Federal de Apelación llegó a la conclusión de que la promesa se debe interpretar como "la olanzapina en el tratamiento de la esquizofrenia, muestra superioridad marcada a flumezapine y otros" 687 compuestos, tiene un mejor perfil

¹⁷¹ “La promesa de la patente debe ser comprobado al realizar el inicio de un análisis con respecto a la utilidad. La promesa debe ser interpretado por el juez de primera instancia en el contexto de la patente en su totalidad, a través de los ojos de la Posita en relación con la ciencia y la información disponible en el momento de la presentación. La promesa de la patente es fundamental para el análisis de la utilidad”. (T del a) Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd. 2009. Ob cit. para.93.

de efectos secundarios que los fármacos antipsicóticos conocidos anteriormente y tiene un nivel de actividad muy ventajoso". Sin embargo, teniendo en cuenta que el juez de primera instancia no había proporcionado ningún fundamento para la construcción de la promesa de la patente, que estimó el recurso, remitiendo la utilidad y suficiencia de motivos de revelación de la supuesta nulidad ante el Tribunal Federal para la determinación de acuerdo con sus razones.

Novopharm solicitó autorización para apelar de esta decisión ante la Corte Suprema de Canadá. Demandante se opuso a la solicitud, con el argumento de que nada en la Corte Federal de la decisión de Apelación planteó cuestiones de importancia nacional. En particular, la Demandante argumenta que en sus orientaciones en materia de servicios públicos, el Tribunal Federal de Apelación "no hizo nada más que aplicar la jurisprudencia de este Tribunal". La Corte Suprema de Canadá denegó la autorización para apelar. Entonces el asunto fue devuelto a la Corte Federal.

En su segunda decisión en este asunto, el juez de primera instancia siguió cuidadosamente las instrucciones establecidas para él por el Tribunal de Apelación. Comenzó su análisis al interpretar que la patente con el fin de determinar si se establece una promesa. Refiriéndose a la prueba pericial en este sentido, se negó a aceptar la propuesta del demandante de que las ventajas descritas en la patente 113 incluida la olanzapina mostró una "marcada superioridad y perfilar mejor los efectos secundarios de los antipsicóticos conocidos anteriormente", no formaban parte de la promesa de la patente.

El juez de primera instancia encontró, además, que la evidencia que presento el demandante en 1991 no demostró que la olanzapina fuera capaz de tratar a los pacientes con esquizofrenia en la clínica de una forma superior y con menos efectos secundarios que otros antipsicóticos conocidos. La aplicación de la norma permisiva AZT, donde la utilidad podría simplemente ser "profundamente predijo", él todavía encontró que la patente se quedó corto:

"In sum, at the time the patent was filed in April 1991, Lilly had not found any special qualities of olanzapine that would justify a fresh monopoly. Lilly had carried out routine testing of olanzapine's properties. It had some early signals of safety and efficacy in a few small studies of healthy volunteers and

patients. While Lilly scientists showed persistence, diligence and sound science in getting olanzapine that far, that is not necessarily enough for a patent. There must be an invention. And, in the context of a selection patent, the invention is the discovery of a substantial advantage over the genus compounds”¹⁷².

Demandante próximo recurrió sin éxito esta segunda decisión de primera instancia al Tribunal Federal de Apelación. La Corte Federal de Apelaciones señaló que no hubo ningún error de derecho en la decisión subyacente, ni ningún error revisable de hecho.

Demandante pidió autorización especial para apelar la segunda decisión de la olanzapina a la Corte Suprema de Canadá. En sus presentaciones, incompatible con su posición en la primera apelación olanzapina, la Demandante repente afirmó que la decisión planteaba cuestiones de importancia nacional. Después de oír a las partes sobre la moción de autorización para apelar, la Corte Suprema de Canadá se negó a permitir que venia para apelar.

Del mismo modo que para la strattera, no era injusto exigirle al demandante el uso de olanzapina prometido “tratamiento comparativamente superiores de la esquizofrenia” cuando esa promesa era su única base para distinguir el compuesto de la clase original, ya monopolizado de compuestos a la que pertenecía la olanzapina.

En cuanto a la situación del medicamento denominado Zyprexa, debemos concluir:

- La doctrina de la promesa debe de ser aclarada y regulada de manera más eficiente para que no configure una afectación a la inversión mediante un perjuicio al inversor en las ganancias que pretende obtener de su patente.

¹⁷² “En suma, en el momento de la patente fue presentada en abril de 1991, Lilly no había encontrado ninguna cualidad especial de olanzapina que justificarían el monopolio fresco. Lilly había llevado a cabo las pruebas de rutina de las propiedades de olanzapina. Tenía algunas señales tempranas de seguridad y eficacia en unos pocos estudios pequeños de voluntarios sanos y pacientes. Mientras que los científicos de Lilly mostraron persistencia, diligencia y científicos sólidos en conseguir olanzapina tan lejos, que no es necesariamente suficiente para una patente. Debe haber una invención. Y, en el contexto de una patente de selección, la invención es el descubrimiento de una ventaja sustancial sobre los compuestos del género”. (T. del a). *Novopharm Limited v. Eli Lilly and Company*, Supreme Court of Canada Case No. 33870, Memorandum of Argument of the Respondent, Application for Leave to Appeal, October 26, 2010, para. 265.

- En este caso Canadá es muy claro en lo que pretende obtener del medicamento de Eli Lilly, ya que si determina claramente que para que la patente cumpla la promesa debe de cumplir con “muestra superioridad de mercado, tiene un menor numero de efectos secundarios conocidos que algunos otros agentes antipsicóticos conocidos, y tiene un nivel de actividad muy ventajoso”, que en el caso del medicamento Strattera no logró determinar.
- Canadá es aún muy ambiguo en lo que pretende imponer como un requisito de divulgación, debido a que, a comparación del medicamento Strattera, Eli Lilly si cumple en tiempo y forma, pero el Tribunal no lo considera así y revisa la patente desde que se otorga en el 1991, sin darle certidumbre jurídica al solicitante de la patente de que información debe de presentar y divulgar.
- El inversor carece de una certidumbre jurídica debido a que la resolución de los diferentes tribunales no es en un mismo sentido.
- El medicamento Zyprexa cumple con los elementos esenciales que Canadá solicita para otorgar una patente y el hecho de que esta sea rechazada debido a un requisito poco claro de divulgación configura una afectación flagrante a los derechos de inversión derivados de la patente que pretende.
- EL criterio de “superioridad de mercado” es un buen requisito que debe de cumplir y demostrar aquellos solicitantes de ampliación de una patente.

Así terminamos el análisis de los dos medicamentos que son materia de litigio entre ambas partes, pero esto no es todo lo que está en juego, es apenas la punta del iceberg. Ya que además de aclarar la situación jurídica de las patentes de Eli Lilly, los puntos en los que el tribunal del CIADI debe de resolver, a nuestro criterio son los siguientes:

- **¿Canadá viola tratados internacionales?**

A nuestro criterio Canadá no viola ningún tratado intencional, ya que es un derecho bien establecido para los estados que estos son libres de legislar en materia de patentes y otros derechos de propiedad intelectual a su conveniencia. Pero esto

no significa que su negligencia para legislarlo o para establecerlos y enmarcarlos no sea sujeta de controversias internacionales ya que la incertidumbre en la que hacen que caiga el inversionista si se puede considerar una afectación directa a los derechos de inversión, equiparable al de una “medida equivalente a la expropiación” manifestada, en este caso, como una “medida regulatoria”.

A consideración del autor, la referencia a la OMC por parte de la empresa estadounidense es doblemente confusa, en primer lugar por el hecho de que el acuerdo de la OMC sobre los ADPIC les brinda a los países flexibilidad para determinar sus propias normas de patentabilidad. El TLCAN al ser anterior a la OMC y su acuerdo sobre los ADPIC no hace mención a ninguno de ellos.

El capítulo del TLCAN sobre propiedad intelectual no contiene ningún compromiso general de cumplimiento de otros acuerdos de propiedad intelectual. Por el contrario, el tratado establece que los países Miembros deben cumplir con la obligación de brindar “una protección y aplicación adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual”. El TLCAN hace referencia a cuatro acuerdos internacionales específicos, cuyas disposiciones sustantivas obliga a los Miembros que tienen que incorporar en sus legislaciones nacionales: las convenciones relativas a fonogramas, obras literarias y artísticas, propiedad industrial y variedades vegetales.

Canadá es libre de denegar las patentes que carezcan de invención o sean muy obvias, y en caso de que las autoridades pertinentes encuentren a las solicitudes de patente no apegados a la normatividad su decisión es inapelable; pero para que esto pueda ser tomado en cuenta se deben de establecer los diversos caracteres de utilidad en una norma que no sea subjetiva.

Es consideración de este trabajo el hecho de señalar que Canadá debió de haber emitido algún tipo de parámetro para fundamentar la falta de utilidad o de divulgación adecuada, por que pasa lo mismo que cuando una madre está con su hijo haciendo la tarea, el niño se equivoca y la madre le dice -Hazlo de nuevo; el niño, ante esa respuesta, lo vuelve a hacer, lo vuelve a entregar y la madre le vuelve a contestar: - Hazlo de nuevo, está mal. Eli Lilly como niño no sabe lo que quiere Canadá o bien, el por que de su solicitud no cumple con todos los requerimientos necesarios, pero ahí es obligación de Canadá el señalarlos y regularlos.

Canadá es libre de legislar en torno a las patentes a su conveniencia; siempre y cuando lo haga de manera clara e imparcial. En el caso de la “doctrina de la promesa” la claridad y la imparcialidad no son del todo claras, por que existe un cierto grado de incertidumbre jurídica para el inversionista y los demás gobernados que rigen bajo esa promesa. Dicha incertidumbre configura una afectación a los derechos de inversión, que a nuestra consideración es fácil de subsanar. Las decisiones de los tribunales canadienses pueden ser las correctas, pero la forma en las que se les invoca es lo que afecta al inversor.

A nuestro criterio la promesa que se debe cumplir para obtener el monopolio puede ser fijada por los jueces que conocen del asunto, como en el caso del medicamento Zyprexa. Pero el criterio de divulgación de información debe de ser un poco más claro y menos subjetivo, estando regulado dentro de la legislación nacional.

El CIADI no puede pronunciarse en contra de las consideraciones que tiene establecida Canadá en sus leyes de propiedad intelectual, o bien, que las debe de cambiar y adaptar a la legislación internacional, el tribunal si puede emitir una recomendación al estado canadiense de que tome acción y prevenga futuras controversias en materia de patentes de fármacos mediante la estandarización y regulación de estas medidas.

- ¿Canadá viola el Estándar Mínimo de Trato?

Eli Lilly alega específicamente que la invalidación de la patente del Strattera y Zyprexa por Canadá viola el “Nivel Mínimo de Trato” que los signatarios del TLCAN están obligados a proporcionarles a los inversionistas extranjeros. El artículo 1105 del TLCAN establece sobre el Nivel Mínimo de Trato: “Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.” ¿Qué significa eso? En última instancia es el tribunal quien lo decide, y su interpretación es inapelable.

Los tribunales inversionista-Estado han establecido interpretaciones cada vez más ingeniosas del nivel mínimo de trato en los acuerdos similares al TLCAN interpretaciones que les imponen nuevas obligaciones a los Estados y que van más allá de las que contemplaron al firmar los acuerdos.

Al no regirse según el nivel mínimo de trato practicado y apoyado por los Estados soberanos, los tribunales de los juicios inversionista-Estado han interpretado repetidamente que ese nivel significa que los gobiernos deben indemnizar a los inversionistas si aprueban políticas o emprenden acciones que pudieran violar las expectativas de los inversionistas extranjeros.

Sin embargo, es precisamente en base a esta interpretación extrema que Eli Lilly acusa a los tribunales canadienses de “contravenir” sus expectativas al haber elevado el nivel de exigencia de las normas de patentes de manera tal que incluyen “nuevos requisitos adicionales.” Específicamente, Eli Lilly sostiene que las decisiones del tribunal canadiense socavan sus “expectativas de un ambiente jurídico y de negocios estable” y “los requisitos básicos de seguridad jurídica” otorgados por el TLCAN. Eli Lilly no define explícitamente el nivel mínimo, pero se basa implícitamente en la interpretación inventiva de tribunales de otros juicios inversionista-Estado del TLCAN, a la vez que hace caso omiso de la práctica corriente de los Estados –el conjunto de miles de casos sobre normas de patentabilidad y requisitos de utilidad dirimidos por tribunales nacionales. Desafortunadamente, las interpretaciones flexibles de los tribunales hacen que el reclamo de

Nivel Mínimo de Trato es el argumento más exitoso que pueden usar las empresas en contra de un Estado en sus demandas inversionista-Estado, y es así que el número de tales casos ha crecido de forma exponencial. En el 74% de todos los juicios inversionista-Estado que se conocen amparados en TLC y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) de Estados Unidos en los cuales los gobiernos fueron obligados a indemnizar a los inversionistas, el tribunal encontró una violación al Nivel Mínimo de Trato. (En 17 de 23 juicios conocidos amparados en TLC y TBI estadounidenses en los que el inversionista “ganó,” lo hizo reclamando violaciones al Nivel Mínimo de Trato). Este trabajo considera que Canadá no viola el estándar mínimo de trato.

- ¿Existen violaciones al Trato Nacional por parte de Canadá?

Eli Lilly también alega que Canadá violó la obligación del TLCAN que requiere que los gobiernos brinden “Trato Nacional,” es decir un trato a los inversionistas extranjeros que no sea “menos favorable” al que se les otorga a las empresas nacionales “en circunstancias similares.” Pero luego de citar esa norma del TLCAN, que requiere que los países proporcionen a los inversionistas extranjeros el mismo trato que se proporciona a las empresas nacionales en el marco del derecho nacional, Eli Lilly hace caso omiso de ella. En su lugar, Eli Lilly inventa una norma que requeriría que Canadá les proporcione a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el que reciben en el marco de las leyes de los países de origen de los inversionistas extranjeros. Eli Lilly afirma: “Las medidas en cuestión ponen en desventaja a los nacionales extranjeros y hacen que sus patentes sean especialmente vulnerables a ataques al insistir en la prueba de utilidad y divulgación de evidencia que no se requiere según las normas internacionales o las de las jurisdicciones nacionales de los solicitantes extranjeros.” Es decir, la supuesta violación es requerir que cumplan con la ley canadiense. Eli Lilly también alega que: “Las medidas en cuestión representan una discriminación de facto contra Lilly, que es un inversionista estadounidense, si se compara su situación con la de los inversionistas nacionales, al exigir que la patente del Strattera (que se presentó sobre la base de una solicitud internacional) cumpla con normas elevadas y adicionales de utilidad y divulgación que no son requeridas por las leyes de Estados Unidos, la Unión Europea, o las normas armonizadas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés).”

Un aspecto clave del reclamo de Eli Lilly de discriminación se basa en la fusión de dos requisitos distintos: las normas para presentar una solicitud internacional de patente bajo el régimen del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y las normas para obtener una patente en un país específico. No existe tal cosa como una “patente internacional.” Las patentes las otorgan países específicos según sus leyes nacionales. El PCT, por su parte, lo que hace es permitir que se presente una solicitud en un idioma determinado, estableciendo una fecha de presentación aceptada por todos los países signatarios del PCT y tras la cual se lleva a cabo una 'búsqueda internacional' para preparar una opinión por escrito acerca de la

patentabilidad (es decir, para determinar si ya hay patentes existentes sobre la misma invención). Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las ventajas principales del PCT son que le ofrece al solicitante hasta 18 meses “para reflexionar sobre la conveniencia de buscar protección en países extranjeros, designa agentes locales de patentes en cada país extranjero, prepara las traducciones necesarias y paga las tasas nacionales; y se le asegura que si su solicitud internacional fue realizada de la forma prescrita por el PCT, ninguna Oficina de patentes designada puede rechazarla por razones formales durante la fase nacional de procesamiento de la solicitud.”

En otras palabras, el PCT permite la presentación de una solicitud de patente estandarizada que puede ser concedida o denegada según la ley aplicable en cada jurisdicción en la que se solicite una patente. El proceso de revisión internacional inicial les ayuda a los solicitantes de patentes a decidir si les es redituable embarcarse en los procedimientos nacionales para obtener una patente en alguna o muchas jurisdicciones. Y los países parte, inclusive Canadá, acuerdan no rechazar ninguna solicitud que cumpla con las normas del PCT sobre la base de que la solicitud misma no esté formulada en el formato adecuado. Sin embargo, la decisión sobre el fondo del asunto de si una patente puede otorgarse según las leyes de patentes de cualquier país específico sigue siendo prerrogativa de cada país. Los reclamos de Eli Lilly de discriminación se centran en que se le requiere cumplir con las normas de patentabilidad de Canadá, como si presentar simplemente una solicitud internacional de patente según los términos del PCT fuera lo mismo que cumplir con los requisitos sustanciales de la ley canadiense para obtener una patente.

Paradójicamente, la empresa también alega que la invalidación de la patente por el tribunal canadiense viola los derechos de trato nacional que le confiere el TLCAN al darles ventaja a las empresas de medicamentos genéricos de Canadá que ahora pueden crear y comercializar versiones genéricas del Strattera. En este caso, Eli Lilly pretende impugnar la eliminación de la patente por los tribunales canadienses basándose increíblemente en que la eliminación de patentes contribuye a aumentar la disponibilidad de medicamentos genéricos más económicos. Por supuesto que la eliminación de patentes ayuda a los productores genéricos, siempre lo hace, pero lo hace sin importar si las empresas genéricas y/o los titulares de las patentes son extranjeros o nacionales. Si el tribunal acepta la lógica sesgada de Eli Lilly, entonces

toda invalidación de patentes de inversionistas extranjeros, más allá de su fundamento, podría ser considerada como una violación de las normas de trato nacional protegidas por los TLC.

Eli Lilly no puede argumentar nada que tenga que ver con la forma de legislar del Estado canadiense, sin embargo si puede pronunciarse en contra de como es que las aplicaciones de dichas medidas o intervenciones del estado afectan sus intereses.

El planteamiento de Eli Lilly debe de ser diferente y no adoptar una postura tan agresiva, sino, una postura de mediación para solucionar el conflicto más rápido.

Canadá no viola el principio de trato nacional debido a que Canadá le brinda la oportunidad de recurrir a todos los recursos que la legislación canadiense prevé para apelar la decisión del órgano jurisdiccional y tratar de imponer su pretensión. A pesar de esta situación, Eli Lilly se vio afectado en el momento en que Canadá sufre para establecer un criterio visible de sus normas.

- ¿Existe una Expropiación directa, como alega Eli Lilly?

El último reclamo de Eli Lilly es que Canadá violó la obligación del TLCAN de no expropiar inversiones. La empresa en primer lugar intenta argumentar que la invalidación de la patente constituyó una "expropiación directa" de su inversión, a pesar que hace tiempo se entiende que ese término implica el embargo o la confiscación de bienes inmuebles por el gobierno, tales como un lote de tierra o una fábrica, no la invalidación de derechos monopólicos de patentes.

Por la situación anterior es imposible que Canadá haya realizado una expropiación indirecta en contra de las patentes de Eli Lilly, debido a que en ningún momento se da una transferencia de propiedad mediante indemnización por una causa de utilidad pública; al carecer de todos estos elementos es imposible el establecer que se está frente a una expropiación directa.

- ¿Existe una expropiación indirecta?

Sí. La respuesta a esta interrogante es la que más afecta al gobierno canadiense pero a nuestra consideración sí existe una expropiación indirecta, ya que una expropiación indirecta deja al titular de la inversión intacto pero le priva de la posibilidad de utilizar la inversión de una manera significativa. Una característica típica de la expropiación indirecta es que el Estado va a negar la existencia de una expropiación y no contemplar el pago de una indemnización. Desgraciadamente, para Canadá, es claro que la situación en la que se encuentra debido a la implementación de sus políticas es complicada.

A nuestra consideración, el tribunal del CIADI debe encontrar culpable a Canadá de realizarle a Eli Lilly una “medida equivalente a la expropiación a través de una medida regulatoria” ya que la falta de claridad en las leyes también obstaculizan a la inversión y configuran diferentes afectaciones a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Es importante establecer que bajo nuestra idea Canadá sólo es culpable de la expropiación del medicamento Zyprexa, no del medicamento de nombre Strattera; esto se debe a que Strattera no cumplió con los requisitos indispensables para que se configurara una patente, los cuales son la utilidad, la promesa y la divulgación. Esto trae como consecuencia que a pesar de que las medidas canadienses carezcan de claridad, la normatividad canadiense correctamente regulada no esta satisfecha; por ende se da una inexistencia jurídica del derecho de patente.

Debemos precisar, que de acuerdo con la clasificación de las medidas equivalentes a la expropiación que planteamos en este trabajo, en esta situación la medida equivalente a la expropiación se realizó a través de una medida regulatoria mal aplicada; la medida en cuestión es la “doctrina de la promesa” que emplea el gobierno canadiense para determinar el otorgamiento o negación de una patente. Canadá aplica esta doctrina de manera regular, pero a nuestra consideración la aplica de manera incompleta; es decir, la forma en la que es aplicada debe de ser establecida y normada para que no afecte a los derechos de inversión, debido a que el hecho de que sea únicamente determinada bajo el criterio subjetivo de un juez o es un poco frágil. Esta “doctrina de la promesa” debe de ser considerada una

medida regulatoria debido a que, si bien no esta regulada o plasmada en una ley específica, si está plenamente reconocida por el derecho canadiense como una jurisprudencia aplicable a la materia de patentes.

Al ser una medida regulatoria debe revisarse si dicha medida es lícita o ilícita y en el caso del medicamento Zyprexa existen los elementos suficientes para considerar a está como lícita, ya que no viola ninguno de los compromisos internacionales que Canadá tiene, pero no por ser lícita deja de configurar una erosión de derechos en contra del inversionista extranjero, debido a que la aplicación de la medida está “viciada” puesto que la falta de regulación y estandarización de un criterio aplicable emanante de la doctrina afecta al control que tiene el inversor sobre sus bienes, que en este caso en particular, ostenta sobre su patente objeto de la inversión: el medicamento Zyprexa.

Por otra parte, Canadá si debe de indemnizar a la empresa farmacéutica por concepto del medicamento denominado Zyprexa, ya que este si cumplió con los lineamientos de utilidad y de promesa que se le plantearon, pero falló en un elemento no esclarecido por parte de las autoridades canadienses, esto trae como resultado el que, derivado de la ambigüedad de la norma, existe una afectación de los derechos de inversión por parte de Canadá y esto a su vez da origen a una medida equivalente a la expropiación mediante una medida regulatoria, por ende debe de establecer el tribunal del CIADI una indemnización pertinente.

- En caso de que Canadá deba indemnizar, ¿Qué debe de pagar y cuánto?

Canadá no debe de pagar los 500 millones de dólares que pide la compañía Estadounidense, debido a que en su escrito inicial de demanda establecen que el monto que ellos están tomando como referencia para llegar a esa cantidad es un monto de ganancia global, y por ningún motivo Canadá debe de pagar lo que Eli Lilly pide.

Proponemos que el pago se calcule de la siguiente manera:

1.- Eli Lilly debe presentar sus informes anuales de ventas, únicamente en Canadá a partir del 24 de abril de 2011 día en que expiró la patente en Canadá, hasta el 24 de Junio de 2013 fecha en la que se presentó la solicitud de arbitraje ante el CIADI.

2.- De los tres años que se tengan los informes de ventas se tomará el más elevado. En un ejercicio de imaginación supongamos que en 2012, las ventas en Canadá de Zyprexa alcanzaron los 25, 000, 000 de dólares.

3.- Se multiplica la cantidad por tres, los tres años en los que Eli Lily dejó de percibir los ingresos esperados.

Así es como proponemos se realice el calculo de la indemnización y damos por terminado nuestro análisis sobre el caso de Eli Lilly vs. Canadá.

Conclusiones

- Primera

Inversión, para efectos del arbitraje inversionista- Estado, es aquel acto económico realizado por un extranjero en un territorio ajeno al de su nacionalidad, que cumple con: los requisitos de configurar un “compromiso sustancial” entre el inversionista y el Estado; tiene una “cierta duración”, aplicando lo establecido por el tribunal CIADI en el caso “*Patrick Mitchell vs. RDC*”, el cual establece un mínimo de 2 años; la inversión representa para el Estado “ingresos y beneficios regulares”; la inversión contiene “elementos de riesgo”; configurará una “contribución importante al desarrollo del estado receptor” y los activos de la inversión serán “invertidos de conformidad con las leyes locales”.

- Segunda

Toda inversión tiene un objeto principal y en el caso de la propiedad industrial, los derechos que emanen de las patentes pueden ser uno de los elementos esenciales para que la inversión exista. Los derechos que derivan de la propiedad industrial se deben de considerar como fundamentales para aquellas inversiones cuyas ganancias o pérdidas dependan del uso que el propio inversionista les dé; quedando como única obligación para el Estado el asegurar el reconocimiento y protección de estos derechos.

- Tercera

Los derechos de inversión existen y están reconocidos en diferentes ordenamientos, a diferentes niveles, debido a su compleja naturaleza y a la forma en que se aplican. La protección a estos derechos de inversión se encuentra en leyes nacionales, en el caso de nuestro país en la “Ley de Inversión Extranjera”. En acuerdos bilaterales como el “Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección recíprocas de las inversiones”. En acuerdos regionales como lo es el Tratado de Libre Comercio para America del Norte (TLCAN) o en el sistema

multilateral Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC).

- Cuarta

El derecho de inversión ha evolucionado de manera exponencial en los últimos años, quedando plasmado en diferentes instrumentos internacionales; pero la propiedad industrial ha tenido un tratamiento diferente cuando se le señala como objeto de inversión. Entre ambas figuras existe una relación estrecha, a pesar de que los ordenamientos jurídicos actuales los vinculan de manera indirecta. Se tiene que recortar la brecha que separa a estas instituciones tanto en la teoría como en las normas.

- Quinta

El caso de Eli Lilly vs. Canadá plantea una nueva posibilidad que no había sido explorada en otros litigios arbitrales inversionista- Estado. La posibilidad de que se abra la puerta a un “nuevo actor” en estas disputas, como lo es la rama de la industria farmacéutica, le permite a las empresas de este sector el buscar la aplicación, de forma privada, de cualquier tratado internacional de Propiedad Intelectual, cuando la materia sobre la que se resolverá la controversia es la de “inversión”.

- Sexta

En el caso de las disputas inversionista- Estado los tribunales podrán distinguir las afectaciones a los derechos de los inversionistas en lo que a expropiaciones respecta en dos tipos: las “expropiaciones directas”, en las que existe una transmisión forzosa de la propiedad de la inversión a cambio de una indemnización. Y las “medidas equivalentes a la expropiación”, cuando no existe una transmisión real de la propiedad pero sí un acto cuyas consecuencias erosionan los derechos del inversor. En ambos supuestos la consecuencia es el pago de una indemnización.

- Séptima

Las “medidas equivalentes a la expropiación” se dividen en 3 supuestos: el primero, las “expropiaciones indirectas” serán realizadas por las actuaciones no reguladas del Estado cuyas consecuencias sean de una magnitud suficiente para afectar a la inversión. En caso de que la afectación sea realizada por la creación o realización de una norma nacional se realizará una “medida regulatoria”. La “expropiación constructiva” será la suma de actuaciones, directas o indirectas, reguladas o no, que en un lapso de tiempo, constituyan una afectación a los derechos de inversión.

- Octava

Debido a la compleja y delicada naturaleza de los derechos de propiedad intelectual exteriorizados a través de los derechos de inversión resulta imposible limitar las facultades de soberanía que posee el Estado para legislar y normar a su conveniencia en materia de salud pública. Derivado de esta situación todos los gobernados nacionales de dicho Estado, incluyendo a los inversionistas, poseen derechos más limitados que los reconocidos para los inversionistas extranjeros. El abanico con el que cuentan los inversores nacionales en contra de medidas equivalentes a la expropiación es nulo en cuanto su legislación no las contemple; los inversionistas nacionales sólo podrán alegar expropiación directa para exigir el correcto pago por el valor de la inversión expropiada al Estado.

- Novena

Existen dos enseñanzas en el caso de Eli Lilly vs Canadá; la primera radica en que esta demanda, amparada en el TLCAN, es esencial para cualquiera que pretenda salvaguardar la capacidad de los países de determinar sus propias normas sobre patentes. Por otra parte, los derechos que tienen las empresas privadas no sólo sobre sus patentes, sino sobre su inversión en sí, la cual puede verse afectada como resultado de las actuaciones del Estado. De estas dos posturas deriva la importancia que tendrá el resultado que los Arbitros dicten.

Bibliografía

- Brownlie, I. "Principles of public international law". cuarta edición. Ed. Oxford University press. Nueva York. 1994. pág. 532.
- Cardenas González, Fernando A. "INVERSION EXTRANJERA. INMUEBLES-EXTRANJEROS- SOCIEDADES". Quinta edición. Ed Porrúa. México D.F. 2013, 458 págs.
- De la Parra Trujillo, Eduardo."PROPIEDAD INTELECTUAL". Primera edición. Ed. Porrúa. México. 2013. 358 págs.
- Fierro, Hector Raúl "Expropiación de empresas y fondos de comercio". Segunda edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1977. 141 págs.
- Gabino Fraga, "*Derecho Administrativo*",24 edición, Editorial Porrúa S.A, México, 1984. pág.375.
- García Gómez de Mercado Francisco."Utilidad pública, ocupación y reversión de los bienes expropiados". Editorial Comores. España. Gronado, 2000. 300pàgs.
- Garrigues, Joaquin. "Curso de derecho Mercantil". Primera edición. Ed. Porrúa. México. 1981. p. 234.
- Gonzalez Campos, J.D. Sanchez Rodríguez, L.I. Saens de Santa María, P. A. "Curso de derecho intencional publico", cuarta edición. Madrid. 2008. pp. 381- 422.
- González de Cossío, Francisco. "Arbitraje de inversión". Primera edición. Editorial Porrúa. México, 2009.p.4
- Gutiérrez y González E, "el patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad y derecho sucesorio", 2da edición, editorial Cajica S.A, Puebla, México pág.257.
- Groppi, Tania. "REGIMEN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA INVERSION EXTRANJERA", primera edición, EDITORIAL PORRUA, 2011, 330 págs.
- Groppi Tania. "TRATADO DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES". Primera edición, Ed Porrúa. México D.F. 2011. 440 págs.
- Iruretagoiena Agirrezabalaga, Iñigo. "El arbitraje en los litigios de expropiaciones extranjeras". colección arbitraje comercial y de inversión. Primera edición. Ed. BOSCH. Barcelona. 2010. pp. 297-304.
- Jiménez de Aréchaga, Eduardo. "Derecho internacional contemporáneo". Ed. Tecnos. Madrid. 1980. Pág. 354.

- Lacruz Berdejo, José L. "Elementos de Derecho Civil III". Volumen 1. Primera Edición. Ed. José M^a Bosch, Reimpresión 1991, Barcelona. 487 págs.
- Magallón Ibarra, Jorge M. "Compendio de Términos de Derecho Civil". primera edición. Ed. Porrúa. México. 2004. 678 págs.
- Magallón Ibarra Jorge M. "Instituciones de derecho civil". Tomo IV.Tercera Edición. Ed. Porrúa. México D.F. 2009. p. 512.
- Magaña Rufino, Jose M. "DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO". primera edición, Ed. Porrúa. México. 2011. 162 págs.
- Muchlinsky Peter, Schreuer Christopher, Ortino Federico. "The Oxford Handbook of International Investment Law". Primera Edicion. Inglaterra. 2008. pág 51.
- OCDE. "Definición Marco de inversión extranjera directa". Cuarta edición. Ed. Editions OCDE. España. 2011.p,17.
- Otero Muñoz, Ignacio. "PROPIEDAD INTELECTUAL. SIMETRIAS Y ASIMETRIAS ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Primera edición. Ed. Porrúa. México. 2011. 911 págs.
- Paoli, Ivan Alfredo. "El modelo de utilidad". Ed. DePalma, Buenos Aires. 1982. Pág. 35.
- Pierre Greefe et francois Greefe. "Traité des dessins des modeles". Nouvelle édition. Ed. Libraries techniques. Paris. 1974. p.21.
- Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Segunda edición. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 1992. pág.9.
- Rangel Medina, David. "Tratado de derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México". Primera edición. Propiedad del Autor. México D.F. 1960. pág.101.
- Rawls, John, "Teoría de la justicia traducción de María Dolores González México : Fondo de Cultura Económica". México. 1978. 654 págs.
- Rivero Jean, "*Derecho administrativo*", 3era Edición, Editorial Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984, Pá.161
- Rodriguez Jimenez Sonia y Woss Herfried. "Arbitraje en Materia de Inversiones". Primera Edición. Ed. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. México. D.F. 2010. Pág.24.
- Roubier Paul. "Le Droit de la Propieté Industrielle". Tomo I. Librairie du Recueil Sirey,S.A., París. 1952. Pág 15.
- Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer. "Principles of International Investment Law". Primera Edición. Ed. Oxford University Print Inc. Nueva York. 2008. Pág 92.

- Serra Rojas A, *"Derecho Administrativo"*, 13 edición, Tomo II, Editorial Porrúa S.A, México DF, 1985, pág.315.
- Solorio Pérez, Oscar J. "Derecho de la propiedad intelectual", primera edición. Ed. OXFORD UNIVERSITY PRESS. México. 2010. 464 págs.
- Westberg, John y Marchais, Bertrand "General Principles Governing Investments as Articulated in Recent International Tribunal Awards and Writings of Publicists" ICSID Review, Foreign Investment Journal 1993, pp. 454-461.
- Witcker, Jorge. "Regimen Jurídico del Comercio Exterior". Segunda Edición. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. México. D.F. 2002. p106.

Hemerografía

- CANADA, DEPARTMENT OF CONSUMER AND CORPORATE AFFAIRS, 1976, pág. 121.
- I. F. I Shihata, A. R. Parra "The Experience of the International Centre for Settlement of Investment Disputes", 14 ICSID Review, magazine. Foreign Investment Law Journal. 1999, p. 299.
- Rangel Medina David. "La propiedad intelectual". Revista trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Año VI. Núm.2 Ginebra. 1973. pág.60.
- Rangel Medina David. "Protección del arte ampliado". Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. Año XV, núms. 29-30- enero- diciembre de 1977. pp.13-24.
- UNCTAD Series on issues in international investment agreements, Taking of Property 20, 2000.
- UNCTAD. "Key Terms and Concept in IIA: A Glossary (Unctad Series on Issues in Intl Investment Agreem)". Ed. United Nations. New York. 2004. pp.71-71.
- Peter Leon, 'Creeping Expropriation of Mining Investments: An African Perspective' (2009) 27(4) *Journal of Energy & Natural Resources Law* 597.
- Lieblich, W. C. "Determinations by International Tribunals of Economic Value of Expropriated Enterprises". vol. 7, núm. 37, 1999, 409 págs.
- Schachter, Oscar, "Compensation for Expropriation", aJIL, núm. 78, 1984, 359 págs.

- World Bank, "Report to the Development Committee and Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment", ILM, vol. 31, 1992, 1366 págs.
- Aportación de México al arbitraje de inversión", anuario Mexicano de derecho Internacional, UNAM, 2006, vol. VI, p. 651.
- Reyes Díaz, Carlos H. "Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional". Vol 1, número 2, Noviembre 2013. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de derecho, Ciudad Universitaria. México D.F. Págs. 862.
- Reyes Díaz, Carlos H. "Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional". Vol 2, número 1. Año 2014. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de derecho, Ciudad Universitaria. México D.F. Págs. 371.

Cibiergrafía

- World Investment Report 2014 of The United Nations on Trade and Development (UNCTAD), pág 6 available at http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
- Reportaje del Wall Street Journal Europe. Disponible en: <http://blogs.wsj.com/brussels/2014/07/27/germany-grumbles-over-investor-tribunals-in-eu-canada-trade-deal/>
- Reportaje Huffington Post Canada. Disponible en: http://www.huffingtonpost.ca/2014/08/13/canada-eu-trade-deal-leak_n_5676483.html
- Zoe Phillips Williams .“Risky business or risky politics: What explains Investor-State Disputes”. Investment Treaty News, articulo disponible en: <http://www.iisd.org/itn/2014/08/12/risky-business-or-risky-politics-what-explains-investor-state-disputes/>
- Qué es la Propiedad Intelectual?" que se puede encontrar gratuitamente en el siguiente link: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
- P. Véron. "Le contextreux des brevets d'invention en France, Etude Statitique sur 1990-1999 pour la Federation Nationale des Enterprises (FNDE-ASPI). Disponible en: www.veron.com.
- P. Véron. "Patent infrigment litigation in France".2002. Mitteilungen del deutschen Patentanwälte. pág 390. Disponible en www.veron.com

- Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. Artículo 73. Disponible en http://www.sice.oas.org/trade/MEX_JPN_s/JPN_mex_s.asp
- Paulson, J. "Indirect expropriation: Is the right to regulate at risk?". Symposium on making the most of international investment agreements: a common agenda. Paris. 12 de diciembre de 2005. Disponible en <http://oecd.org/dataoecd/5/52/36055332.pdf>

Legislación Consultada

- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.
- Tratado entre los Estados Unidos de América y la República del Zaire sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
- Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969, Viena, Austria.
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, en ingles).
- Ley de Ucrania sobre el estatus de la inversión extranjera. Ucrania, 1999.
- Ley de Inversión Extranjera de México. México. 1993.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mexico. 2014.
- ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES.

- ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES.
- Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Capítulos XI y XVII.
- "Declaración Universal de Derechos Humanos". Ed. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Chile. 2008. pág. 10.
- Convención sobre la Concesión de Patentes Europea
- ANEXO 1C, "ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO". Pág. 343.
- "Convenio de París" se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)".
- El convenio de Bruselas.
- Ley de Patentes Canadiense
- Ley Mexicana de Patentes de 1980
- Ley Federal de Expropiación.
- Tratado Modelo Bilateral de Inversión. Estados Unidos de America. 2012.
- Canadá- Protección mediante patente de los productos farmacéuticos,

Sentencias y jurisprudencias

- Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 24 de noviembre de 2005.
- Amparo directo 606/2010. Juan Pozos Jarra. 2 de diciembre de 2010.
- Bundesgericht, 26 Feb 2002, 34IIc. 432 (2003).
- *Novopharm Limited v. Eli Lilly and Company*, Supreme Court of Canada Case No. 33870.
- Tesis Aislada. Núm.167922. Segunda Sala.Febrero 2009.
- Tesis jurisprudencial 172220. Segunda Sala. Junio 2007.
- Tesis Jurisprudencial número 232486.
- Tesis jurisprudencial Núm.91, Jur.1917-1965, 2da Sala.
- Tesis Núm. 1117, pág. 1955.

Lista de casos

- Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco, 23 July 2001 (Case No. ARB/00/4).
- Patrick H. Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, Excepción a la sentencia del Febrero 9 del 2004 (ICSID Case No. ARB/99/7) Laudo final.
- Phoenix Action Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award of April 15, 2009. Revisión del concepto de inversión de conformidad con el Convenio del CIADI.
- *Starrett Housing vs. Iran*, Laudo del 19 de diciembre de 1983.
- Biloune and Marine Drive Complex Ltd. vs. Ghana Investments Centre and the Government of Ghana, Laudo sobre jurisdicción y responsabilidad del 27 de octubre de 1989.
- *CME vs. Czech Republic*, Laudo Parcial del 13 de septiembre de 2001.
- Tippetts, Abbott, McCarthy, Stratton vs. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, Laudo del 22 de junio de 1984.
- *Metalclad Corp. vs. United Mexican States*, Laudo del 2 de septiembre de 2000.
- Waste Management vs. The United Mexican States, Laudo del 30 de abril de 2004.
- *Ronald S. Lauder vs. The Czech Republic*, Laudo del 3 de septiembre de 2001.
- *Tokios Tokelés vs. Ukraine*, Decisión sobre jurisdicción, 29 de abril de 2004.
- Técnicas Medioambientales Tecmed, S. A. vs. The United Mexican States, Laudo del 29 de mayo de 2003.
- Marvin Feldman vs. México. Laudo Final.
- Revere Copper and Brass Inc. vs. Overseas Private Investment Corporation, Laudo del 24 de agosto de 1978.
- *S.D. Myers, Inc. vs. Government of Canada*, Laudo Parcial del 12 de noviembre de 2000.
- Goetz and Others vs. Republic of Burundi, Laudo del 2 septiembre de 1998.
- Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. vs. Arab Republic of Egypt, Laudo del 12 de abril de 2002.
- Occidental Exploration and Production Co. vs. Ecuador, Laudo del 1o. de julio de 2004.

- Tradex Hellas SA vs. Republic of Albania, Laudo del 29 de abril de 1999.
- *Generation Ukraine Inc. vs. Ukraine*, Laudo del 16 de septiembre de 2003.
- Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A. vs. Republic of Costa Rica, Laudo del 17 de febrero de 2000.
- Phillips Petroleum Co. vs. Iran, Laudo del 29 de junio de 1989.
- Norwegian Shipowners vs. U.S.A. Laudo final. 2002.
- *Eva Canada v. Pfizer Canada Inc.*, [2012] 3 SCR 625.
- *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd*, 2002 SCC 77.
- *Monsanto Company v. Commissioner of Patents*, [1979] 2 SCR 1108.
- *Novopharm Ltd. v. Eli Lilly and Co.*, 2010 FC 915, para 113.
- *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2009 FC 1018.
- *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2011 FC 1288.
- *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2007 FC 596.

A LA MEMORIA DE:

MARTHA ELSA TEUTLI TORRES

POR SU APOYO Y SU INFINITA FE EN MI.

GRACIAS MESTRA.