

**ANEXO C**

**ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS**

<b>ÍNDICE</b>		<b>PÁGINA</b>
C-1	Resumen de la comunicación presentada por la Argentina en calidad de tercero	C-2
C-2	Resumen de la comunicación presentada por Australia en calidad de tercero	C-8
C-3	Declaración oral de Australia	C-13
C-4	Resumen de la comunicación presentada por el Brasil en calidad de tercero	C-14
C-5	Declaración oral del Brasil	C-20
C-6	Resumen de la comunicación presentada por el Canadá en calidad de tercero	C-22
C-7	Declaración oral del Canadá	C-26
C-8	Resumen de la comunicación presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero	C-29
C-9	Resumen de la declaración oral de las Comunidades Europeas	C-32
C-10	Resumen de la comunicación presentada por el Japón en calidad de tercero	C-35
C-11	Resumen de la declaración oral del Japón	C-40
C-12	Resumen de la comunicación presentada por Corea en calidad de tercero	C-46
C-13	Declaración oral de Corea	C-49
C-14	Comunicación presentada por México en calidad de tercero	C-51
C-15	Declaración oral de México	C-54
C-16	Resumen de la comunicación presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero	C-58
C-17	Declaración oral del Taipei Chino	C-62
C-18	Declaración oral de Tailandia	C-66

## ANEXO C-1

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR LA ARGENTINA EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. La Argentina tiene un interés sistémico en la debida interpretación de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC") conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 3 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, que establece que "... las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".

2. La Argentina desea exponer sus puntos de vista sobre tres cuestiones relacionadas con el artículo 61, el párrafo 1 del artículo 41, los artículos 59 y 46 y el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, según se interpretan y aplican en el presente caso. Se trata de lo siguiente:

- a) los umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales;
- b) la eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC;
- c) la supuesta denegación de la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no haya sido autorizada.

#### II. ARGUMENTOS JURÍDICOS

##### A. ALEGACIONES RELATIVAS A LOS UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES EN CHINA

##### 1. Las medidas de China no parecen incompatibles con las obligaciones que impone a China el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

3. La Argentina presenta respetuosamente otra interpretación del artículo 61, con arreglo a la cual las medidas de China no parecerían ser incompatibles con las obligaciones que impone a China el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, está firmemente establecido -también en la jurisprudencia de la OMC- que las reglas fundamentales de interpretación de los tratados son el artículo 31, "Regla general de interpretación", y el artículo 32, "Medios de interpretación complementarios", de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En virtud del párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, debemos interpretar las disposiciones de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Por consiguiente, la interpretación de los términos del tratado en su contexto exige, desde luego, que el tratado se interprete en su conjunto. No es posible concentrarse simplemente en un párrafo, un artículo, una sección, un capítulo o una parte. Significa que, para determinar el significado real del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, nos es preciso interpretar todos los artículos del Acuerdo y, además, su preámbulo y sus anexos.

4. En este sentido, la Argentina afirma que el Acuerdo sobre los ADPIC no sólo impone obligaciones o deberes a los Miembros de la OMC, sino que también les otorga un importante conjunto de derechos.

5. El Acuerdo sobre los ADPIC está redactado a menudo en términos generales. Al aplicarlos, los Miembros no están obligados por un conjunto inflexible de normas. Por el contrario, tienen el derecho de utilizar la flexibilidad que es inherente al Acuerdo, así como la obligación de cumplir sus requisitos mínimos.

6. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo. También dispone que 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.

7. En otras palabras, el párrafo 1 del artículo 1 establece flexibilidad para que los Miembros apliquen el Acuerdo sobre los ADPIC en la forma que ellos mismos escojan, siempre que se cumplan las prescripciones concretas del Acuerdo. La aplicación del derecho de la propiedad intelectual en los ordenamientos jurídicos nacionales supone la elección entre diferentes métodos.

8. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a establecer sanciones penales por la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, estableciendo la posibilidad de penas de prisión y/o multas suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. En consecuencia, cada Miembro de la Organización Mundial del Comercio, incluida China, tiene discrecionalidad para seguir sus propias tradiciones en las cuestiones relativas a la observancia.

9. En segundo lugar, como las normas del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de observancia son de características únicas en el plano multilateral, se cuenta con escasa experiencia internacional anterior. Las características de los regímenes jurídicos del mundo en lo que respecta a los procedimientos civiles para imponer la observancia de las normas son bastante variadas, lo que resulta de las diversas tradiciones culturales y jurídicas. En este sentido, no cabe esperar métodos uniformes de aplicación de las disposiciones sobre la observancia. En otras palabras, China está claramente autorizada para abordar las disposiciones civiles sobre la observancia de modo compatible con sus propias tradiciones jurídicas, y aplicar las disposiciones sobre la observancia en forma compatible con su marco constitucional y de reglamentación.

10. En tercer término, en relación con las tradiciones jurídicas, es oportuno recordar que el derecho penal corresponde a la esfera exclusiva de la jurisdicción soberana. A ello se debe que los gobiernos sólo excepcionalmente estén sometidos a compromisos internacionales en esa esfera, y que esos compromisos excepcionales sean obligaciones generales que admiten discrecionalidad respecto de su aplicación.

## **2. Las medidas de China no parecen ser incompatibles con las obligaciones que impone a China el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC**

11. La Argentina presenta respetuosamente otra interpretación del párrafo 1 del artículo 41, con arreglo a la cual las medidas de China no parecerían ser incompatibles con las obligaciones que impone a China el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. También en este caso, para establecer el verdadero significado de esa disposición nos es preciso leer la totalidad de los artículos del Acuerdo y, además, su preámbulo y sus anexos.

12. En particular, debemos prestar atención al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo y dispone también que 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.

13. De hecho, el párrafo 1 del artículo 1 establece flexibilidad para que los Miembros apliquen el Acuerdo sobre los ADPIC en la forma que ellos mismos escojan, siempre que se cumplan las prescripciones concretas del Acuerdo. La aplicación del derecho de la propiedad intelectual en los sistemas jurídicos nacionales supone la elección entre diferentes métodos.

14. Además, en virtud del párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a asegurar que los procedimientos relativos a la observancia sean justos y equitativos.

15. Por último, el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente: "Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general."

16. Con respecto a este punto, la Argentina desea destacar el carácter relativo de la obligación que contiene el párrafo 1 del artículo 41. De hecho, no se trata en este caso de una obligación absoluta. Los Miembros no están obligados a desatender la observancia de su legislación en general para ocuparse de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este punto tiene particular importancia para la Argentina, y para otros países que sufren algunas veces limitaciones de recursos para imponer la observancia de su legislación en general. Durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y previendo exigencias como la de los Estados Unidos, insistimos en que se incluyera esta limitación que figura en el párrafo 5 del artículo 41.

17. Durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, los países en desarrollo dijeron que no podían convenir en comprometer sus escasos recursos destinados a imponer la observancia de las leyes. La Argentina y otros países sostuvieron que para lograr la observancia se debía incluir remedios administrativos y civiles y, cuando así proceda, sanciones de carácter penal, y se regulará **dentro de los límites de sus recursos y posibilidades administrativas.**<sup>1</sup>

B. ALEGACIONES REFERENTES A LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS INFRACTORAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ARREGLO AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

**1. Las donaciones de mercancías infractoras hechas por las autoridades aduaneras a organizaciones de bienestar social no parecen ser incompatibles con las obligaciones que imponen a China los artículos 59 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC**

18. El segundo conjunto de alegaciones de los Estados Unidos se refiere a la forma en que las autoridades aduaneras de China deben actuar con las mercancías infractoras confiscadas en frontera.

19. Respecto de esta cuestión, preocupa a la Argentina que se dé una interpretación adecuada al artículo 59. Como ya se mencionó en esta comunicación, esa interpretación debe tomar en consideración, no sólo el análisis de este artículo en sí mismo, sino una interpretación íntegra, realizada en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC.

---

<sup>1</sup> Comunicación de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Perú, Tanzania y Uruguay, Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, MTN.GNG/NG11/W/71, distribuido el 14 de mayo de 1990, página 12.

20. En opinión de la Argentina, que apoyan los Estados Unidos, la interpretación de las disposiciones mencionadas establece dos opciones igualmente viables para los funcionarios de aduana: son la posibilidad de la "eliminación" y la de "destrucción".<sup>2</sup>

21. No obstante lo anterior, debe señalarse que el artículo 46, aunque menciona la primera de las posibilidades citadas (la de "[apartar las mercancías infractoras] de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho ..."), otorga a las autoridades aduaneras una considerable arbitrio para determinar el método más adecuado haciéndolo caso por caso.

22. Sin embargo, a pesar de la discrecionalidad que otorga la primera opción prevista en el artículo 46, ese artículo exige necesariamente el cumplimiento de dos condiciones para que pueda aplicarse plenamente. En primer lugar, las mercancías infractoras "... deben ser apartadas de los circuitos comerciales"; y en segundo lugar ese apartamiento de las mercancías infractoras debe llevarse a cabo "... de forma que se evite causar daños al titular del derecho ...".

23. Además, como ya se indicó en los párrafos anteriores, a juicio de la Argentina los artículos que se han analizado en detalle no pueden interpretarse en forma aislada. El criterio adecuado debe tomar en consideración esos artículos junto con las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC: en especial, el apartado c) de su Preámbulo; el párrafo 1 del artículo 1 (en la Parte I, "Naturaleza y alcance de las obligaciones"); el párrafo 1 del artículo 8 (en la Parte I, "Principios"); y el párrafo 5 del artículo 41 (en la Parte III, Sección 1, "Obligaciones generales").

24. En consecuencia, debe destacarse que el Acuerdo sobre los ADPIC considera un objetivo esencial, no sólo el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, sino también el logro de otros objetivos, tales como la necesidad de mejorar los niveles de vida de los Miembros, en especial los menos desarrollados, prestando especial atención a sus preocupaciones relativas a la salud pública y la nutrición. Del mismo modo se considera esencial tener en cuenta las diferencias entre los ordenamientos jurídicos nacionales; la consideración de que los Miembros no están forzados a adoptar respecto de la observancia medidas determinadas; así como el hecho de que no están obligados a aplicar una protección más amplia que la aceptada en el Acuerdo.

25. Dicho lo anterior, la Argentina desarrollará una de las alternativas posibles con arreglo a los artículos 59 y 46: la donación de mercancías infractoras por las autoridades aduaneras a organizaciones de bienestar social.

26. En el caso de que se trata ("donación"), el primero de los requisitos del artículo 46 (el "apartamiento de los circuitos comerciales") quedaría cumplido, ya que la donación de las mercancías infractoras supone en sí misma que las mercancías quedan apartadas de los circuitos comerciales. A su vez, el cumplimiento de la segunda prescripción de esa norma ("que se evite causar daños al titular del derecho") tendría que determinarse por las autoridades aduaneras caso por caso.

27. Por ejemplo, dado un caso particular, la aduana necesariamente tendría que determinar tanto la aptitud de las mercancías para fines de bienestar social como su calidad (las mercancías que creasen amenazas para la salud o la seguridad deberían ser rechazadas). Una vez adoptada esa determinación, los funcionarios de aduanas deberían hacer un ejercicio diligente de sus facultades de supervisión asegurando que esas mercancías donadas se utilizasen por las organizaciones de bienestar social y con fines de bienestar social.<sup>3</sup> Cumplida esta actividad de control, no tendría fundamento afirmar, como lo han hecho los Estados Unidos, la existencia de un hipotético daño a la reputación del titular de los

---

<sup>2</sup> Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 177.

<sup>3</sup> Primera comunicación de China, párrafo 160.

derechos, porque las mercancías "de mala calidad", "defectuosas" o "peligrosas" no se donarían a instituciones de bienestar social.<sup>4</sup>

28. Por otra parte, a juicio de la Argentina carece de todo fundamento la afirmación de los Estados Unidos de que "nada parece impedir que las organizaciones públicas de bienestar social vendan las mercancías infractoras que reciben [...], restituyéndolas al comercio". Puesto que nos estamos refiriendo a organizaciones de bienestar social, y por definición no desarrollan actividades lucrativas, sería totalmente equivocado apoyar tal aseveración.

29. Por último, los Estados Unidos, al analizar la viabilidad de esta medida, sostienen que sólo sería satisfactoria una única formulación: "[...] [c]uando la donación a instituciones de beneficencia constituya una posibilidad y la donación cuente con el consentimiento del titular de los derechos [...]".<sup>5</sup> La Argentina considera, como lo apoya China, que "[...] esta afirmación exagera enormemente el alcance de la obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC de evitar daños al titular de los derechos [...]".<sup>6</sup>

C. ALEGACIONES REFERENTES A LA DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS RESPECTO DE LAS OBRAS CUYA PUBLICACIÓN EN CHINA NO HA SIDO AUTORIZADA

**1. Las medidas de China podrían ser incompatibles con las obligaciones que impone a China el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC**

30. En opinión de la Argentina, el texto del artículo 4 crea una vinculación entre la prohibición de la publicación o distribución y la protección que otorga la Ley de Derecho de Autor de China.

31. El texto del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China es claro, e inspira dudas sobre su compatibilidad con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es probable que el artículo 4 tuviera que tener una nueva redacción para evitar, en ciertos casos, la posibilidad de que se lo interprete como una restricción encubierta del comercio internacional.

32. En realidad, las disposiciones sustantivas del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de derecho de autor suponen la incorporación de disposiciones del Convenio de Berna: los artículos 1 a 21 y el Apéndice. Y tanto China como los Estados Unidos son partes en el Convenio de Berna.

33. El Convenio de Berna está basado en tres principios fundamentales. En primer lugar está el principio del trato nacional. En segundo término, el de protección automática. Y en tercer lugar, la independencia de la protección.

34. El principio del trato nacional está consagrado en el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna:

"1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio."

---

<sup>4</sup> Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 186.

<sup>5</sup> Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 185.

<sup>6</sup> Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 185.

35. En virtud del segundo principio, de protección automática, el trato nacional no está supeditado a ninguna formalidad. El párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna es perfectamente claro: la protección se otorga automáticamente y no está subordinada a ninguna formalidad de registro, depósito, autorización, etc. En la parte pertinente, el párrafo 2) del artículo 5 dispone lo siguiente:

"2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad ...."

36. Sin embargo, en la primera oración del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China se dispone lo que sigue:

"Las obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley."

37. En consecuencia, este artículo parece negar a las obras prohibidas o no autorizadas la protección que establecen los artículos 10, 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor de China. Es preciso recordar que el artículo 10 de esa Ley contiene los derechos enumerados en el Convenio de Berna, y los artículos 46 y 47 establecen la responsabilidad civil, administrativa y penal por infracción del derecho de autor.

38. Por lo tanto, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China excluye de la protección del derecho de autor las obras cuya publicación o distribución esté prohibida por ley.

39. De cualquier modo, esto no significa que China no tenga, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC o al Convenio de Berna, el derecho de prohibir la publicación o la distribución de ciertas clases de obras. En realidad, el artículo 17 del Convenio de Berna contempla esa posibilidad.

### **III. CONCLUSIÓN**

40. La Argentina espera que las observaciones precedentes resulten útiles en las deliberaciones del Grupo Especial y se reserva el derecho de formular otras observaciones en la audiencia.

## ANEXO C-2

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR AUSTRALIA EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. En esta comunicación se tratarán algunas cuestiones pertinentes respecto de la interpretación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que están en litigio. La comunicación se referirá:

- al significado de "penales", "dolosa", "falsificación de marcas de fábrica o de comercio", "piratería lesiva del derecho de autor", "escala comercial" y "suficientemente disuasorias" en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la naturaleza de las obligaciones que crean;
- al significado de "los circuitos comerciales" en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, y su relación con el artículo 59; y
- al significado de "ninguna formalidad" en el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna.

2. Australia se reserva su posición respecto de cualquier cuestión no tratada en esta comunicación.

#### II. EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

3. El artículo 61 obliga: 1) a los Miembros de la OMC a "establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial"; y 2) a que "los recursos disponibles [comprendan] la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias ...". Para comprender la naturaleza de las obligaciones que el artículo 61 tiene por objeto crear se examinará en esta comunicación, en primer lugar, el significado de "penales", "dolosa", "falsificación de marcas de fábrica o de comercio", "piratería lesiva del derecho de autor", "escala comercial" y "suficientemente disuasorias".

4. Australia considera que los "procedimientos penales" significan procedimientos promovidos por el Estado o en su nombre<sup>1</sup> para castigar delitos cometidos contra el bienestar general. Según la gravedad del delito, esos procedimientos pueden dar lugar a penas consistentes en la reclusión o una multa, o ambas, aunque en determinadas circunstancias pueden haber otros tipos de penas.

5. La expresión "dolosa", contextualizada, establece que el alcance del artículo 61 puede abarcar cualquier acto intencional que tenga por resultado una falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor.

6. La "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" no está definida en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero su significado puede determinarse teniendo en cuenta:

- la naturaleza de las marcas de fábrica o de comercio con arreglo al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;

---

<sup>1</sup> Australia toma nota de que en algunos Miembros de la OMC los procedimientos penales pueden promoverse por "el Estado", o en su nombre, a nivel de entidades regionales.

- el derecho que debe otorgarse al titular de una marca registrada con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- el sentido corriente de la palabra "falsificar", que es el verbo aplicado, en su contexto; y
- el significado de "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC.

7. A juicio de Australia, la "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" debe entenderse como la utilización no autorizada, en el curso de operaciones comerciales, de cualquier signo o combinación de signos que sean idénticos a una marca de fábrica o de comercio registrada o que no puedan distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, cuando el signo se aplica en relación con bienes y servicios para los cuales la marca está válidamente registrada.

8. La "piratería lesiva del derecho de autor" no está definida en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero su significado puede determinarse teniendo en cuenta:

- los derechos que deben concederse respecto de las obras literarias y artísticas de conformidad con el Convenio de Berna, en cuanto está incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC por efecto del párrafo 1 de su artículo 9;
- los derechos que deben concederse respecto de los programas de ordenador y las compilaciones de datos de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- los derechos de arrendamiento que deben concederse al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones de conformidad con el párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC; de los productores de fonogramas respecto de sus fonogramas de conformidad con el párrafo 2 del mismo artículo; y de los organismos de radiodifusión respecto de sus emisiones de conformidad con el párrafo 3 del mismo artículo (los "derechos conexos");
- el sentido corriente del término "piratería" en su contexto; y
- el sentido de "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" en la nota 14 b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

9. En opinión de Australia, la "piratería lesiva del derecho de autor" se refiere a cualquier derecho de autor o derecho conexo. La piratería lesiva del derecho de autor incluye por lo menos la reproducción no autorizada y la distribución no autorizada de copias de materiales amparados por el derecho de autor o por un derecho conexo.

10. El artículo 61 se aplica a la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y a la piratería lesiva del derecho de autor "a escala comercial". Históricamente se ha entendido que la "escala comercial", en relación con la falsificación o la piratería, significa en general un nivel de actividad referente a múltiples copias de los signos o materiales protegidos, efectuadas con fines de lucro. Sin embargo, la llegada de la tecnología digital ha facilitado la copia y la distribución no

autorizadas de signos y materiales protegidos, dando lugar al surgimiento de diferentes tipos de actividades infractoras:

- la que procura un provecho económico, como cuando se realizan múltiples copias falsificadas o piratas que se venden con fines de lucro;
- la que procura una ventaja comercial, como cuando una empresa infringe las condiciones de una licencia que le permite la utilización de un programa de ordenador excediéndose en el número de copias que realiza o en el número de empleados a quienes da acceso al programa; y
- la que causa un perjuicio importante al titular del derecho de autor, por ejemplo, cuando se cargan materiales digitalizados amparados por el derecho de autor para aplicarles tecnologías que permiten compartir archivos.

11. No existen definiciones de diccionario que expresamente determinen el significado de "escala comercial". Sin perjuicio de ello, Australia señala que el sentido corriente de la palabra inglesa "*commercial*" ("comercial") comprende dentro de su alcance cuestiones que *afectan* a la actividad comercial con fines de provecho económico. Australia señala igualmente que el sentido corriente de "*scale*" ("escala"), en su contexto, comprende un concepto de evaluación comparativa.

12. A juicio de Australia, el sentido corriente individual de las palabras "comercial" y "escala" exige que la "escala comercial" se entienda en su contexto en el sentido de que abarca cualquier acto o conjunto de actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor que redunde en detrimento del provecho económico que obtiene un titular del derecho en el territorio de un Miembro.<sup>2</sup> El sentido corriente de las palabras "escala comercial", consideradas en su contexto, ya sea en forma individual o conjunta:

- no restringe implícitamente los indicadores que cabe utilizar para evaluar si la actividad infractora se realiza a escala comercial;
- no impone la exigencia de que quien realiza una actividad infractora obtenga de ella un provecho económico, ni que éste tenga una magnitud determinada;
- tampoco impone que deban existir múltiples actos de infracción.

13. Además, teniendo en cuenta los diferentes tipos de actividades infractoras que se han mencionado, Australia entiende que la cuestión de si la falsificación o la piratería dolosas se realizan o no "a escala comercial" sólo pueden determinarse caso por caso en un procedimiento penal en que se tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas las posibles consecuencias de las tecnologías digitales.

14. Australia considera que la expresión "suficientemente disuasorias", contextualizada, significa aptas para desalentar firmemente a otras personas de actuar (en determinada forma) debido a las probables consecuencias de ello.

---

<sup>2</sup> A este respecto, Australia apoya la afirmación de que "... el concepto de 'escala comercial' alcanza tanto a quienes participan en actividades comerciales para obtener una 'ganancia financiera' en el mercado y que están, por definición, operando a escala comercial, como también a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser de 'escala comercial' en el mercado respectivo" (Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110).

15. Tras haber examinado el significado de algunos de los términos que figuran en el artículo 61 en su contexto, pasaremos ahora a la naturaleza de las obligaciones creadas por el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. El artículo 61 establece obligaciones extraordinarias para los Miembros en los casos de medidas destinadas a la observancia respecto de "la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Obliga a los Miembros a hacer objeto de procedimientos y sanciones penales los actos intencionales de falsificación o piratería que afectan sustancialmente al interés económico de un titular de derechos respecto de signos o materiales protegidos en relación con el territorio del respectivo Miembro.<sup>3</sup>

17. El artículo 61 obliga a los Miembros a incluir la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias entre los recursos que pueden imponerse mediante un procedimiento penal en los casos de "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". El artículo 61 también exige a los Miembros asegurar que las condiciones de la pena de prisión y los niveles de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse sean adecuados para disuadir de actividades futuras similares. Otro requisito del artículo 61 es que las sanciones que se impongan sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

18. El artículo 61 crea una obligación de resultado: es decir, los Miembros deben establecer sanciones que sean suficientes para desalentar firmemente a las demás personas de realizar actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Además, los Miembros deben proceder activamente al enjuiciamiento y castigo de tales actos, sin lo cual se menoscabaría la eficacia del efecto disuasorio de las sanciones existentes. Corresponde al Miembro respectivo, teniendo en cuenta las circunstancias reinantes en su territorio, evaluar si las sanciones existentes son o no "suficientemente disuasorias" en el sentido de la obligación que le impone el artículo 61. No obstante, queda abierta para los demás Miembros la posibilidad de impugnar la idoneidad de los recursos de cada Miembro para alcanzar el efecto disuasorio que exige el artículo 61 mediante las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la solución de diferencias.

### **III. LOS "CIRCUITOS COMERCIALES" Y EL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

19. El artículo 59 dispone que, en relación con el movimiento transfronterizo de mercancías, las autoridades competentes deben estar "facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 [del Acuerdo sobre los ADPIC]". En opinión de Australia, los "principios establecidos en el artículo 46" incluyen la norma de que las mercancías infractoras sean "apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho".

20. El sentido corriente individual de las palabras "*channels*" ("circuitos") y "*commerce*" ("comercio") es de alcance suficientemente amplio para que la expresión "los circuitos comerciales" deba entenderse en su contexto con el significado de cualquier actividad relacionada con el suministro o el traslado de mercancías con fines de provecho económico. Esas actividades pueden estar relacionadas con cualquiera de los aspectos de la cadena de suministro, desde la fabricación hasta el punto de venta. Australia señala que "los circuitos comerciales" pueden incluir, por ejemplo, Internet para la distribución de productos tanto materiales como digitales.

---

<sup>3</sup> Australia observa que los Miembros disponen de la posibilidad de establecer normas de protección más rigurosas para otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual con arreglo a la última oración del artículo 61, o el párrafo 1 del artículo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC.

21. Australia señala que la primera oración del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que las autoridades judiciales de los Miembros estén facultadas "... para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en *los circuitos comerciales* de su jurisdicción, *inmediatamente después del despacho de aduana* de los mismos". En opinión de Australia, esta obligación determina que, como requisito mínimo, se considere que los límites de "los circuitos comerciales" en relación con el territorio de un Miembro comienzan "inmediatamente después del despacho de aduana".

22. La interpretación de "los circuitos comerciales" con el significado de cualquier actividad relacionada con el suministro o el traslado de mercancías con fines de provecho económico dentro del territorio de un Miembro es coherente con la última oración del artículo 46, que se refiere a las obligaciones de los Miembros en relación con la actividad infractora dentro de su territorio. El hecho de que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio falsificada baste muy pocas veces para que pueda permitirse la colocación de las respectivas mercancías en "los circuitos comerciales" confirma el alcance del significado que corresponde dar a esta expresión. Tales mercancías todavía pueden causar daño al titular del derecho en el territorio del Miembro, por ejemplo al saturar el mercado y reducir la demanda del artículo auténtico.

23. Además, Australia considera que la última oración del artículo 59 confirma su punto de vista sobre el significado que tiene en el artículo 46 la expresión "los circuitos comerciales". Salvo en circunstancias excepcionales, los Miembros están obligados a no permitir que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado; pero no están impedidos, por ejemplo, de permitir la reexportación de las mercancías infractoras de las que se ha retirado un signo falsificado. La diferencia entre las obligaciones de los Miembros respecto del trato que han de dar a las mercancías según que se trate de proceder respecto de mercancías infractoras dentro del territorio del Miembro o en la frontera corresponde al hecho de que las mercancías reexportadas no están entrando en "los circuitos comerciales" del territorio de ese Miembro.

24. Teniendo en cuenta los principios establecidos en el artículo 46, el artículo 59 obliga a que las autoridades aduaneras de los Miembros u otras autoridades competentes que se ocupen de las medidas en frontera estén facultadas para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras, de forma que se evite causar daños al titular del derecho en "los circuitos comerciales".

25. El artículo 59 exige, en efecto, que las autoridades competentes de los Miembros puedan ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas o se proceda de tal modo que se las aparte de "los circuitos comerciales" del territorio del Miembro. Tales métodos de eliminación pueden incluir el reciclado o la donación a una entidad de beneficencia existente en el territorio del Miembro, siempre que ello no haga probable que las mercancías infractoras entren en "los circuitos comerciales".

#### **IV. SIGNIFICADO DE "NINGUNA FORMALIDAD" EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 5 DEL CONVENIO DE BERNA**

26. En virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC están obligados a cumplir el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna. Esta última disposición, en la parte pertinente, establece que "[e]l goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad; ...".

27. El párrafo 2 del artículo 5 prohíbe que el goce y el ejercicio de los derechos respecto de las obras protegidas se subordine a cualquier procedimiento judicial o administrativo previo, como el registro de la obra o la aprobación de su contenido. Australia señala, sin embargo, que el artículo 17 del Convenio de Berna reserva expresamente a los Miembros el derecho de permitir, vigilar o prohibir la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción.

### ANEXO C-3

#### DECLARACIÓN ORAL DE AUSTRALIA

1. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que se nos da para exponer los puntos de vista de Australia sobre las cuestiones planteadas en esta diferencia.
2. Este Grupo Especial tendrá que aclarar por primera vez varias de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público según lo que dispone el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. A este respecto, Australia señala que el Órgano de Apelación ha observado lo siguiente:

"... El sentido corriente de una expresión de un tratado tiene que establecerse según las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que el sentido corriente de un término de un tratado debe verse a la luz de la intención de las partes 'según se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban.'"<sup>1</sup>
3. Australia ha expuesto en su comunicación escrita sus puntos de vista sobre la debida interpretación de algunas de las expresiones de la disposición en litigio.
4. En particular, Australia ha señalado que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece obligaciones más gravosas con respecto a "la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Australia no considera que el alcance de las obligaciones de los Miembros respecto de tales actividades esté limitada, o atenuada en alguna forma, por el párrafo 1 del artículo 1 o el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas disposiciones se refieren a los derechos de los Miembros en relación con el método de aplicación de las obligaciones que el Acuerdo les impone, pero no afectan a la naturaleza de las obligaciones de los Miembros impuestas por el artículo 61 (o, desde luego, por cualquier otra disposición).
5. Australia responderá con sumo placer, por supuesto, a cualquier pregunta que desee formular el Grupo Especial.

---

<sup>1</sup> Informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, párrafo 175.

## ANEXO C-4

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL BRASIL EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. Las observaciones del Brasil en esta diferencia se presentarán en vista de sus intereses sistémicos respecto de las cuestiones planteadas por las partes y las constataciones que haya de desarrollar el Grupo Especial. Puesto que se trata de la primera diferencia relativa a la Parte III del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (el "Acuerdo sobre los ADPIC"), las conclusiones de este Grupo Especial podrían tener una importante repercusión en el equilibrio de derechos y obligaciones intrínseco del Acuerdo sobre los ADPIC. El Brasil estima que ningún elemento de esta diferencia debe alterar el equilibrio cuidadosamente negociado del Acuerdo sobre los ADPIC ni ampliar su alcance actual.

#### II. ARGUMENTACIÓN

##### A. CONSIDERACIONES SOBRE LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

2. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos optan por un criterio selectivo respecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que parece desconocer salvedades de alcance general como las del párrafo 1 del artículo 1, los artículos 7 y 8, el párrafo 5 del artículo 41 y el preámbulo mismo, que establecen el marco general dentro del cual está destinado a aplicarse el Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Además, los Estados Unidos procuran en apariencia, en este caso mediante la utilización del mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio ("OMC"), ampliar el alcance de ciertas expresiones y disposiciones del tratado, sugiriendo que el Grupo Especial debería adoptar interpretaciones de su texto que tienden a expandirlo, efectuando extrapolaciones de su alcance actual e invadiendo el margen que corresponde a los Miembros para la reglamentación de esos pormenores a través de su legislación nacional. Desde el punto de vista sistémico, esto suscita varias preocupaciones, en particular para los Miembros en desarrollo.

4. Las interpretaciones y los umbrales que los Estados Unidos piden al Grupo Especial que adopte parecen destinados a alterar el alcance del Acuerdo sobre los ADPIC, eliminando flexibilidades que fueron incorporadas en él deliberadamente por una decisión de los Miembros y que constituyen parte integrante del proceso de negociación y de los resultados convenidos del todo único acordado en la Ronda Uruguay. A juicio del Brasil, la función del Grupo Especial consiste en *aclarar* las disposiciones vigentes, conforme a la disposición y limitación del párrafo 2 del artículo 3 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias ("ESD"), y no ir más lejos completando y estableciendo parámetros que deliberadamente no se establecieron en el Acuerdo sobre los ADPIC, precisamente porque se los dejó librados a que las legislaciones nacionales los definieran a la luz de las especificidades propias de cada Miembro.

5. Cuando el Acuerdo sobre los ADPIC no resuelve determinadas cuestiones o no define más precisamente determinadas expresiones, ello se debe a que los Miembros así se lo propusieron. Desde el punto de vista del Brasil, la aceptación de ciertos argumentos de los Estados Unidos supondría ampliar las actuales obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros. El Grupo Especial no debe admitir argumentos que están basados en extrapolaciones o interpretaciones expansivas del texto negociado del Acuerdo sobre los ADPIC, y debe realizar todos los esfuerzos

posibles para mantener la integridad global del Acuerdo, incluyendo su equilibrio de derechos y obligaciones y las flexibilidades que tiene incorporadas.

6. La premisa fundamental y general que impregna el Acuerdo sobre los ADPIC es el párrafo 1 de su artículo 1, en virtud del cual los Miembros: i) no están obligados a establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo; y ii) pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Siguiendo lineamientos análogos, el párrafo 5 del artículo 41 establece también que la Parte III no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general.

7. En el Acuerdo sobre los ADPIC el concepto de las medidas de "observancia" debe entenderse -en grado considerable- en el sentido de poner al alcance de los interesados procedimientos "justos y equitativos"<sup>1</sup>, que tienen lugar íntegramente en el ámbito y el régimen de la legislación nacional de los Miembros. En consecuencia, la posición del Brasil es que la tarea del Grupo Especial debe consistir en analizar el cumplimiento por China de las normas mínimas incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, absteniéndose de aplicar sus disposiciones sin considerar debidamente el contexto general del Acuerdo, su objeto y fin y sus flexibilidades. Estos elementos decisivos deben tenerse en cuenta porque el propio Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que la aplicación del tratado: i) no tiene lugar en el vacío ni en un espacio jurídico, económico o social único y uniforme<sup>2</sup>, lo que indica que la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC debe ajustarse a las especificidades del contexto nacional, con sujeción únicamente a la compatibilidad con las disposiciones del tratado; y ii) está enmarcada por los principios, normas, disciplinas, excepciones, limitaciones y flexibilidades de carácter general que dispone el Acuerdo. Ello está en conformidad con la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual y la soberanía de los Estados a los efectos de legislar e imponer la observancia de las normas.

8. Por consiguiente, al analizar las medidas de China en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial no debe perder de vista que China: i) no está obligada a otorgar una protección más amplia que la prevista en el Acuerdo; ii) tiene la facultad discrecional de escoger -en vista de su sistema y su práctica jurídicos- el método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC; y iii) tampoco está obligada a instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de su legislación en general.

**B. EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO SE REFIERE ÚNICAMENTE A LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

9. La argumentación de los Estados Unidos parece sostener que el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere en su totalidad (o únicamente) a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Esto representa una verdad a medias.

10. Con una perspectiva más amplia, el Acuerdo sobre los ADPIC no trata exclusivamente de la *protección* de los derechos de propiedad intelectual. Está basado en varios equilibrios, uno de cuyos elementos es la protección de los derechos de propiedad intelectual. De hecho, son igualmente parte integrante del Acuerdo sobre los ADPIC disposiciones referentes al desarrollo, la competencia, la transferencia de tecnología, limitaciones y excepciones a los derechos, flexibilidades y un nivel meticulosamente negociado de "permisividad jurídica" en materias en que los Miembros retienen su margen de política legislativa.

---

<sup>1</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, párrafo 2 del artículo 41 y artículo 42.

<sup>2</sup> Artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.

11. Uno de los motivos de esa estructura es la naturaleza peculiar de los derechos de propiedad intelectual. Por regla general, la propiedad intelectual está protegida por un vasto conjunto de leyes nacionales, que comprenden procedimientos civiles, administrativos y penales, en que la legislación interna de los Miembros desempeña un papel fundamental. A esto se debe que el Brasil, ya desde las primeras etapas de las negociaciones, adoptara la posición de que las medidas de un nuevo acuerdo referentes a la observancia deberían tomar la forma de principios generales<sup>3</sup> y "debería tenerse plenamente en cuenta la naturaleza específica de los derechos de propiedad intelectual, en cuanto son ... susceptibles de regulación en las legislaciones (...). Debería aceptarse, en principio, el reconocimiento de las circunstancias geográficas, políticas, jurídicas y económicas, entre otras, en las que se aplican los sistemas de observancia de los países. Especialmente, deberían reconocerse las dificultades de los países en desarrollo en lo que respecta al cumplimiento de sus posibles obligaciones. Los compromisos a los que se pueda llegar finalmente no deberían imponer una carga sustancial excesiva a los organismos encargados de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual en dichos países."<sup>4</sup>

12. Desde el punto de vista del Brasil: i) el mandato con arreglo al cual se negoció el Acuerdo sobre los ADPIC; ii) la gran divergencia de puntos de vista que se registró durante esas negociaciones acerca del alcance que debería tener el nuevo acuerdo; y iii) la necesidad de reconocer las especificidades de los países y de preservar el carácter singular de la protección de los derechos de propiedad intelectual dieron lugar a que se concibiera un instrumento multilateral que puede caracterizarse como un "acuerdo marco".

13. No es otra la razón por la que el Acuerdo sobre los ADPIC -y especialmente su Parte III- contiene disposiciones que no siempre son estrictas ni prescriptivas. Por el contrario, contiene flexibilidades incorporadas en el texto, que permiten a los Miembros aplicar el Acuerdo a través de medidas discrecionales en el plano nacional. Así, la falta de definición de ciertos conceptos mencionados en el Acuerdo sobre los ADPIC -como los de "escala comercial", "piratería lesiva del derecho de autor" o "falsificación de marcas de fábrica o de comercio"- no fue involuntaria. Su ausencia debe interpretarse a la luz de las flexibilidades que el Acuerdo sobre los ADPIC autoriza. Al tratarse de un instrumento de "normas mínimas", los Miembros no tienen ninguna obligación, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, de adoptar niveles de protección más elevados.

14. En otras palabras, el Brasil considera que las alegaciones planteadas en la presente diferencia y las disposiciones a que se refieren -es decir, el párrafo 1 del artículo 9, el artículo 14, el párrafo 1 del artículo 41 y los artículos 46, 59 y 61- deben analizarse a la luz de los principios y disposiciones de alcance general que rigen el Acuerdo sobre los ADPIC. Las obligaciones específicas que invocan los Estados Unidos forman parte del equilibrio global negociado por los Miembros y están sujetas a los demás aspectos de los derechos de propiedad intelectual.

C. LAS NORMAS MÍNIMAS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PARA LOS UMBRALES CON RESPECTO A LAS MEDIDAS PENALES

**1. Alcance de la "escala comercial" en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC**

15. Tanto los Estados Unidos como China han identificado dos elementos pertinentes respecto de la definición de la expresión "escala comercial": la motivación del agente (elemento subjetivo) y la cantidad o valor de las mercancías (elemento objetivo).

16. El criterio de los Estados Unidos parece ser que en caso de manifestarse cualquiera de estos elementos en relación con la "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería

---

<sup>3</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 93, nota 97.

<sup>4</sup> China - Prueba documental 53.

lesiva del derecho de autor", la conducta debe ser objeto de procedimientos y sanciones penales. China discrepa y parece alegar que el elemento subjetivo, es decir, la motivación del agente, no cuenta a este respecto.

17. El Brasil desea exponer un tercer criterio posible. En primer lugar conviene recordar una vez más que el Acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas que los Miembros deben adoptar para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En opinión del Brasil, tanto el elemento subjetivo como el objetivo son pertinentes para la determinación de las conductas que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a tipificar como delitos. La redacción del artículo 61 parece dejar muy poco margen para el argumento de que la motivación del agente debe bastar por sí sola para que su conducta deba considerarse "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor *a escala comercial*". Por un lado, la palabra "escala" evoca forzosamente conceptos como los de "orden de magnitud" o "parámetros cuantitativos". La disposición no debe interpretarse en el sentido de que exige a los Miembros de la OMC tipificar como delito la infracción con ánimo de lucro que supone la posesión o la venta de *cualquier* cantidad de mercancías falsificadas o piratas. Tanto el texto del artículo 61 como la historia de su negociación indican que la infracción con ánimo de lucro de magnitud no significativa no forma parte del universo de comportamientos que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a tipificar como delitos.

18. Por otro lado, la expresión "escala comercial" tampoco puede interpretarse verosímilmente en el sentido de que incluye la infracción no comercial, en gran escala, del derecho de autor o de marcas de fábrica o de comercio. El Grupo Especial no debe adoptar una interpretación del artículo 61 que no tenga en cuenta el término "comercial" y que no sería fiel al texto de la disposición. La palabra "comercial" no puede entenderse debidamente sin considerar como corresponde la idea de beneficio. El propósito de obtener un provecho económico es medular en su significado y no debe ser desatendido.

19. En conclusión, el Brasil considera que el artículo 61 establece una norma mínima con dos aspectos en que debe tenerse en cuenta tanto el elemento subjetivo como el objetivo. Lo que exige el artículo 61 es que los Miembros de la OMC establezcan procedimientos y sanciones penales al menos para las infracciones dolosas de marcas de fábrica o de comercio o del derecho de autor que supongan una motivación con ánimo de lucro y cantidades significativas de mercancías infractoras. Desatender cualquiera de las palabras "escala" o "comercial" no estaría apoyado por el "principio de efecto útil" con arreglo al cual debe darse significado y efecto a todos los términos de un tratado.<sup>5</sup>

## **2. Carácter disuasorio de los recursos**

20. Tanto los Estados Unidos como China parecen restringir la discusión acerca de las sanciones a la idoneidad de los umbrales a los efectos del enjuiciamiento penal y la pena de prisión. Sin embargo, el propio texto del artículo 61 pone de manifiesto que la pena de prisión no es más que una de las sanciones que pueden establecerse y que deben ser aptas para disuadir de la conducta ilícita.

21. Puesto que la segunda oración del artículo 61 incluye la "imposición de sanciones pecuniarias" como uno de los recursos posibles respecto de las conductas que los Miembros de la OMC están obligados a tipificar como delitos, cabe aducir que la cuestión esencial referente a las infracciones de bajo nivel, con independencia de la definición formal que cada Miembro adjudique a

---

<sup>5</sup> Véase, por ejemplo, informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas II*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, páginas 14 y 15; e informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Gasolina*, WT/DS2/R, página 27.

los procedimientos aplicados (penales o administrativos), consiste en determinar si los recursos establecidos disuaden o no de nuevas infracciones.

22. El Brasil entiende que, con arreglo a este razonamiento, el Grupo Especial debería incorporar en su análisis un examen: primero, acerca de si las sanciones pecuniarias y demás recursos establecidos por la legislación de China para la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor son o no aptos para desalentar de la comisión de nuevas infracciones; y en segundo lugar, acerca de si los recursos diferentes de la pena de prisión establecidos para la falsificación de marcas y la piratería del derecho de autor son o no similares a las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

23. El artículo 61, y la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, tienen por objetivo en última instancia que se protejan los derechos de propiedad intelectual. Si la protección se obtiene mediante recursos que son menos gravosos y socialmente menos perturbadores que la pena de prisión, no tendría ningún sentido obligar a los Miembros a rebautizar sus procedimientos, y considerar que no cumplen las disposiciones, simplemente porque en su ordenamiento jurídico hubiera ciertos recursos, prescritos por la OMC, establecidos en virtud de disposiciones que en el plano interno se calificaran como administrativos (y no penales).

D. LAS NORMAS MÍNIMAS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS

**1. Principios del artículo 46 incorporados en el artículo 59**

24. A juicio del Brasil, el artículo 59, interpretado junto con el artículo 46, establece la obligación de que los Miembros de la OMC otorguen a sus autoridades competentes la facultad de eliminar las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales u ordenen su destrucción. El tratado no establece que esa facultad deba ser incondicional.

25. Debe destacarse, además, que el artículo 46 indica que se debe evitar causar daños al titular del derecho. Esta disposición no debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Miembros de la OMC a asegurarse de que el titular del derecho no sufra jamás absolutamente ningún daño derivado de la eliminación de las mercancías infractoras. Lo que exige es que las mercancías infractoras sean eliminadas en una forma que guarde proporción con el objetivo de evitar que se causen daños al titular del derecho.

26. Por lo tanto, además de los métodos de eliminación indicados en la primera oración del artículo 46, está permitido a los Miembros de la OMC recurrir a un conjunto no especificado de posibilidades de eliminación que pueden autorizarse, siempre que: primero, la opción por la eliminación se emplee de forma que se evite causar daños al titular del derecho; y, en segundo lugar, "[e]n cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales".

27. A la luz de lo anterior, el Brasil plantea respetuosamente que los Miembros de la OMC pueden permitir que sus autoridades competentes permitan la colocación de mercancías infractoras en los circuitos comerciales siempre que: a) esas autoridades también dispongan de la facultad de destruir esas mercancías o apartarlas de los circuitos comerciales; b) las autoridades eviten causar daños al titular del derecho, con independencia de que las mercancías infractoras se coloquen en los circuitos comerciales o se aparten de ellos; y c) se observe la limitación establecida en la última oración del artículo 46.

## **2. Facultad condicional de ordenar la destrucción de mercancías infractoras**

28. En esta diferencia los Estados Unidos parecen equiparar la "facultad de destruir" con la "obligación de destruir" y sin embargo definen la "facultad" en el sentido de que exige un grado considerable de discrecionalidad. De hecho, los argumentos de los Estados Unidos respecto de esta cuestión parecen un tanto paradójicos. En general, cuanto menor sea la discrecionalidad de que goza un agente público, más se aproximarán sus facultades a una obligación jurídica. A la inversa, una mayor discrecionalidad significa que la autoridad cuenta con mayor margen de libertad para optar, a la luz de circunstancias específicas, por no seguir la conducta prescrita.

29. El Brasil señala, sin embargo, que la "discrecionalidad" y la "facultad" no son sinónimos, ni tampoco es la primera una condición de la segunda. Los actos no discrecionales de los agentes públicos también pueden considerarse derivados de las facultades que tienen en virtud de la ley. Desde el punto de vista del derecho administrativo, los actos discrecionales y los no discrecionales se encuentran igualmente dentro del alcance de las facultades públicas y en última instancia emanan de la Constitución del respectivo Miembro.

30. Los hechos expuestos por ambas partes parecen sugerir que el organismo competente de China tiene la facultad, aunque condicional, de ordenar la destrucción de las mercancías infractoras confiscadas. A juicio del Brasil, aunque fuera mínimo el grado de discrecionalidad, igualmente existiría la facultad de destruir las mercancías, siempre que así estuviese establecido en las normas legales correspondientes. El grado de discrecionalidad de que gozan las autoridades competentes, junto con las eventuales condiciones impuestas a la aplicación de sus facultades, no se refieren a la existencia misma de la facultad, sino a la forma en que se la ejerce. El artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe: i) cuáles autoridades competentes deben ser titulares de la facultad mencionada; ni ii) en qué forma exacta debe ejercerse esa facultad. Ello es así porque el Acuerdo dejó librada a los Miembros la flexibilidad necesaria para determinar la forma en que ha de aplicarse esa disposición, a la luz de la legislación y la práctica nacionales respectivas.

## **III. CONCLUSIÓN**

31. El Brasil agradece esta oportunidad de formular sus observaciones sobre algunos de los problemas planteados en estas actuaciones, y confía en que los puntos de vista expuestos en su comunicación ayuden al Grupo Especial en su decisión.

## ANEXO C-5

### DECLARACIÓN ORAL DEL BRASIL

1. El Brasil aprecia esta oportunidad de exponer su declaración oral en calidad de tercero en estas actuaciones. En la comunicación que presentó en ese carácter, el Brasil hizo hincapié en la trascendencia sistémica de esta diferencia y expuso sus puntos de vista acerca de la importancia de los principios y las flexibilidades de alcance general que rigen el sistema de protección de la propiedad intelectual en la OMC. Además, en la comunicación del Brasil se analizaron problemas relacionados con las normas mínimas del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de los umbrales para los procedimientos y sanciones penales y sobre la eliminación de las mercancías infractoras.

2. El Brasil tratará en su declaración oral un aspecto de la presente diferencia que no fue tratado en nuestra comunicación escrita: el concepto de la "protección automática e inmediata del derecho de autor" que supuestamente dispone el *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*.

3. Antes de referirme a la cuestión de la "automaticidad", permítaseme formular ante todo una observación general sobre un comentario hecho por los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita. En el párrafo 195, los Estados Unidos afirman que "el derecho de autor surge inmediatamente con la creación de una obra". El Brasil opina que esta afirmación debe interpretarse con cautela, ya que da la falsa impresión de que la protección del derecho de autor es incondicional y absoluta y depende de un único factor exclusivo: la creación de una obra. No es así.

4. El derecho de autor puede *no surgir* inmediatamente con la creación de una obra. De hecho, los países *pueden* (y a veces lo hacen) supeditar a condiciones el otorgamiento de la protección del derecho de autor. El párrafo 2) del artículo 2 del Convenio de Berna, por ejemplo, permite que la legislación nacional prescriba que la protección se otorgue desde la *fijación* en un soporte material, y no desde la *creación* de la obra.

5. Hecha esta puntualización, el Brasil desea centrar su declaración en el concepto de que la protección, a pesar de surgir "con la creación de una obra" (entendido esto con la salvedad anterior) no se manifiesta en el vacío, por una aplicación *automática* del Convenio de Berna por sí solo y con independencia de la legislación nacional de los países.

6. Los Estados Unidos sostienen que, con arreglo al párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna, una obra adquiriría la protección del derecho de autor "inmediata y automáticamente".<sup>1</sup> China, a su vez, no controvierte esa caracterización. Más bien la complementa al decir que en el régimen de su Ley de Derecho de Autor, "en total cumplimiento del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna, el derecho de autor surge *automáticamente* y se reconoce sin ninguna formalidad administrativa".<sup>2</sup>

7. China ha basado expresamente el concepto de "automaticidad" de los derechos, no directamente en el Convenio de Berna, sino en su propia ley nacional: "en el régimen de la ley de China".<sup>3</sup> En cambio, las referencias de los Estados Unidos al carácter *automático* e *inmediato* de los derechos son de índole general, preparando el camino para una interpretación según la cual el Convenio de Berna dispone derechos automáticos e inmediatos, con independencia de la legislación nacional.

---

<sup>1</sup> Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 195.

<sup>2</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 253 (sin cursivas en el original).

<sup>3</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafos 237 y 245.

8. El Brasil estaría de acuerdo con los Estados Unidos en que la protección de las obras literarias y artísticas, con arreglo al Convenio de Berna, no debe supeditarse a "formalidades"; pero no puede admitir el criterio de que el Convenio de Berna prescribe que el derecho de autor haya de surgir "automáticamente" e "inmediatamente", con independencia de lo que dispongan sobre la cuestión las leyes nacionales de cada país.<sup>4</sup>

9. El Brasil discrepa de tal caracterización. El texto del Convenio y la historia de su negociación prueban claramente que el *principio de protección automática*, según lo define la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, debe entenderse y limitarse en función del hecho de que la protección del derecho de autor no se supedita al cumplimiento de ninguna formalidad<sup>5</sup>, como el registro, depósito, etc.<sup>6</sup> El Convenio de Berna no establece tal "automaticidad". De hecho, ninguno de sus artículos sustantivos contiene la palabra "automático" ni ninguna de sus formas derivadas.

10. Muy por el contrario: en esta misma Organización y en otros lugares, los propios Estados Unidos han afirmado categóricamente, en múltiples oportunidades, que la "automaticidad", en las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, es contraria a "la idea fundamental de que los derechos de propiedad intelectual son territoriales y que esos derechos han de establecerse y afirmarse en el marco de las leyes del país donde se busca la protección".<sup>7</sup> En términos coherentes con estos lineamientos, el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha declarado lo siguiente:

"No existe ninguna clase de 'derecho de autor internacional' que proteja automáticamente las obras de los autores en países de todo el mundo. Por el contrario, la protección del derecho de autor es de naturaleza 'territorial', lo que significa que la protección del derecho de autor depende de la legislación del país en que se procura obtener la protección."<sup>8</sup>

11. En consecuencia, a juicio del Brasil el Grupo Especial no debería coincidir con las partes en su interpretación del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna en cuanto las partes dan por supuesta la posibilidad de que existan derechos "automáticos e inmediatos" emanados del Convenio con independencia de lo que pueda disponer la legislación nacional. Como ya se ha indicado, procede la misma cautela al tratar la afirmación de que "el derecho de autor surge inmediatamente con la creación de una obra".<sup>9</sup>

12. Con esto damos por concluida la declaración oral del Brasil. Responderemos con sumo placer a cualquier pregunta que el Grupo Especial desee formular.

---

<sup>4</sup> Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 195-225.

<sup>5</sup> Véase [http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html#f2](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html#f2), consultado por última vez el 8 de abril de 2008.

<sup>6</sup> Véase OMPI, *Handbook on Intellectual Property* (en inglés), en: <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#berne>, consultado por última vez el 8 de abril de 2008.

<sup>7</sup> Véase la intervención de los Estados Unidos en el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, documento TN/IP/M/14.

<sup>8</sup> Véase <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/copyright/copyrightrefresher.htm>, consultado por última vez el 8 de abril de 2008.

<sup>9</sup> Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 11 y 195.

## ANEXO C-6

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL CANADÁ EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. El Canadá participa en estas actuaciones debido a su papel de importante productor de propiedad intelectual y por su interés sistémico en la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC. El Canadá sostiene la posición de que: 1) el Código Penal de China y sus interpretaciones judiciales de diciembre de 2004 y abril de 2007 son incompatibles con el artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC; 2) el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual y el artículo 30 de las Medidas de Aplicación, de China, son incompatibles con los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC; y 3) las medidas de China que deniegan la protección del derecho de autor para las obras cuya publicación o distribución no haya sido autorizada en China son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 9, el artículo 14, el párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### A. UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

##### 1. Primera oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

2. El Código Penal de China, conforme a su interpretación judicial, es incompatible con la primera oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Fija umbrales arbitrarios que dan por supuesto en forma incorrecta que la expresión "escala comercial" significa una producción industrial en gran escala. Puesto que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no emplearon esta expresión, cabe deducir que la expresión "escala comercial" tiene un significado más amplio.

3. La expresión "escala comercial" se refiere a la falsificación y la piratería realizadas con fines de lucro. Esta interpretación da significado tanto a la palabra "comercial" como a la palabra "escala". Reconoce que el lucro constituye el objetivo del comercio y puede lograrse reproduciendo o vendiendo grandes cantidades, o reproduciendo o distribuyendo pequeñas cantidades con márgenes elevados, en muchos casos utilizando ordenadores portátiles. No hacen falta fábricas con montaje en cadena. China pasa por alto estas realidades económicas vinculando la expresión "escala comercial" con la producción a escala industrial.

4. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha indicado que la cantidad y el propósito de obtener un beneficio son factores que deben tomarse en consideración al determinar si la falsificación o la piratería son o no de escala comercial. Los umbrales cuantitativos arbitrarios fijados por China no dejan a las autoridades discrecionalidad alguna para efectuar una determinación cualitativa basada en las circunstancias de cada caso.

5. La persona que reproduce o distribuye deliberadamente cientos de copias falsificadas o piratas con miles de dólares de ingresos por ventas y beneficio incurriría, con cualquier criterio objetivo, en una infracción a escala comercial, sobre todo en China, donde el producto interno bruto por habitante sólo alcanza a 2.500 dólares EE.UU. y 57 millones de personas ganan menos de 125 dólares por año. Sin embargo, el artículo 217 del Código Penal de China, según la interpretación judicial de abril de 2007, por ejemplo, sólo permite que las autoridades de China apliquen procedimientos y sanciones penales cuando las ganancias ilegales excedan de 30.000 RMB (4.155 dólares EE.UU.), el volumen de negocio ilegal exceda de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.), se hayan reproducido y distribuido más de 500 copias pirata, o existen "otras circunstancias de carácter grave" de naturaleza indeterminada. La persona sorprendida con 499 copias pirata con un

valor de 49.999 RMB (6.924 dólares) -más dinero que todo el que gana en un año la mayoría de los chinos- no puede ser enjuiciada en China.

6. Como los umbrales establecidos por China están destinados a aplicarse cumulativamente, las autoridades chinas tendrían que hacer un seguimiento de las existencias, la identidad y las actividades de cada persona y compartir información entre las distintas jurisdicciones del país. Sabiendo esto, los infractores pueden eludir la ley teniendo un máximo de 499 copias pirata con un valor no superior a 49.999 RMB en diversos lugares o en distintos momentos. De este modo, los umbrales fijados por China pueden facilitar involuntariamente la infracción dolosa a escala masiva.

7. El Canadá comprende la preocupación de China por la escasez de sus recursos destinados a la observancia; pero la primera oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no llega al extremo de obligar a los Miembros a instaurar procedimientos penales en todos los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. La obligación que impone a los Miembros es estar por lo menos en condiciones de proceder penalmente en tales casos. El problema que plantean los umbrales de China es que impiden por completo que las autoridades del país ejerzan nunca facultades discrecionales de enjuiciamiento penal en un caso determinado de infracción dolosa a escala comercial.

## **2. Segunda oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC**

8. Los umbrales fijados por China son incompatibles con la segunda oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En vez de disuadir de las infracciones a escala comercial, esos umbrales dan a los infractores parámetros precisos que les permiten cometer impunemente la falsificación de marcas o la piratería lesiva del derecho de autor.

## **3. Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC**

9. Los umbrales fijados por China hacen imposible para las autoridades del país aplicar procedimientos y sanciones penales en muchos casos de falsificación dolosa y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. El hecho de que una multitud de mercancías falsificadas y piratas continúe produciéndose, reproduciéndose y distribuyéndose en China, y exportándose desde allí, pone de manifiesto que China no establece medidas eficaces contra los actos de infracción dolosa a escala comercial y no establece recursos que disuadan de nuevas infracciones, contrariamente a lo que dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## **B. ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS**

### **1. Artículo 59 y primera oración del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC**

10. Para cumplir las obligaciones del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros deben dar a sus autoridades competentes las facultades establecidas en el artículo 46 tan pronto como hayan determinado que las mercancías infringen derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las autoridades competentes de China sólo obtienen las facultades necesarias después de haberse estudiado otras posibilidades de eliminación o, en algunos casos, no las obtienen en absoluto.

11. El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual y el artículo 30 de las Medidas de Aplicación de China establecen una jerarquía general de prescripciones para que las autoridades aduaneras de China procedan a la eliminación de las mercancías infractoras. En cada paso, las autoridades aduaneras de China carecen de la facultad de ordenar la destrucción de las mercancías infractoras o su apartamiento de los circuitos comerciales, o ambas cosas.

12. En los casos de mercancías infractoras que pueden servir para fines de bienestar social, las medidas de China impiden en general que sus autoridades aduaneras dispongan nunca de la facultad de ordenar la destrucción de las mercancías. En lugar de ello, las medidas de China exigen con carácter general que las autoridades aduaneras del país donen las mercancías a órganos de bienestar social, que a su vez pueden venderlas para obtener ingresos destinados a sus actividades de bienestar social y, al proceder así, permiten la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales en que causan daño al titular del derecho.

13. En los casos de otras mercancías infractoras, las autoridades aduaneras de China sólo adquieren la facultad de ordenar su destrucción después de que se han agotado otras posibilidades de eliminación que causan daño al titular del derecho. Las autoridades aduaneras de China deben ofrecer primero las mercancías en venta al titular del derecho; a falta de esa venta, pueden en general subastar las mercancías si es posible suprimir con facilidad sus rasgos infractores. Esto coloca al titular del derecho en una situación imposible, porque la compra de las mercancías le causa un perjuicio económico y la negativa a adquirirlas crea el riesgo de que se coloquen en los circuitos comerciales.

14. China no ha demostrado la existencia de obstáculos constitucionales que impidan otorgar a sus autoridades competentes la facultad de ordenar desde el principio la destrucción de las mercancías infractoras. Las medidas de China tampoco dan facultades a las autoridades competentes para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de forma que no cause daño al titular del derecho, por ejemplo permitiendo que las entreguen al titular en forma gratuita.

## **2. Artículo 59 y cuarta oración del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC**

15. La prohibición establecida en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC de permitir la colocación de las mercancías falsificadas después de la simple retirada de sus rasgos infractores se relaciona directa e inequívocamente con la eliminación de las mercancías infractoras. Es, pues, un principio respecto de la eliminación de las mercancías infractoras que, en virtud del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades competentes están obligadas a seguir. Sin embargo, las medidas de China disponen que, cuando el titular del derecho se niegue a adquirir las mercancías infractoras que no podían utilizarse con fines de bienestar social, las autoridades aduaneras de China deben subastarlas si sus rasgos infractores pueden suprimirse con facilidad. La subasta puede llevarse a cabo aun cuando el titular del derecho se oponga enérgicamente.

## **C. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y LA IMPOSICIÓN DE LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR**

### **1. Párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC**

16. La Ley de Derecho de Autor de China es incompatible con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna. El artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China dispone expresamente que "las obras cuya publicación y difusión están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley". China admite que esto se refiere a las obras, incluidas las correspondientes a la Unión de Berna para el Derecho de Autor, que las autoridades de China consideran inconstitucionales o inmorales, y que esas obras no están protegidas en China.

17. El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China dispone que el derecho de autor de un extranjero, en virtud de un tratado internacional entre el país del extranjero y China, se protegerá "de conformidad con la presente Ley" (es decir, la Ley de Derecho de Autor de China). Queda claro que los compromisos de China en virtud del Convenio de Berna no tienen efecto directo, sino que solamente se cuenta con ellos en la medida dispuesta por la Ley de Derecho de Autor de China. En consecuencia, el artículo 4 de esa Ley parece tener precedencia.

18. Las medidas de China son incompatibles con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna. China parece haber establecido en su legislación nacional una obligación administrativa de los exportadores e importadores de obtener aprobación para publicar y distribuir las obras en China de tal modo que, si ello no se cumple, da lugar a la pérdida de la protección del derecho de autor o los derechos conexos. En particular, el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China dispone la protección del derecho de autor con independencia de la publicación para "los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones chinas", y no de otros países.

**2. Artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC**

19. Por las mismas razones, la Ley de Derecho de Autor de China también es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las interpretaciones o ejecuciones y las grabaciones de sonidos.

**3. Párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC**

20. Como la Ley de Derecho de Autor de China no se aplica a las obras prohibidas, no puede aplicarse ninguno de los procedimientos de observancia que exige el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**4. Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC**

21. Por efecto del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China, no se aplican respecto de las obras extranjeras prohibidas procedimientos ni sanciones penales en los casos de piratería lesiva del derecho de autor. El titular del derecho carece de recursos tanto civiles como penales.

**II. CONCLUSIÓN**

22. El Canadá plantea respetuosamente que las medidas de China son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.

## ANEXO C-7

### DECLARACIÓN ORAL DEL CANADÁ

#### I. INTRODUCCIÓN

1. Señor Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial: permítanme expresar en primer lugar el reconocimiento del Canadá al Grupo Especial y a la Secretaría por su labor en esta diferencia.

2. El Canadá se referirá brevemente en su declaración oral a los tres problemas en litigio: los umbrales fijados por China para los procedimientos y sanciones penales, los métodos de eliminación, y la denegación del derecho de autor para las obras prohibidas. Estos argumentos están desarrollados íntegramente en la comunicación escrita del Canadá.

#### II. UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

3. Con respecto a los umbrales fijados por China para los procedimientos y sanciones penales, China y dos de los terceros han sostenido que el derecho penal corresponde a la esfera exclusiva de los Estados soberanos y que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC da flexibilidad a los Miembros en la aplicación del Acuerdo. Esto es verdad, pero es ajeno a la cuestión. Una cosa es escoger el método apropiado para cumplir una obligación convenida por un Estado soberano, y otra cosa es cumplir esa obligación. El Canadá se hace eco del criterio, que Corea es quien mejor ha expresado, de que esta diferencia no se refiere a discrecionalidad, sino al incumplimiento de una obligación impuesta por un tratado.

4. A juicio del Canadá, el aspecto medular de esta parte de la diferencia es la debida interpretación de la expresión "escala comercial" en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los umbrales fijados por China para los procedimientos y sanciones penales se apoyan en el supuesto de que la expresión se refiere a una cantidad: la cantidad de copias ilícitas, de las ganancias ilegales, etc. China ha explicado su opinión según la cual "escala comercial" significa producción industrial; es decir, al parecer, grandes cantidades como las que se encontrarían en la salida de la cadena de montaje de una fábrica.

5. La interpretación de China acerca de la "escala comercial" es insostenible por dos razones por lo menos.

- a) Los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no optaron por emplear la expresión "escala industrial" ni "producción industrial". Es evidente que querían decir otra cosa.
- b) La interpretación de China está centrada en el término "escala" sin tener en cuenta "comercial".

6. El Canadá comparte la opinión de los Estados Unidos y muchos de los terceros, de que la palabra "comercial" se refiere al concepto de una búsqueda de beneficio económico. Por lo tanto, la expresión "escala comercial" se refiere a una infracción de tal magnitud que el motivo que procura el infractor consiste en desarrollar una actividad redituable. Como ha observado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la infracción a escala comercial no puede determinarse

simplemente por grandes cantidades.<sup>1</sup> Pueden lograrse beneficios produciendo y vendiendo pequeñas cantidades con grandes márgenes. Esto es particularmente cierto en la actualidad, con la tecnología digital de uso personal y no industrial.

7. Ciertamente pueden existir pocas copias ilegales y un beneficio sólo pequeño, pero también indicios no cuantitativos de infracción dolosa con fines de lucro. Esos indicios pueden incluir la utilización de Internet u otros medios de difusión en gran escala; la presencia de equipo e insumos para la creación de nuevas copias; antecedentes de otras infracciones de la misma persona; la participación de la delincuencia organizada; las actividades de comercialización y de búsqueda de negocios; etc. En las circunstancias de este problema, la existencia de uno o más de estos factores cualitativos, aunque sea pequeña la cantidad de copias o reducida la magnitud del beneficio, puede convencer a las autoridades de China de la existencia de una infracción dolosa a escala comercial. Sin embargo, esas autoridades no pueden promover el enjuiciamiento.

8. Si la interpretación de China acerca de la "escala comercial", hipotéticamente, fuese en efecto correcta y la infracción "a escala comercial" se refiriese -dejando a un lado el ánimo de lucro- simplemente a una infracción en grandes cantidades, conforme a la definición de China, aún así los umbrales fijados por China serían incompatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los umbrales son tan altos que ni siquiera son objeto de procedimientos ni sanciones penales infracciones cometidas en cantidades que un observador objetivo consideraría grandes. Por ejemplo, China no considera que constituya una escala suficiente la venta de 499 vídeos piratas por valor de más de 6.000 dólares EE.UU., que son más del doble de lo que gana el ciudadano chino medio en todo un año.

9. Como se estableció en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, en China existen, disponibles para la venta, cantidades enormes de mercancías falsificadas y piratas. Esta infracción en gran escala está facilitada por los umbrales establecidos por China, que ponen al abrigo de toda sanción a personas que llevan a cabo infracciones a escala comercial con inmunidad de enjuiciamiento y de sanciones penales. Esos umbrales no sólo son incompatible con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que lo son también con la obligación que crea el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo, de prevenir y disuadir eficazmente de las infracciones.

### **III. ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS**

10. El artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, interpretado junto con el artículo 46, incorpora la prescripción de otorgar a las autoridades competentes: 1) la facultad de ordenar la eliminación de las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho; o 2) la facultad de ordenar la destrucción de las mercancías. La autoridad competente de China carece de estas facultades en ciertas situaciones.

11. Cuando las mercancías pueden servir para fines de bienestar social, la autoridad competente de China está obligada a entregarlas a una entidad de bienestar social. Cuando no pueden servir con fines de bienestar social, la autoridad competente tiene dos opciones: debe vender las mercancías al titular del derecho o, si los rasgos infractores pueden ser suprimidos con facilidad y es viable una subasta, la autoridad competente debe subastarlas, aun cuando el titular del derecho se oponga a ello. La autoridad competente sólo puede ordenar su destrucción en última instancia, si nadie desea adquirirlas o no es posible suprimir fácilmente los rasgos infractores.

12. Fuera de la destrucción de las mercancías, son formas obvias de eliminarlas apartándolas de los circuitos comerciales sin causar daño al titular del derecho la entrega de las mercancías a éste, o su

---

<sup>1</sup> Véase la Prueba documental 43 presentada por China.

reciclado. Sin embargo, la autoridad competente de China no dispone de estas posibilidades por tres razones como mínimo:

- a) La donación de las mercancías a órganos de bienestar social para su propia utilización puede ayudar a esas entidades. Sin embargo, también da lugar al peligro de que esas entidades no utilicen ellas mismas las mercancías, sino que las vendan colocándolas de ese modo en el comercio. De hecho, la ley de China identificada en la Prueba documental 59 presentada por los Estados Unidos autoriza expresamente a la entidad de bienestar social que ha recibido las mercancías a venderlas para obtener ingresos. La ley no sólo es en sí misma incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC: China ha considerado necesario, por lo menos en un caso de donación, concertar un acuerdo complementario por el que se supeditaba la donación a la entidad de bienestar social a que ésta no colocara las mercancías en los circuitos comerciales (hago referencia a la donación hecha a la Cruz Roja que se menciona en el párrafo 165 de la Primera comunicación escrita de China). Lamentablemente, estas mercancías falsificadas, una vez colocadas en el comercio, competirán con los productos del titular del derecho perjudicando su reputación.
- b) La siguiente posibilidad con que cuentan las autoridades competentes de China, es decir, la venta de las mercancías al titular del derecho, impone a éste una carga financiera injustificada.
- c) La venta de las mercancías a terceros mediante subasta o en otra forma significaría, por definición, colocarlas en los circuitos comerciales en que, también en este caso, causarían daño al titular del derecho al competir con sus productos legítimos.

13. La destrucción de las mercancías o su entrega al titular del derecho sería más apropiada que cualquiera de estas opciones establecidas por China y cumpliría la prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC de no causar daño al titular del derecho.

14. El Canadá observa asimismo que la cuarta oración del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC establece un principio de eliminación. Ese principio, por lo tanto, está incorporado en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto China no ha demostrado en qué forma la subasta de las mercancías falsificadas, después de suprimir sus rasgos infractores, se aplica únicamente en casos excepcionales como lo requiere el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### **IV. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR**

15. Por último, el Canadá está de acuerdo en que los Miembros pueden prohibir la publicación y distribución de obras. Pero los Miembros no tienen el derecho de negarles la protección del derecho de autor. El problema que se plantea con el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China es que deniega a las obras prohibidas la protección del derecho de autor, contrariamente a lo que prescribe el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### **V. CONCLUSIÓN**

16. En conclusión, Señor Presidente, el Canadá comparte la opinión de los Estados Unidos de que las medidas de China no se ajustan al Acuerdo sobre los ADPIC y deben ser puestas en conformidad con él. Con sumo placer responderé a cualquier pregunta que el Grupo Especial desee formular más adelante.

## ANEXO C-8

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas presentan su comunicación escrita en calidad de tercero debido a su interés sistémico en la correcta interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC y el ESD.

#### II. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

2. Las Comunidades Europeas discrepan de diversos argumentos de China relativos a la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas no advierten ninguna razón por la que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC hubiera de interpretarse siguiendo una norma diferente de la prevista por el ESD en la segunda oración del párrafo 2 de su artículo 3 para la interpretación de los acuerdos abarcados. Las Comunidades Europeas observan que ni el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC ni ninguna otra disposición de los Acuerdos de la OMC dispone una excepción a la segunda oración del párrafo 2 del artículo 3 del ESD. Tampoco tienen conocimiento las Comunidades Europeas de que exista ninguna norma usual de interpretación de los tratados que determine un criterio de interpretación diferente cuando se trata de obligaciones relacionadas con procedimientos o sanciones penales. Las Comunidades Europeas no advierten ninguna pertinencia, a efectos de determinar tal regla usual de interpretación de los tratados, en las referencias que hace China al Convenio de La Haya, al Convenio de Bruselas, a cuestiones relativas a la cooperación interestatal en asuntos penales dentro de los Estados Unidos, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el alcance de la competencia de las CE para determinar el tipo y el nivel de las sanciones penales. Ninguna de esas disposiciones prueba la existencia de una *práctica general* o de una *opinio iuris* en materia de interpretación de los tratados.

#### A. INEXISTENCIA DE TODA CONDICIONALIDAD DE LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

3. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga expresamente flexibilidad a los Miembros de la OMC respecto de *ciertas* obligaciones. Las oraciones segunda y tercera del artículo 61, por ejemplo, permiten a los Miembros de la OMC establecer penas de prisión o sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, "coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente", y establecer ciertos otros recursos "cuando proceda". La primera oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cambio, no contiene ninguna limitación de esa clase cuando se trata de la definición de los actos delictivos. Establece inequívocamente que los Miembros de la OMC "establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Con respecto a la segunda oración del párrafo 1 del artículo 1, el Acuerdo sobre los ADPIC otorga flexibilidad a los Miembros de la OMC al determinar *el método adecuado para aplicar* sus disposiciones, pero no limita el *alcance* de las disposiciones del Acuerdo supeditándolas, como sugiere China, a "las prioridades de los Miembros respecto del orden público". Las Comunidades Europeas tampoco advierten de qué modo podría el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que aclara que la Parte III no exige la existencia de sistemas judiciales específicos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual ni que se efectúe ninguna redistribución de recursos, supeditar el artículo 61 del Acuerdo a alguna de las condiciones planteadas por China. Aunque la debida interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC llevase a la

conclusión de que la expresión "a escala comercial" sólo obliga a tipificar como delitos un conjunto relativamente estrecho de actividades, nada de ello respaldaría la conclusión de que esa obligación queda sujeta a las condiciones imprevisibles y potencialmente ilimitadas que propone China. Las Comunidades Europeas desean destacar que todas esas condiciones, es decir, el contexto comercial y la estructura jurídica de China, sus prioridades en materia de orden público y sus limitaciones de recursos, se relacionan con factores internos de China. Análogamente al principio firmemente establecido de derecho internacional en materia de tratados conforme al cual "[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" (artículo 27 de la *Convención de Viena*), no cabe pretender que las propias obligaciones del tratado queden condicionadas -sin ninguna disposición expresa en tal sentido- a esos factores internos.

**B. LA PRÁCTICA ULTERIORMENTE SEGUIDA**

4. El proyecto de directiva de las CE sobre medidas penales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en su estado actual, no establece ninguna definición de lo que significa "a escala comercial".

**III. INTERPRETACIÓN DE LA PRIMERA ORACIÓN DEL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO**

5. En el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas identifican los siguientes principios que son pertinentes respecto de la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras:

- a) El objetivo de esos recursos es "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones".
- b) No debe haber "indemnización alguna" al infractor.
- c) Las autoridades "estarán facultadas" para ordenar dos medidas:
  - i) que las mercancías sean "apartadas de los circuitos comerciales": esto debe realizarse "de forma que se evite causar daños al titular del derecho"; o
  - ii) su destrucción (a menos que esté excluida por la Constitución del Miembro de la OMC).
- d) Al considerar si se ha de ordenar cualquiera de estas dos medidas, las autoridades deben tener en cuenta "tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros".
- e) Cuando las autoridades opten por no ordenar ninguna de las dos medidas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales, a menos que se trate de un caso excepcional.

6. Las Comunidades Europeas discrepan de la posición de China según la cual la cuarta oración del artículo 46 no está incorporada en el artículo 59 y, en consecuencia, no se aplica a las autoridades aduaneras. En primer lugar, la primera oración del artículo 59 se refiere a "los principios establecidos en el artículo 46" íntegramente, y no sólo a los que figuran en la primera oración de ese artículo. En segundo lugar, no convence a las Comunidades Europeas el argumento de China de que la segunda oración del artículo 59 constituye una *lex specialis* sobre el trato que las aduanas deben dar a las

mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, que se aparta de la disposición general de la cuarta oración del artículo 46.

7. La eliminación debe efectuarse "de forma que se evite *causar daños* al titular del derecho" (sin cursivas en el original) (en inglés: "*in such a manner as to avoid **any** harm caused to the right holder*"). El empleo en inglés de la expresión "*any harm*" ("cualquier daño") indica con claridad que hasta el daño más leve se considera de grado excesivo.

#### **IV. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR**

8. China reconoce que el párrafo 1 del artículo 4 de su Ley de Derecho de Autor deniega la protección del derecho de autor a las obras con ciertos contenidos ilícitos ("inconstitucional o inmoral", "reaccionario, pornográfico o supersticioso"). Las Comunidades Europeas no encuentran convincente el argumento jurídico de China según el cual el artículo 17 del Convenio de Berna permite denegar la protección del derecho de autor o limitar los derechos exclusivos de su titular. El artículo 17 del Convenio de Berna permite que los gobiernos controlen la difusión de las obras, pero no las exceptúa de la protección ni limita los derechos exclusivos de los titulares del derecho de autor. La denegación por China de la protección del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de su Ley de Derecho de Autor no está permitida por los artículos 2 y *2bis* del Convenio de Berna, que permiten exceptuar de la protección ciertas categorías de obras (por ejemplo, los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial). No hay ninguna disposición que autorice a exceptuar de la protección del derecho de autor las obras con "contenido ilegal". Tal excepción tampoco está comprendida en las disposiciones del Convenio de Berna como el párrafo 2 del artículo 9, el artículo 10 o el artículo *10bis*, que establecen excepciones limitadas de ciertos *derechos exclusivos*, ni tampoco por el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### **V. CONCLUSIÓN**

9. Esta diferencia da oportunidad al Grupo Especial para preservar los derechos y las obligaciones de las partes con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC aclarando varias de sus disposiciones. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC establece un delicado equilibrio entre la necesidad de "medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" y el respeto de "las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales". Por lo tanto, es imperativo aclarar cuidadosamente ese equilibrio mediante una aplicación rigurosa de las reglas usuales de interpretación del derecho internacional público conforme a lo que exige en su segunda oración el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, y no recurriendo a supuestas "poderosas normas supletorias" ni supeditando las obligaciones a lo que los Miembros de la OMC consideren "apropiado" o ajustado a sus "prioridades". Las Comunidades Europeas confían en que sus observaciones resulten de utilidad para el Grupo Especial en su tarea.

## ANEXO C-9

### RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

#### I. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Las Comunidades Europeas desean presentar las siguientes observaciones acerca de la definición de la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor "a escala comercial".

2. En lo que respecta al *sentido corriente*, la expresión "a escala comercial" contiene dos elementos. El término inglés "*commercial*" ("comercial") se refiere a las cuestiones "*pertaining to, or bearing on commerce*" ("pertenecientes o relativas al comercio") o "*likely to make a profit*" ("probablemente rentable"). La palabra "*scale*" ("escala") significa "*relative magnitude or extent; degree, proportion*" ("magnitud o medida relativa; grado, proporción"). No hay ninguna indicación de que el "alcance o magnitud", el "grado" o la "proporción" a que se refiere este término sólo puedan evaluarse sobre la base de elementos "contables", como la cuantía del volumen de negocio o del beneficio. La "escala" de una actividad también puede determinarse a través de otros elementos que indiquen cierto grado o dimensión, como las circunstancias que rodean la actividad. Interpretados en conjunto, los términos "escala" y "comercial" denotarían, por lo tanto, actividades de tal dimensión que correspondan a una empresa o a la obtención de beneficios. El sentido corriente de la expresión "a escala comercial" no limita el alcance del artículo 61 a las actividades que suponen determinadas cantidades -ya sea que se expresen en valor o en número- de mercancías falsificadas o piratas.

3. Con respecto al *contexto*, la primera oración del artículo 61 contiene, en contraste con el carácter más flexible de las tres oraciones siguientes, la obligación rigurosa -manifestada en el empleo de las expresiones "establecerán" y "al menos"- de establecer procedimientos de observancia de naturaleza penal en caso de ciertas actividades. No existe ninguna práctica ulteriormente seguida que cumpla los requisitos del apartado b) del párrafo 3 del artículo 31 de la *Convención de Viena*. No existe ninguna norma legislativa de las CE sobre las medidas penales de observancia de los derechos de propiedad intelectual que defina la expresión "a escala comercial". La Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual define "a escala comercial" mediante elementos que no son cuantificables: como actos "realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los actos realizados por los consumidores finales de buena fe".

4. En lo que respecta al *objeto y fin*, la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC procura la provisión de "medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" respetando a la vez "las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales". Este equilibrio se manifiesta en el artículo 61. Sus oraciones segunda, tercera y cuarta hacen hincapié en la flexibilidad, por ejemplo respecto del nivel de la pena de prisión o la inclusión de ciertas otras medidas. La primera oración del artículo 61, en cambio, contiene una norma precisa y rígida que obliga a los Miembros de la OMC a establecer disposiciones penales de observancia al menos contra dos tipos de infracciones de derechos de propiedad intelectual. La primera oración del artículo 61 tiene por objeto tratar en particular esos dos tipos de infracciones porque tienen posibilidades especiales de causar daño a los titulares de derechos. Este propósito se manifiesta en la expresión "a escala comercial". La expresión se refiere a actividades que tienden a ser particularmente perjudiciales porque corresponden a una empresa o a la obtención de beneficios, lo que significa normalmente que se realizan como parte de un plan más general, en forma reiterada, sistemática o en dimensiones más vastas. Las actividades "a escala comercial" son potencialmente más perjudiciales que las infracciones "ocasionales" cometidas por personas privadas.

5. A la luz de este objeto y fin, la expresión "a escala comercial" debe comprender todas las actividades que tienen determinadas posibilidades de daño resultantes de que corresponden a una actividad empresarial o a la generación de beneficio. Los umbrales cuantitativos, por ejemplo los que se basan en la cantidad o el valor de las mercancías infractoras, pueden captar las actividades "a escala comercial" en ciertas circunstancias. Pero puede haber otras en que no ocurra así. El Japón ha propuesto el acertado ejemplo de la persona que vende una cantidad relativamente reducida de productos falsificados de bajo valor pero en cuyo caso la organización profesional de la actividad, por ejemplo la cooperación sistemática con otras personas, indica una dimensión empresarial. A nuestro juicio, esto constituiría una actividad con posibilidades particularmente altas de causar daño a los titulares de derechos porque forma parte de una empresa y, en consecuencia, debe considerarse "a escala comercial". Para poder englobar todas las infracciones cometidas "a escala comercial", los Miembros de la OMC tendrían que dar facultades a sus autoridades penales para tener en cuenta no sólo umbrales cuantitativos, sino también otros elementos indicativos de la dimensión empresarial de la actividad.

6. Teniendo en cuenta la clara interpretación que resulta con arreglo al artículo 31 de la *Convención de Viena*, hay escaso interés en recurrir a los *medios de interpretación complementarios* en el sentido del artículo 32 de la *Convención de Viena*. El memorándum de la OMPI de 1988 confirma la interpretación precedente puesto que se refiere a factores tanto cuantitativos como no cuantitativos y evidentemente no atribuye carácter exhaustivo a la enumeración. Es posible que algunas delegaciones, durante la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, hayan propuesto formulaciones como "comercial" o "con fines comerciales"; pero la documentación relativa a la negociación no nos dice *por qué* los negociadores optaron en definitiva por la expresión "a escala comercial". La inserción del término "escala" no limita el alcance de la primera oración del artículo 61 a actividades que deban evaluarse sobre la base de factores puramente cuantitativos.

7. En síntesis, la expresión "a escala comercial" denota actividades que por su dimensión corresponden a una empresa o a la generación de beneficios. Las actividades puede tener esta dimensión empresarial aunque no alcancen umbrales cuantitativos basados en la cantidad o el valor de las mercancías infractoras. Hay otros factores que pueden ser indicativos de una organización empresarial o una orientación a la obtención de beneficios.

## **II. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 59 Y 46 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

8. Un problema central de interpretación planteado por la segunda alegación de los Estados Unidos es si la obligación incluida en el artículo 59 permite o no, o en qué medida lo permite, que los Miembros de la OMC supediten a condiciones la "facultad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras".

9. El *sentido corriente* de la expresión "estarán facultadas para ordenar", de los artículos 59 y 46, es que las autoridades aduaneras deben tener la facultad de recurrir a esas medidas. La expresión no aclara en qué circunstancias deben poder hacerlo.

10. Desde el punto de vista del *contexto*, los términos empleados en el artículo 44 ("las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar ..." - "los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con ...") podrían indicar que los Miembros de la OMC sabían cómo establecer expresamente salvedades respecto de la obligación de otorgar determinada facultad cuando así deseaban hacerlo. Otro ejemplo es la disposición del artículo 46 que exige a los Miembros de la OMC de la obligación de otorgar la facultad de destruir las mercancías cuando ello sea "incompatible con disposiciones constitucionales vigentes". Cabría aducir que, ante la falta de tales salvedades expresas, los Miembros de la OMC deben otorgar las facultades de que se trata en forma plena e incondicional.

11. Con respecto al *objeto y fin*, el artículo 46 establece que el otorgamiento a las autoridades de las facultades de destrucción y eliminación consiste en "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones". En opinión de las Comunidades Europeas, este propósito podría frustrarse si tales recursos sólo existieran en teoría y las autoridades aduaneras estuvieran en los hechos imposibilitadas de ordenarlos. Así podría ocurrir si sólo pudiera recurrirse a esas medidas en condiciones excesivamente restrictivas. En último análisis esto será en gran medida una cuestión de grado que supone evaluaciones fácticas, así como del alcance de la discrecionalidad de las autoridades aduaneras.

### **III. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR**

12. La denegación por China de la protección del derecho de autor para las obras de contenido "inconstitucional" es incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), ya que niega a los autores de las obras respectivas los derechos exclusivos que conceden el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Berna (1971).

13. El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China también podría ser incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). Así ocurriría si el goce y el ejercicio del derecho de autor estuviesen supeditados a la aprobación de la distribución, otorgada por las autoridades de censura de China, es decir, a una "formalidad".

14. Los Estados Unidos alegan que existe esa vinculación en la legislación de China, haciendo referencia al texto de la Ley de Derecho de Autor y las leyes sobre censura. China niega la existencia de toda vinculación entre el funcionamiento del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y el proceso de examen del contenido, y se remite a casos en que supuestamente se hizo valer el derecho de autor cuando el examen del contenido todavía estaba pendiente de decisión. Las Comunidades Europeas, sin formular observación alguna sobre estas cuestiones de hecho, tendrían grandes reparos en atribuir demasiado peso a tales casos cuando se trata de evaluar una alegación sobre una norma "en sí misma", que parece basarse en el texto claro de la *ley* de China. Si en la evaluación de la alegación de los Estados Unidos hubiera de desempeñar algún papel la *práctica* seguida en materia de observancia del derecho de autor, sería preciso analizar más sistemáticamente de qué forma afectan las decisiones de la administración de censura de China a las decisiones de las autoridades de observancia del derecho de autor.

## ANEXO C-10

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL JAPÓN EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. SIGNIFICADO DE "A ESCALA COMERCIAL" EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC<sup>1</sup>

##### A. EL SENTIDO CORRIENTE DE "ESCALA COMERCIAL" SUGIERE UNA EVALUACIÓN REFERENTE A DIVERSOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

1. El punto de partida del análisis con arreglo al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena") sigue siendo el *sentido corriente* del texto.

##### 1. Sintaxis y definiciones de los diccionarios

2. La expresión "escala comercial" está formada por dos partes: un *sustantivo* ("escala") y un *adjetivo* ("comercial"). El adjetivo "comercial" califica el sustantivo "escala".

3. La interpretación del sustantivo "*escala*" es relativamente simple. Conforme a las acepciones que indican los diccionarios, este término denota cierta magnitud relativa, un indicador de tamaño o proporción graduados.

4. La cuestión consiste en determinar cuándo la "escala" alcanza a ser "*comercial*". El *Shorter Oxford English Dictionary* (quinta edición, 2002, página 459) define la palabra *inglesa* "*commercial*" ("comercial") como "*Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce . . . Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of business*" ("dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio... Interesado en el rendimiento financiero más que consideraciones artísticas; probablemente rentable; considerado una mera cuestión de negocios). El mismo diccionario define a su vez "*commerce*" ("comercio") del siguiente modo: "*I a. Exchange between men of the products of nature or art; buying and selling together; trading; exchange of merchandise*" ("Intercambio entre personas de productos de la naturaleza o de la actividad humana; compra y venta; tráfico mercantil; intercambio de mercancías").

---

<sup>1</sup> El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone para los Miembros de la OMC una obligación mínima ("al menos") de establecer procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor, toda vez que esos casos de falsificación o piratería alcancen una "escala comercial". A este respecto, el Japón observa que China alega que corresponde a los Estados Unidos "una carga significativamente mayor" al plantear una alegación basada en el artículo 61 porque éste exige a los Miembros dictar una ley penal que cumpla determinados criterios internacionales (Primera comunicación escrita de China, párrafo 49). El Japón no está de acuerdo con esta afirmación de China. El Japón considera que recae en los Estados Unidos la carga convencional de acreditar sus argumentos *prima facie*, del mismo modo que cuando se plantean otras alegaciones, ya que los Miembros de la OMC deben cumplir todas las obligaciones consagradas en los Acuerdos de la OMC según han sido convenidas en el texto, con independencia de que la obligación se relacione o no con el derecho penal del Miembro. Al examinar la alegación de los Estados Unidos en esta diferencia sobre la base del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial debe desempeñar su labor aclarando en primer término el significado de la disposición, incluido el significado de la expresión "a escala comercial", y aclarando de ese modo la obligación concreta acordada por los Miembros de la OMC en virtud de la disposición; y estableciendo seguidamente una conclusión acerca de si China cumple o no la obligación.

5. Las versiones del Acuerdo sobre los ADPIC en francés también ilustran sobre el significado de "commercial". La versión del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC en francés se refiere a "*une échelle commerciale*" ("escala comercial"). La palabra francesa "commercial" ("comercial") está definida en el Petit Robert, *Dictionnaire de la Langue Française* (ed. 2004) en los siguientes términos: "1. *Qui a rapport au commerce*" ("relacionado con el comercio"); y "commerce" ("comercio") es: "1. *Opération, activité d'achat et de revente (en l'état ou après transformation) d'un produit, d'une valeur ... commercialisation, distribution; achat, circulation, échange, négoce, vente*" (1. operación o actividad de compra y reventa (en igual estado o previa transformación) de un producto o un valor... comercialización, distribución; compra, circulación, intercambio, negocio, venta). En francés, "commerce" también tiene una acepción "organizativa" y se refiere a la tienda o lugar de venta de una empresa: "3. *Un commerce: point de vente tenu par un commerçant, fonds de commerce. => boutique ...*" ("3. Tienda: lugar de ventas a cargo de un comerciante, establecimiento comercial. => negocio ...").<sup>2</sup>

6. En síntesis, la palabra "comercial" indica ciertos elementos cualitativos. El término "escala" denota cierta magnitud relativa, un indicador de tamaño o proporción graduados. La expresión combinada "escala comercial" denota que debe existir una actividad de compra y venta de productos, o alguna clase de actividad de mercado (indicada por "comercial") y que esa actividad debe ser de cierto nivel en algún sentido relativo (ser de cierta "escala"). Además, determinadas definiciones de la palabra "comercial", sobre todo en francés, sugieren la posibilidad de que también sea pertinente alguna clase de elemento organizativo o de representación. En otras palabras, la combinación de "comercial" (o sea, una transacción definida por la actividad de compra y venta) y "escala" (es decir, el grado relativo de una transacción) indica que la cantidad de mercancías infractoras, el valor global de una oferta o una transacción, o ciertos elementos de organización, y de ese modo la reiteración de la actividad (ventas reiteradas, infracciones reiteradas) son otros tantos elementos que pueden desempeñar un papel en la constatación de que determinada infracción alcanza la "escala comercial".

## **2. Ejemplos de operaciones de venta "comerciales" y a "escala comercial"**

7. En primer lugar, si se venden mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas en una tienda, aunque sea en cantidades relativamente pequeñas cada vez, ello constituiría lógicamente una actividad "comercial". Esto resulta evidente, desde luego, cuando se trata de una tienda que vende cientos de tubos de dentífrico, docenas de botellas de cerveza y otros artículos similares. Pero piénsese también en un local pequeño con una hermosa sala de exposición en que se ofrecen en venta dos automóviles de lujo de alta calidad falsificados. Nadie negaría seriamente que ese establecimiento actúa a escala comercial. El valor de las mercancías (las infractoras o las que sufren la infracción) puede ser ciertamente uno de los fundamentos para establecer la presunción de que esa oferta representa una falsificación "a escala comercial". Otros factores, como la organización profesional indispensable para presentar escaparates de tales características y las actividades de producción y venta de tales automóviles de lujo de gran calidad, hacen irrefutable la presunción. Expresado en otros términos, la "escala" denota un tamaño o cantidad relativos, cuya evaluación se complementa por el término "comercial", que abarca otros elementos de naturaleza más cualitativa. En estos ejemplos, los factores tales como la estructura organizativa y la simple presentación visual de la operación (en un establecimiento de venta) concurren para demostrar la índole "comercial" de la escala.

8. Pensemos ahora en una persona a quien se sorprende en las calles de Ginebra con cinco paquetes de cigarrillos falsificados que ofrece en venta a los turistas, por ejemplo, por un franco suizo cada paquete. A pesar de la cantidad relativamente pequeña de productos y del bajo valor de los artículos falsificados, no podemos llegar inmediatamente a la conclusión de que la persona no actúa "a

---

<sup>2</sup> La definición del término español "comercial" se aproxima a la definición de "commercial" en francés.

escala comercial". Es preciso plantear otras preguntas. ¿La persona está tratando de vender algunos cigarrillos que casualmente encontró en la calle? ¿Se trata de cigarrillos con apariencia de falsificación realizada profesionalmente? ¿Hay un colaborador de la persona a la vuelta de la esquina con docenas o cientos de otros paquetes de cigarrillos (es decir: el elemento de organización)? ¿Qué ocurre si la misma persona guarda en el interior de su abrigo cinco relojes de lujo falsificados que también ofrece en venta, y propone una lista de otros artículos que se le pueden encargar?

9. Si se encuentran ofertas o transacciones relativas a cantidades importantes de mercancías falsificadas, aunque sean de valor modesto, la conclusión verosímil es que se trata de una falsificación "a escala comercial". Análogamente, las ofertas o transacciones que representan un valor importante, aunque sólo se refieran a pocos artículos falsificados, también representarán una falsificación "a escala comercial". Sin embargo, como queda ilustrado con los dos ejemplos anteriores, estas dos situaciones no agotan las posibilidades de falsificación a escala comercial. Incluso cuando las cantidades de mercancías son mucho más pequeñas y su valor es inferior puede haber, a pesar de ello, infracciones "a escala comercial" debido a otras circunstancias (como los indicios de organización profesional, o la reiteración). En consecuencia, aunque los umbrales cuantitativos pueden indicar muchos casos de falsificación "a escala comercial", la mera cuantificación de este concepto no abarca todos los casos de falsificación a escala comercial; y cuando son menores las cantidades de que se trata puede ser preciso tomar en consideración otros elementos de carácter cualitativo.

### **3. Conclusión**

10. Está claro que un criterio meramente cuantitativo no puede abarcar la totalidad de las operaciones con mercancías falsificadas que se desarrollan "a escala comercial". Es justificado presumir la "escala comercial" en los casos de grandes cantidades; pero las cantidades pequeñas no significan necesariamente que una actividad no sea "comercial". Hemos presentado antes ejemplos de situaciones en que ciertas infracciones pueden considerarse realizadas "a escala comercial" a pesar de lo reducido de las cantidades. Por lo tanto, la "escala comercial" sugiere un criterio que, al mismo tiempo que acepta que las grandes cantidades (en volumen o valor) sugieren la "escala comercial", también exija tener en cuenta las circunstancias propias de cada infracción, como las características organizativas del infractor, etc., para establecer si se alcanza o no esa "escala comercial".

11. Los ejemplos precedentes indican también que un único criterio cuantitativo aplicable con carácter general a cualquier clase de mercancías infractoras puede no captar la "escala comercial" de ciertas infracciones en vista de que los precios y la cantidad de las mercancías distribuidas comercialmente varían en los distintos mercados. Por ejemplo, un criterio cuantitativo que es suficientemente bajo para funcionar con eficacia cuando se trata de automóviles de marca de fábrica o de comercio falsificados, puede no ser suficientemente alto para tener igual eficacia cuando se trata de falsificaciones de marca de dentífricos, ya sea que el criterio se base en el número de artículos infractores o en el lucro obtenido mediante su venta. El significado de la expresión "a escala comercial" tiene que determinarse, por lo tanto, teniendo en cuenta hechos pertinentes relativos a la mercancía infractora de que se trate.

**B. LOS TRABAJOS PREPARATORIOS CONFIRMAN QUE DIVERSOS FACTORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS PUEDEN TENER PERTINENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA "ESCALA COMERCIAL"**

12. La expresión "escala comercial" apareció casi de inmediato en las discusiones sobre la falsificación desarrolladas en el Grupo de Negociación del GATT sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Según los informes, los participantes hicieron referencia a un documento de la OMPI en que se empleaba la misma expresión. Parece tratarse de una referencia a un memorándum de 1988 preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, en que

se formulaba el requisito de la "escala comercial" tanto respecto de la falsificación como de la piratería. En el memorándum de la Oficina se decía lo siguiente:

"Escala comercial' es un concepto que deberá aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias que acompañen la fabricación. Entre los factores que deberán tener en cuenta los tribunales, figuran la cantidad de productos fabricados, la manera en que han sido, son o serán utilizados y la voluntad de obtener beneficio."

13. Esta definición confirma que la interpretación de "escala comercial" lleva a un concepto que sólo puede determinarse caso por caso, teniendo en cuenta diversos factores, como la cantidad, la organización y el beneficio.

14. Por lo tanto, los trabajos preparatorios del Acuerdo sobre los ADPIC también ilustran, aunque indirectamente, acerca de lo que pueden haberse propuesto los redactores del artículo 61 del Acuerdo. El memorándum de la Oficina Internacional de la OMPI confirma la interpretación extraída del sentido corriente de los términos, de que la "escala comercial" supone una evaluación de diversos elementos cuantitativos y cualitativos tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso, y no un criterio de umbral cuantitativo único.

## **II. RELACIÓN ENTRE LOS UMBRALES CUANTITATIVOS FIJADOS POR CHINA Y CIERTAS INFRACCIONES A ESCALA COMERCIAL**

15. El Código Penal de China y sus interpretaciones judiciales pertinentes establecen un conjunto de umbrales cuantitativos únicos, específicos y fijos de los que depende que existan efectivamente procedimientos y sanciones penales, con independencia de las circunstancias propias de cada caso referentes a las mercancías infractoras de que se trate.

16. En vista de las anteriores observaciones interpretativas generales, parecen existir dos cuestiones que deben determinarse en relación con los actuales umbrales establecidos por China. En primer lugar, el Grupo Especial debería examinar si los umbrales fijados en el Código Penal de China están basados en umbrales cuantitativos únicos que no permiten a los fiscales tomar en consideración todas las circunstancias que pueden tener pertinencia para determinar la escala comercial. En segundo lugar, el Grupo Especial debería examinar si la comparación de esos umbrales cuantitativos únicos con los valores que tienen efectivamente en el mercado los diversos productos con marca de fábrica o de comercio demuestra que los requisitos cuantitativos del Código Penal de China son tan altos que excluyen automáticamente muchos casos de infracción de marcas "a escala comercial". En vista de la diversidad de precios y cantidad de los artículos que se distribuyen en un mercado, es preciso examinar si esos niveles cuantitativos únicos establecen procedimientos penales para las infracciones "a escala comercial". Además, el nivel de los umbrales se considera de cuantía considerable, en especial si se toma en consideración que el valor del volumen de negocio ilegal se refiere la valor de las mercancías falsificadas y no al valor de venta al por menor de los productos legítimos.

17. Sin embargo, aunque los umbrales estuviesen basados en el valor de las mercancías de marca -y no en el valor de los productos infractores- podrían quedar excluidos muchos casos de infracción "a escala comercial". Lo ilustra el caso de la venta de cigarrillos que se mencionó antes. Si se tratase de cigarrillos vendidos en una tienda, esa evaluación empezaría por las cantidades vendidas. Si alguien vende miles de paquetes de cigarrillos (que es la cantidad de cigarrillos necesaria para alcanzar los actuales umbrales de China para la "escala comercial"), no cabe duda de que desarrolla una actividad a escala comercial. Sin embargo, aunque en una tienda se ofrezcan cantidades mucho más reducidas de cigarrillos falsificados (por ejemplo, unos pocos cientos de paquetes de la marca X), el aspecto de organización (la tienda), o la frecuencia relativa (el suministro permanente) apuntarían aún así a una "escala comercial".

18. En síntesis, cualquier sistema basado en un único criterio cuantitativo generará, por definición, el riesgo de exceptuar ciertas infracciones de marcas de fábrica o de comercio "a escala comercial" del alcance de los procedimientos y sanciones penales, a menos que los umbrales cuantitativos se hagan tan bajos que pierdan sentido en los hechos. Ese criterio único crea forzosamente un ámbito de seguridad para ciertas infracciones a escala comercial, como lo demuestran los ejemplos que se han citado. Los umbrales del Código Penal de China son igualmente problemáticos por una segunda razón. No parecen tener en cuenta que los precios y el valor de las mercancías varían enormemente desde niveles muy bajos (como en el paquete de cigarrillos) hasta niveles muy altos (como en el automóvil de lujo de gran calidad). Los umbrales únicos de valor o de beneficios establecidos por China, y su nivel elevado, tienen por consecuencia que diversas categorías de productos falsificados pueden quedar excluidas automáticamente del enjuiciamiento y las sanciones penales.

## ANEXO C-11

### RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DEL JAPÓN

#### I. LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN

1. China ha alegado que recae en los Estados Unidos "una carga significativamente mayor" al plantear su alegación basada en el artículo 61 porque éste exige a los Miembros dictar una norma penal que cumpla determinados criterios internacionales.<sup>1</sup> En el sistema de solución de diferencias de la OMC se ha interpretado en general que la carga de la prueba obliga a la parte reclamante a acreditar *prima facie* una violación de normas. A continuación, la carga de la prueba se traslada a la parte demandada a efectos de que demuestre que no se ha producido tal violación. Por lo tanto, lo que normalmente tendrían que hacer los Estados Unidos es acreditar *prima facie* que el sistema jurídico de China no "establece procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial" y que no se dispone de los recursos que deben existir con arreglo a la segunda oración del artículo 61.

2. La cuestión de si el artículo 61 contempla o no un régimen particular de carga de la prueba debe determinarse mediante la interpretación de ese artículo con arreglo a las normas usuales de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

3. A este respecto, el Japón observa ante todo que ningún aspecto del sentido corriente del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del Acuerdo, sugiere un régimen especial de carga de la prueba. De hecho, por su sentido corriente, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece una norma explícita que todos los Miembros de la OMC deben cumplir. Dispone que "los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente" (sin subrayar en el original). Los Miembros de la OMC convinieron en esta norma y, por cierto, acordaron darle un particular efecto vinculante mediante el empleo del futuro (en inglés, la palabra "*shall*") en las dos prescripciones que se establecen. Por lo tanto, el sentido corriente del artículo 61 no sugiere de ningún modo una carga de tipo particular, y de hecho las expresiones empleadas sugieren una norma legal de carácter estricto (demostrado en especial por el empleo del futuro y la expresión "al menos").

4. El principal argumento de China para sostener que el artículo 61 impondría una carga de la prueba especialmente "intensa" consiste en que la disposición se refiere al derecho penal. En particular, China señala otros acuerdos internacionales que, según aduce, demuestran que existe en lo referente a la legislación penal cierto nivel de aceptación de los regímenes de las partes en esos acuerdos. El Japón no advierte cómo podría resultar de allí una modificación de la carga de la prueba o de la obligación concreta que establece el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque China esté en lo cierto en que, en otros tratados que establecen acuerdos internacionales sobre cuestiones referentes a la legislación penal de los países, sólo se imponen obligaciones de carácter general dando una amplia discrecionalidad respecto de su aplicación<sup>2</sup>, en que algunos países lo hacen respecto de la legislación de sus estados federados, y en que los tribunales internacionales se han mostrado

---

<sup>1</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 49.

<sup>2</sup> *Ibid.*, párrafo 55.

extremadamente reacios a imponer normas penales específicas a Estados soberanos<sup>3</sup>, esto sólo significa que las partes en esos tratados así lo convinieron, y de ningún modo afecta a la obligación expresamente convenida que figura en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, las normas usuales de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no establecen en ninguna parte que el enfoque dado a determinada cuestión en un tratado pueda influir en modo alguno en la interpretación de una disposición de otro tratado totalmente independiente.

## II. DEFINICIÓN DE "ESCALA COMERCIAL" EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

### A. EL SENTIDO CORRIENTE DE "ESCALA COMERCIAL" Y EJEMPLOS CONCRETOS DE INFRACCIONES "A ESCALA COMERCIAL"

5. China ha sugerido que en la interpretación de "escala comercial" presentada por los Estados Unidos no se asigna suficiente peso al término "escala". Su propia definición, sin embargo, parece sustituir la palabra "comercial" por "significativa".<sup>4</sup> El Japón está de acuerdo en que es importante asignar suficiente importancia a cada una de las palabras de la expresión "escala comercial". Como hemos indicado en nuestra comunicación escrita, consideramos que la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que hay diversos factores que es preciso tener en cuenta para determinar si una infracción alcanza o no la "escala comercial". Como indica la interpretación presentada en la comunicación escrita del Japón, estamos ciertamente de acuerdo en que cuando la "escala" de las infracciones es significativa o grande, esas infracciones normalmente habrán de ser comerciales. Sin embargo, los ejemplos de actividad "comercial" presentados por el Japón en su comunicación escrita indican también que la "escala comercial" no significa necesariamente que las cantidades (en valor o en volumen) deban alcanzar ningún nivel determinado; y, de hecho, muestran que esas cantidades pueden ser relativamente pequeñas. Por lo tanto, el Japón considera que el exacto "nivel cuantitativo" que constituirá una "escala comercial" sólo puede establecerse teniendo en cuenta diversos factores cuantitativos y cualitativos.

6. En efecto, el Japón ya ha señalado que la palabra "escala" denota cierta magnitud relativa; un indicador de tamaño o proporción graduados.<sup>5</sup> No equivale simplemente a "grande" ni a "muchos". También es importante observar que la palabra "comercial" no significa forzosamente "significativo" ni "una actividad de magnitud significativa", como sugiere China.<sup>6</sup> En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplea específicamente el término "comercial" y no "significativa", "sustancial" ni "grande". Por lo tanto, la escala que se requiere sólo queda definida por la palabra "comercial".

7. A este respecto, el Japón desea volver a hacer hincapié en el sentido corriente de la palabra "comercial". El examen del significado de esta palabra en los diccionarios, en inglés, francés y español, indica que "comercial" denota que tiene que existir una compra y venta de productos y alguna clase de actividad de mercado (denotada por el término "comercial"). Las definiciones de la palabra "comercial", sobre todo en francés y español, indican también que puede tener pertinencia algún tipo de elemento organizativo o de representación. Esto confirma que lo que hace que algo sea "comercial" no es un valor ni un volumen determinados, sino que son factores cualitativos y cuantitativos en conjunto los que determinan cuándo la "escala" es de tal índole que alcanza el nivel de lo "comercial".

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, párrafo 58.

<sup>4</sup> *Ibid.*, párrafo 72.

<sup>5</sup> Comunicación presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafo 8.

<sup>6</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 72.

8. En nuestra comunicación escrita hemos demostrado que el examen de los hechos a la luz del sentido corriente de "escala comercial" indica que cuando son relativamente altas las cantidades (en volumen o valor), normalmente se manifestará la "escala comercial". Por ejemplo, alguien que ofrezca en venta 500 botellas de detergente actúa indudablemente a escala comercial. Por lo tanto, ciertos umbrales mínimos son un medio apropiado para captar por lo menos esas situaciones de presunción de escala comercial.

9. Por otro lado, el Japón también ha explicado que otras cantidades muchos más pequeñas (en volumen o valor) igualmente pueden constituir una "escala comercial" según las circunstancias del caso. Así, por ejemplo, cuando se venden artículos falsificados en una tienda, incluso cantidades relativamente pequeñas constituirían probablemente una escala "comercial".<sup>7</sup> Análogamente, el vendedor ambulante a quien se encuentra con unas pocas bolsas de mano de una marca prestigiosa, que ofrece a los transeúntes, también puede considerarse que actúa "a escala comercial". Del mismo modo, cuando en una tienda se ofrece en venta sólo uno de esos artículos, o unos pocos, la "escala comercial" puede presumirse igualmente sobre la base del carácter profesional de la actividad. A la inversa, existen evidentemente circunstancias en que el número o el volumen de los artículos o su valor no puede bastar por sí solo para demostrar el carácter "comercial" de la "escala". Sin embargo, en esos casos una evaluación más completa de las circunstancias podría llevar igualmente a la conclusión de que se alcanza la "escala comercial".

B. LA HISTORIA DE LA NEGOCIACIÓN CONFIRMA ESTA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

10. En nuestra comunicación escrita hemos señalado el análisis de la expresión "escala comercial" en el Grupo de Negociación del GATT sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en que se hizo referencia a un documento de la OMPI en que se empleaba la misma expresión.<sup>8</sup>

11. El Japón observa complacido que China parece alegar que ese documento confirma la necesidad de una evaluación específica, caso por caso, acerca de si se ha alcanzado o no la "escala comercial".<sup>9</sup> Sin embargo, aunque se siga esta línea de interpretación, el Japón observa que ello no significa que los Miembros dispongan de total discrecionalidad para cumplir o no la norma establecida en el artículo 61. Nada indica que esa norma sea de tal naturaleza que un grupo especial de la OMC no pudiera examinar si las decisiones de un Miembro sobre cuándo se alcanza la "escala comercial", o sobre el modo de formular sus leyes de manera que abarquen las situaciones en que se alcanza la "escala comercial", están en conformidad con la prescripción expresa establecida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

12. El Japón señala también la posición de China según la cual la referencia al documento de la OMPI, así como el empleo de la expresión en otro contexto determinado, sugeriría de algún modo que la "escala comercial" sería "afín a una producción industrial actual".<sup>10</sup> Sobre todo, el sentido corriente de la palabra "comercial" confirma que los Miembros no convinieron en un criterio de "escala industrial". Si lo hubieran hecho, no habrían empleado la palabra "comercial", que como se ha analizado es un término de alcance más amplio que se refiere a actos de compra y venta, elementos de organización, etc. Si los Miembros hubieran convenido en un criterio más estrecho, el texto habría hecho referencia a una "escala industrial" o a "operaciones actuales". El sentido corriente de "comercial" es más amplio.

---

<sup>7</sup> Comunicación presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafo 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*, párrafo 22; MTN.GNG/NG11/7, párrafo 35 (21 de junio de 1988).

<sup>9</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 74.

<sup>10</sup> *Ibid.*, párrafo 76.

13. El Japón tampoco advierte cómo podría alterar esta interpretación el empleo de la palabra "fabricación" en el documento de la OMPI. El Acuerdo sobre los ADPIC trata del uso y la venta de productos falsificados. Cuando el Comité de la OMPI discutió la "escala comercial" en el contexto particular de la "fabricación" no sugirió en modo alguno que la actividad infractora tuviera que desarrollarse en una escala "afín a la producción industrial actual".<sup>11</sup> Simplemente estaba analizando el concepto de "escala comercial" en relación con las actividades de fabricación.

14. De hecho, en otro lugar del mismo documento el Comité de la OMPI adopta un enfoque más amplio y hace referencia al concepto de "escala comercial" como pertinente para determinar si ciertos actos de envasado, exportación e importación, ofrecimiento para la venta, arrendamiento, préstamo u otras formas de distribución y otros tipos de transacciones constituyen formas de falsificación con arreglo a las Disposiciones Tipo de la OMPI.<sup>12</sup> Por lo tanto, a diferencia de lo que parece sugerir China, no existe vinculación necesaria entre la "fabricación" y la "escala comercial".

### III. PERTINENCIA DE OTROS PRINCIPIOS EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

15. El Japón señala ante todo que, en el caso del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros han convenido en una norma específica que todos los Miembros de la OMC deben cumplir. En efecto, el artículo 61 contiene una obligación explícita ("establecerán") de que los Miembros establezcan procedimientos y sanciones penales "al menos" cuando las infracciones alcancen una "escala comercial". El Japón no considera que las disposiciones citadas por China como contexto sean de tal naturaleza que puedan alterar el significado de esa disposición o norma acordada expresamente. El Japón señala que, sobre la base del principio del efecto útil de los tratados, tales disposiciones de todos modos no podrían interpretarse de un modo que en los hechos excluyera del acuerdo la norma convenida expresamente por los Miembros en el artículo 61.

#### A. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

16. El Japón comenzará por señalar que casi todo el análisis del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC que figura en la Primera comunicación escrita de China (párrafos 93 a 97) se refiere en realidad a la historia general de la negociación del Acuerdo, y no específicamente a la interpretación del párrafo 1 de su artículo 1. El Japón señala que no advierte de qué modo podrían las declaraciones de orden general hechas por ciertos Miembros acerca del conjunto del Acuerdo sobre los ADPIC alterar el significado jurídico de disposiciones determinadas del Acuerdo convenidas por todos los Miembros que establecen expresamente ciertas obligaciones para los Miembros de la OMC. A juicio del Japón, no es apropiado atribuir este tipo de pertinencia amplia a declaraciones generales hechas por ciertos Miembros durante la negociación de un acuerdo cuando se trata de la interpretación individual de disposiciones expresas que contiene. No sería correcto alterar el significado de un texto convenido explícitamente por todos los Miembros sobre la base de declaraciones hechas por algunos en la negociación general.

17. El Japón señala también que un examen del texto completo del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC indica que, globalmente, debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Miembros a "aplicar" las obligaciones expresas que se encuentran en otros lugares del Acuerdo: es decir, poner en práctica el Acuerdo en su derecho interno. Así, el párrafo 1 del artículo 1, en su texto completo, dice así:

"Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, párrafo 76.

<sup>12</sup> Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas contra la falsificación y la piratería, disposiciones tipo para leyes nacionales, C&P/CE/2, distribuido los días 18 y 19 de febrero de 1998, párrafo 34.

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." (sin subrayar en el original)

18. En otras palabras, el párrafo 1 del artículo 1 se refiere principalmente a la obligación de los Miembros de poner en práctica -es decir, aplicar en su derecho interno- las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC ("aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo"). La primera oración de la disposición establece el deber general de los Miembros de proceder así. La segunda oración establece que los Miembros podrán, aunque no estarán obligados a ello, ir más allá en la protección que otorguen en cuanto tal protección complementaria no esté exigida por las disposiciones del Acuerdo. La tercera oración -a la que China hace referencia- dispone que "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". Como ha explicado el Órgano de Apelación, "[p]or consiguiente, los Miembros tienen libertad para decidir la mejor manera de cumplir las obligaciones que les impone el *Acuerdo sobre los ADPIC* en el contexto de su respectivo ordenamiento jurídico".<sup>13</sup> Pero esta disposición no puede interpretarse en modo alguno con el sentido de que los Miembros tienen libertad para modificar sus obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC cuando aplican estas obligaciones en su ordenamiento jurídico interno.

19. Además, una interpretación diferente del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC -es decir, una interpretación que permitiese a los Miembros no imponer procedimientos y sanciones penales en ciertos casos de falsificación "a escala comercial"- sería contraria al principio de interpretación relativo al efecto útil de los tratados. Si la última oración del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se interpretase en el sentido de que modifica la prescripción expresa incluida en el artículo 61 -de establecer procedimientos y sanciones penales- sustituyéndola por una facultad discrecional de los Miembros para establecer otros tipos de procedimientos y sanciones (o, de hecho, no establecer ninguno en absoluto), ello significaría en los hechos excluir del Acuerdo la obligación expresa que contiene el artículo 61.

#### B. PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

20. Conforme a los términos en que está redactado, el párrafo 5 del artículo 41 no se refiere a la cuestión de la tipificación penal en sí misma que aquí nos interesa, es decir, a la cuestión de si un Miembro de la OMC ha establecido debidamente procedimientos y sanciones penales para la falsificación o la piratería a escala comercial conforme a lo previsto en el artículo 61.<sup>14</sup> En todo caso, los principios del párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC nos dicen algo sobre el volumen de los recursos que los Miembros de la OMC deben destinar a la aplicación de esos procedimientos y sanciones penales por falsificación a escala comercial, y no a la aplicación de la legislación en general. Sin embargo, cualquiera que sea el significado de sus principios generales, el párrafo 5 del artículo 41 no puede interpretarse en el sentido de que contradice la prescripción específica del artículo 61 por la que determinadas infracciones deben ser tipificadas como delitos. Es evidente que, toda vez que determinado comportamiento se tipifica como delito, ello supone un mayor trabajo para los fiscales y los tribunales penales. Los Miembros de la OMC que redactaron el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC ciertamente lo sabían, pero a pesar de ello convinieron en tipificar ciertas formas de falsificación y piratería conforme a un criterio común (la "escala comercial").

---

<sup>13</sup> Órgano de Apelación de la OMC, *India - Patentes (Estados Unidos)*, párrafo 59 (WT/DS50/AB/R, 16 de enero de 1998).

<sup>14</sup> La cuestión planteada en esta diferencia no consiste en si China debe o no establecer un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general.

21. China parece sugerir que los Miembros de la OMC, al decidir cuándo han de tipificar como delito la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio (o la piratería lesiva del derecho de autor), pueden en última instancia evaluar libremente si esas infracciones crean o no una amenaza para su orden público<sup>15</sup>, o cómo se relacionaría la tipificación de esos actos como delitos con el régimen de otros delitos comerciales.<sup>16</sup> Este criterio desconoce la redacción explícita y la obligación que figura en el artículo 61, con arreglo a las cuales la cuestión fundamental para decidir cuándo se ha de tipificar como delito la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio (o la piratería lesiva del derecho de autor) consiste en que tales infracciones hayan alcanzado la "escala comercial". Este requisito mínimo definido en común debe interpretarse conforme a los principios de la Convención de Viena y no a la apreciación unilateral de cada Miembro de la OMC acerca de las necesidades de su orden público o la relación con otros comportamientos comerciales que ha resuelto tipificar como delitos (sin que el derecho de la OMC impusiera prescripción alguna de hacerlo).

#### IV. CONCLUSIÓN

22. Por los fundamentos expuestos precedentemente y en nuestra comunicación escrita, el Japón considera que la expresión "escala comercial" que figura en el artículo 61 debe interpretarse en el sentido de que impone a los Miembros la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales, no sólo en casos referentes a cantidades relativamente grandes de mercancías falsificadas o en que esas mercancías representan un valor sustancial, sino también en las situaciones que, aunque se refieran a cantidades menores de artículos o a un valor más bajo, igualmente representan una falsificación a escala comercial debido a circunstancias cualitativas particulares (por ejemplo, por elementos de organización o por su frecuencia).

---

<sup>15</sup> Por ejemplo, Primera comunicación escrita de China, párrafos 40 y 137.

<sup>16</sup> Por ejemplo, Primera comunicación escrita de China, párrafo 62, o párrafos 117 y siguientes.

## ANEXO C-12

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR COREA EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. El Gobierno de la República de Corea ("Corea") presenta esta comunicación en calidad de tercero respecto de ciertos aspectos de las primeras comunicaciones escritas presentadas por los Estados Unidos el 30 de enero de 2008 y por la República Popular China ("China") el 12 de marzo de 2008 en el asunto *China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual* (DS362).

2. Corea tiene intereses sistémicos en la interpretación y aplicación de diversas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC"). En consecuencia, Corea se reservó sus derechos en calidad de tercero con arreglo al párrafo 2 del artículo 10 del Entendimiento sobre las reglas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"). Corea agradece esta oportunidad de exponer sus puntos de vista al Grupo Especial.

#### II. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

A. EL MIEMBRO QUE ALEGA LA VIOLACIÓN POR OTRO MIEMBRO DE UN ACUERDO PERTINENTE DE LA OMC DEBE PRESENTAR, PARA ACREDITARLA *PRIMA FACIE*, PRUEBAS Y ARGUMENTOS JURÍDICOS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS CON EL ACUERDO RESPECTIVO

3. A juicio de Corea, el requisito de acreditar *prima facie* las alegaciones se satisface presentado pruebas fácticas y argumentos jurídicos "suficientes para demostrar" la incompatibilidad de la medida impugnada con la obligación del Miembro demandado. Por regla básica, el Miembro que alega la violación de una disposición de los Acuerdos de la OMC por otro Miembro debe "afirmar y probar su alegación" aportando "pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar" la incompatibilidad de la medida impugnada con las obligaciones que corresponden al Miembro demandado con arreglo a los Acuerdos de la OMC.

4. Corea considera que la norma de la acreditación *prima facie* importa particularmente en esta diferencia en cuanto una de las principales cuestiones planteadas en ella se dirige al mecanismo de observancia por medios penales y las actividades conexas de un Estado Miembro. Como destaca China, una investigación y una evaluación sobre los mecanismos nacionales de observancia de carácter penal de un Miembro debe llevarse a cabo en forma cuidadosa a fin de no lesionar la soberanía nacional del Miembro.

5. Con el fin de garantizar que el examen por el Grupo Especial sólo se lleve a cabo con prueba suficiente y argumentos jurídicos convincentes, y evitar controversias innecesarias derivadas del examen del sistema penal de observancia de un Miembro, es preciso que el Grupo Especial aplique rigurosamente el umbral de la demostración *prima facie*.

B. EL UMBRAL DE CHINA A LOS EFECTOS DE LAS SANCIONES PENALES ES ARBITRARIO Y CHINA, EN CONSECUENCIA, NO IMPONE SANCIONES PENALES EFICACES POR LA FALSIFICACIÓN DOLOSA DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y LA PIRATERÍA LESIVA DEL DERECHO DE AUTOR "A ESCALA COMERCIAL"

6. Como también reconoce China, las sanciones penales se aplican en ese país por falsificación y piratería cuando tales actos se realizan en una escala suficiente para superar los umbrales mínimos de las medidas de observancia de naturaleza penal.<sup>1</sup> Según China, el propósito de ese umbral en el sistema penal consiste en "expresar el punto a partir del cual -según el meditado juicio de China- la actividad proscrita amenaza el orden público y justifica la intervención, relativamente onerosa y engorrosa, del sistema penal con sus consiguientes efectos en los derechos de las personas".<sup>2</sup> De este modo, los umbrales mínimos para diversos delitos de violación de derechos de propiedad intelectual varían oscilando entre 30.000 y 50.000 RMB, en cuantía total de ventas. Toda infracción que quede por debajo del umbral aplicable está, por lo tanto, exenta de sanción penal.

7. Aunque China presenta extensas explicaciones de su sistema de derecho penal y del mecanismo de umbrales en su Primera comunicación escrita, no queda del todo claro por qué el Gobierno de China ha establecido esa suma determinada de dinero como umbral mínimo para las medidas de observancia de carácter penal. Corea considera que China no ha presentado ningún motivo ni fundamento que obligara a introducir el sistema de umbrales mínimos ni a adoptar los que concretamente se adoptaron.

8. Lo que está claro, en cambio, es que cierta categoría de infracciones de derechos de propiedad intelectual, que pueden ser importantes según las alegaciones de los Estados Unidos, simplemente quedan impunes, por lo menos penalmente. En definitiva, el umbral de China para las actuaciones penales sustrae simplemente de la posibilidad de sanción penal algunos de los delitos referentes a derechos de propiedad intelectual, lo que no es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. No se encuentra en parte alguna del artículo 61 un fundamento jurídico por el que un Miembro pudiera excluir categóricamente determinado grupo de infracciones sobre la base de su propio juicio y evaluación.

9. Además, con respecto a la expresión "escala comercial", Corea no está de acuerdo con la afirmación general de China según la cual los Miembros tienen total discrecionalidad al interpretar y aplicar esa expresión. La expresión debe interpretarse sobre la base de los principios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, y en opinión de Corea la interpretación presentada por los Estados Unidos parece la más apropiada a ese respecto.

10. A juicio de Corea, la expresión parece requerir simplemente cierto nivel de magnitud, y ese nivel no tiene que ser necesariamente "significativo". En términos prácticos, Corea considera que, a este respecto, "cierto nivel de magnitud" debería significar que se explota o desarrolla una actividad mercantil, grande o pequeña, con fines de obtención de un beneficio económico mediante la infracción de derechos de propiedad intelectual de manera relativamente sistemática. En otras palabras, siempre que una persona o entidad desarrolle una actividad mercantil con infracción de derechos de propiedad intelectual de otra persona o entidad, y obtenga un beneficio económico, debe considerarse que viola derechos de propiedad intelectual "a escala comercial" con independencia de la cantidad que supuestamente esté en juego.

11. Corea también observa que las sanciones resultantes de un procedimiento administrativo suelen ser distintas, en grado y en calidad, de las sanciones resultantes del procedimiento penal. En la mayoría de los casos las sanciones penales tienen mayor efecto de disuasión que los procedimientos

---

<sup>1</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 17.

<sup>2</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 19.

administrativos. Por lo tanto, el argumento planteado por China no parece convincente a este respecto.

C. EL RECLAMANTE NO SOPORTA UNA CARGA DE LA PRUEBA ESPECIALMENTE INTENSA AL PLANTEAR UNA ALEGACIÓN BASADA EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

12. Puede ser exacto que los Estados partes en un tratado cuenten con discrecionalidad al poner en práctica en el plano interno las obligaciones de naturaleza penal que el tratado les impone para su observancia.<sup>3</sup> Pero la situación sería totalmente distinta si determinada categoría de delitos sencillamente quedase impune a pesar de que la disposición aplicable del tratado exigiera expresamente su castigo. En este caso no se trata ya de discrecionalidad, sino del incumplimiento de una obligación establecida en el tratado.

13. Además, en el actual sistema de solución de diferencias de la OMC no cabe alegar que recaer en el reclamante una carga de la prueba más rigurosa que en otros casos simplemente porque haya planteado una cuestión relativa a medidas de observancia de naturaleza penal. Corea no tiene conocimiento de que el Acuerdo sobre los ADPIC ni el ESD establezcan criterios diferentes en materia de carga de la prueba según la naturaleza de las alegaciones.

14. Por otra parte, al tratar esta cuestión, el fundamento o la explicación que presenta China respecto de las leyes y reglamentos dictados acerca de esta cuestión no deben ser decisivos. Por ejemplo, China no puede tratar de justificar su supuesta infracción, si la hay, basándose en argumentos como el de que "el derecho penal chino emplea normalmente el sistema de umbrales"<sup>4</sup> o "en China es necesario adoptar un sistema de umbrales".<sup>5</sup>

15. En lugar de ello, lo que debe ser decisivo en esta investigación es si las leyes y reglamentos de China que se impugnan constituyen o no efectivamente una aplicación de buena fe del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y si con ellos se cumple o no cabalmente la obligación que impone esa norma.

### III. CONCLUSIÓN

16. Corea agradece la oportunidad de participar en estas actuaciones y exponer sus puntos de vista al Grupo Especial.

---

<sup>3</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafos 52-57.

<sup>4</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 19.

<sup>5</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 19.

## ANEXO C-13

### DECLARACIÓN ORAL DE COREA

1. La República de Corea ("Corea") agradece esta oportunidad de exponer al Grupo Especial sus puntos de vista en calidad de tercero en esta importante diferencia. En esta declaración Corea presentará una reseña de los problemas fundamentales que figuran en la comunicación que presentó en su calidad de tercero el 26 de marzo de 2008.

#### **I. EL MIEMBRO QUE ALEGA LA VIOLACIÓN POR OTRO MIEMBRO DE UN ACUERDO PERTINENTE DE LA OMC DEBE PRESENTAR, PARA ACREDITARLA *PRIMA FACIE*, PRUEBAS Y ARGUMENTOS JURÍDICOS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS CON EL ACUERDO RESPECTIVO**

2. A juicio de Corea, el requisito de acreditar *prima facie* las alegaciones se satisface presentado pruebas fácticas y argumentos jurídicos "suficientes para demostrar" la incompatibilidad de la medida impugnada con la obligación del Miembro demandado. Corea considera que la norma de la acreditación *prima facie* importa particularmente en esta diferencia en cuanto una de las principales cuestiones planteadas en ella se dirige al mecanismo de observancia por medios penales y las actividades conexas de un Estado Miembro. Como destaca China, una investigación y una evaluación sobre los mecanismos nacionales de observancia de carácter penal de un Miembro debe llevarse a cabo en forma cuidadosa a fin de no lesionar la soberanía nacional del Miembro.

3. Con el fin de garantizar que el examen por el Grupo Especial sólo se lleve a cabo con prueba suficiente y argumentos jurídicos convincentes, y evitar controversias innecesarias derivadas del examen del sistema penal de observancia de un Miembro, es preciso que el Grupo Especial aplique rigurosamente el umbral de la demostración *prima facie*.

#### **II. EL UMBRAL DE CHINA A LOS EFECTOS DE LAS SANCIONES PENALES ES ARBITRARIO Y CHINA, EN CONSECUENCIA, NO IMPONE SANCIONES PENALES EFICACES POR LA FALSIFICACIÓN DOLOSA DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y LA PIRATERÍA LESIVA DEL DERECHO DE AUTOR "A ESCALA COMERCIAL"**

4. Como también reconoce China, las sanciones penales se aplican en ese país por falsificación y piratería cuando tales actos se realizan en una escala suficiente para superar los umbrales mínimos de las medidas de observancia de naturaleza penal. Aunque China presenta extensas explicaciones de su sistema de derecho penal y del mecanismo de umbrales en su Primera comunicación escrita, no queda del todo claro por qué el Gobierno de China ha establecido esa suma determinada de dinero como umbral mínimo para las medidas de observancia de carácter penal.

5. Lo que está claro, en cambio, es que cierta categoría de infracciones de derechos de propiedad intelectual, que pueden ser importantes según las alegaciones de los Estados Unidos, simplemente quedan impunes, por lo menos penalmente. En definitiva, el umbral de China para las actuaciones penales sustrae simplemente de la posibilidad de sanción penal algunos de los delitos referentes a derechos de propiedad intelectual, lo que no es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Además, con respecto a la expresión "escala comercial", a juicio de Corea la expresión parece requerir simplemente cierto nivel de magnitud, y ese nivel no tiene que ser necesariamente "significativo". En términos prácticos, Corea considera que, a este respecto, "cierto nivel de

magnitud" debería significar que se explota o desarrolla una actividad mercantil, grande o pequeña, con fines de obtención de un beneficio económico mediante la infracción de derechos de propiedad intelectual en forma de algún modo sistemática. En otras palabras, siempre que una persona o entidad desarrolle una actividad mercantil con infracción de derechos de propiedad intelectual de otra persona o entidad, y obtenga un beneficio económico, debe considerarse que viola derechos de propiedad intelectual "a escala comercial" con independencia de la cantidad que supuestamente esté en juego.

7. Corea también observa que las sanciones resultantes de un procedimiento administrativo suelen ser distintas, en grado y en calidad, de las sanciones resultantes del procedimiento penal. En la mayoría de los casos las sanciones penales tienen mayor efecto de disuasión que los procedimientos administrativos. Por lo tanto, el argumento planteado por China no parece convincente a este respecto.

### **III. EL RECLAMANTE NO SOPORTA UNA CARGA DE LA PRUEBA ESPECIALMENTE INTENSA AL PLANTEAR UNA ALEGACIÓN BASADA EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

8. En el actual sistema de solución de diferencias de la OMC no cabe alegar que recae en el reclamante una carga de la prueba más rigurosa que en otros casos simplemente porque haya planteado una cuestión relativa a medidas de observancia de naturaleza penal. Corea no tiene conocimiento de que el Acuerdo sobre los ADPIC ni el ESD establezcan criterios diferentes en materia de carga de la prueba según la naturaleza de las alegaciones.

9. Por otra parte, al tratar esta cuestión, el fundamento o la explicación que presenta China respecto de las leyes y reglamentos dictados acerca de esta cuestión no deben ser decisivos. Por ejemplo, China no puede tratar de justificar su supuesta infracción, si la hay, basándose en argumentos como el de que "el derecho penal chino emplea normalmente el sistema de umbrales" o "en China es necesario adoptar un sistema de umbrales".

10. En lugar de ello, lo que debe ser decisivo en esta investigación es si las leyes y reglamentos de China que se impugnan constituyen o no efectivamente una aplicación de buena fe del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y si con ellos se cumple o no cabalmente la obligación que impone esa norma.

11. Corea agradece la oportunidad de participar en estas actuaciones y exponer sus puntos de vista al Grupo Especial.

## ANEXO C-14

### COMUNICACIÓN PRESENTADA POR MÉXICO EN CALIDAD DE TERCERO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. El Gobierno de México agradece la oportunidad de presentar su punto de vista en esta diferencia. México participa en la presente controversia en calidad de tercero en razón de la afectación ocasionada a empresas mexicanas debido a una implementación inadecuada por parte de China de sus obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC").

2. México observa que existen discrepancias entre los Estados Unidos de América ("Estados Unidos") y China respecto al contenido preciso de la legislación china correspondiente, así como de sus políticas en la materia. Consciente de estas discrepancias, México enfocará sus comentarios en la reclamación de los Estados Unidos que tiene su fundamento en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a los umbrales necesarios para la aplicación de sanciones y procedimientos penales. No obstante, México se reserva su derecho para hacer comentarios respecto de las otras reclamaciones presentadas por los Estados Unidos en esta controversia.

#### II. CARGA DE LA PRUEBA

3. En los párrafos 49-59 de su Primera comunicación escrita, China argumenta que los Estados Unidos "soportan una carga de la prueba especialmente intensa al presentar una reclamación en el sentido de que China no cumple con la obligación establecida en el artículo 61". México no está de acuerdo. En el presente caso, el nivel de la carga de la prueba que tiene el reclamante para acreditar *prima facie* cada una de sus reclamaciones es el nivel normal.

4. Los argumentos de China respecto al sentido de las medidas establecidas en el artículo 61 pueden ser útiles para entender el contexto de dicho artículo conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, y de este modo interpretar su significado. Sin embargo, contrariamente a lo alegado por China, estos argumentos no justifican "una carga de la prueba especialmente intensa, en comparación con la que normalmente tendrían [los Estados Unidos como parte reclamante]".

#### III. UMBRALES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES

5. Como parte de su defensa en relación con la reclamación de los Estados Unidos respecto del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, China señaló entre otras cuestiones la necesidad de contar con discrecionalidad en el enjuiciamiento por actos ilícitos aunada al tema de la asignación de los limitados recursos del Gobierno para la aplicación de las sanciones penales. Dado que la impugnación de los Estados Unidos conforme al artículo 61 se limita a la legislación china referente a las sanciones y procedimientos penales, México limitará sus comentarios a este punto. Los aspectos relativos a la discrecionalidad en el enjuiciamiento por actos ilícitos y la asignación de recursos en relación con la aplicación actual de dichas leyes y reglamentos no son cuestiones que se encuentren sometidas a consideración de este Grupo Especial.

6. Los Estados Unidos alegan que la legislación penal china mantiene una especie de "puertos seguros" ("*safe harbors*") que permiten la falsificación y piratería a escala comercial evitando la posibilidad de enjuiciamiento penal o condena por dichos actos. Es decir, las leyes establecen puertos seguros dado que prohíben la facultad de enjuiciar por actos ilícitos o establecer sanciones penales por

piratería y falsificación a menos que se alcancen los umbrales específicos en cantidad o valor, establecidos en la legislación china. En opinión de los Estados Unidos estos umbrales otorgan a los falsificadores o a las personas que realizan piratería una guía clara para operar sin el temor de ser sujetos a sanciones penales por violaciones de los derechos de propiedad intelectual a escala comercial.<sup>1</sup>

7. China señala que los Estados Unidos tienen un entendimiento equivocado sobre la legislación aplicable y que China estableció de manera plena los procedimientos y sanciones penales para aplicarse al menos en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

8. El asunto central señalado en esta reclamación es el significado del término "escala comercial". Los Estados Unidos basan su reclamación en la siguiente interpretación:

"el concepto de 'escala comercial' comprende ... a quienes realizan actividades comerciales para obtener una 'ganancia financiera' en el mercado, y por lo tanto actúan, por definición, a escala comercial".<sup>2</sup>

9. China no concuerda con esta interpretación, argumentando en particular lo siguiente:

"Los Estados Unidos afirman que si las transacciones se realizan con propósitos comerciales son necesariamente a 'escala comercial'. Esto elimina completamente de la definición el concepto de 'escala'. En efecto, los Estados Unidos han propuesto que el Grupo Especial interprete 'escala comercial' como 'propósito comercial'.<sup>3</sup>

China argumenta que "escala comercial" se refiere a "magnitud significativa de la actividad"<sup>4</sup> y a "empresa comercial sostenible".<sup>5</sup>

10. México está de acuerdo con los Estados Unidos en el sentido de que el concepto de "escala comercial" comprende a quienes realizan actividades comerciales para obtener un "provecho económico" en el mercado, y que, por definición, actúan a escala comercial. En otras palabras, México entiende que el término "escala comercial" intenta abarcar las actividades que van más allá de las violaciones casuales u ocasionales que no tienen el propósito de generar ganancias. No obstante, en opinión de México, aun tomando en cuenta la interpretación que hace China del término "escala comercial", la legislación china no cumple con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del establecimiento de los "puertos seguros" descritos por los Estados Unidos, la legislación china "no establece procedimientos y sanciones penales aplicables al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor", aún para aquellos casos que constituyan una "magnitud significativa de la actividad" o en que se trate de una "empresa comercial sostenible".

11. China resume los umbrales necesarios para la aplicación de sus procedimientos penales como sigue:

En resumen, de conformidad con la legislación china, la utilización de una marca de fábrica falsificada constituye un delito si el volumen de comercio ilegal es de por lo

---

<sup>1</sup> Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 4-5.

<sup>2</sup> Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110. Los Estados Unidos presentan dos actividades que caen dentro del significado de "escala comercial" pero aclaran que "esta comunicación se refiere a la primera de esas actividades".

<sup>3</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 67.

<sup>4</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafos 4, 61-62, 64, 72 y 117.

<sup>5</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 133.

menos 50.000 RMB (aproximadamente 6.925 dólares EE.UU.) o si las ganancias ilegales (utilidades) son de por lo menos 30.000 RMB (aproximadamente 4.155 dólares EE.UU.) (artículo 213); la venta de mercancías portando dicha marca es un delito si el volumen de ventas es de por lo menos 50.000 RMB (artículo 214); y la producción o venta de dichas marcas constituye un delito si el volumen de comercio ilegal es de por lo menos 50.000 RMB, si la ganancia ilegal es de por lo menos 30.000 RMB, o si existen por lo menos 20.000 piezas infractoras de marcas de fábrica (artículo 215).

La reproducción y/o distribución sin licencia de diversas obras constituye un delito si se alcanza cualquiera de los siguientes umbrales: la ganancia ilegal de por lo menos 30.000 RMB, el volumen de comercio ilegal de por lo menos 50.000 RMB, o existen por lo menos 500 copias infractoras (artículo 217); y la venta de copias piratas constituye un delito si la ganancia ilegal es de por lo menos 100.000 RMB (aproximadamente 13.850 dólares EE.UU.) (artículo 218).<sup>6</sup>

12. Los Estados Unidos demostraron en su Primera comunicación y en las pruebas documentales que la acompañan que en China existe un considerable número de operaciones por debajo de estos umbrales. Esto prueba *prima facie* que dichas operaciones son comercialmente sostenibles. Además, aun siendo pequeñas, son claramente "significativas".

13. México está de acuerdo con China en el sentido de que los gobiernos nacionales deben mantener una amplia discrecionalidad respecto del establecimiento y aplicación de sus procedimientos penales, y que el Acuerdo sobre los ADPIC no exige un enfoque uniforme para estos temas. Sin embargo, los Estados Unidos presentaron pruebas de que, en virtud de una combinación de factores -los niveles de los umbrales para ser sancionado, la manera en que los valores son calculados, y la total excepción ("puertos seguros") de la cual gozan las personas que operan por debajo de los umbrales- la legislación de China parece tener el efecto de alentar, en lugar de desalentar, la falsificación de marcas y la piratería del derecho de autor.

14. Esta situación es posible debido a que China permite que las personas se involucren en la falsificación de marcas y piratería del derecho de autor de manera continua, con la certeza de que podrán evitar ser sancionadas simplemente si limitan sus actividades comerciales a ciertos niveles. Especialmente en el contexto de cómo la piratería se lleva a cabo en China -con grandes cantidades de artículos ilegales distribuidos a través de numerosos establecimientos pequeños- la legislación china no parece establecer sanciones penales para los casos de la piratería del derecho de autor a escala comercial en el sentido de la primera oración del artículo 61.

#### IV. CONCLUSIÓN

15. El Gobierno de México agradece la oportunidad de participar en este procedimiento en calidad de tercero y presentar sus opiniones en estas importantes cuestiones jurídicas relacionadas con el cumplimiento del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de China. México seguirá de cerca los acontecimientos que surjan sobre el tema y estamos listos para responder a cualquier pregunta por parte del Grupo Especial.

---

<sup>6</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafos 20-21.

## ANEXO C-15

### DECLARACIÓN ORAL DE MÉXICO

#### I. INTRODUCCIÓN

1. Señor Presidente y miembros del Grupo Especial, México se referirá a cuestiones que fueron sometidas ante este Grupo Especial relacionadas con la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC"). Específicamente, México hará referencia a la interpretación adecuada del término "escala comercial" y la razón por la cual los umbrales necesarios para la aplicación de sanciones y procedimientos penales establecidos en la legislación china son incompatibles con las obligaciones de China conforme al artículo 61.

#### II. INTERPRETACIÓN DE "ESCALA COMERCIAL"

2. La primera oración del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que "Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". En virtud de esta disposición, los Miembros están obligados a contar con los procedimientos penales y sanciones que deberán aplicarse como mínimo a la falsificación *dolosa* de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a *escala comercial*. En resumen, el artículo 61 obliga a los Miembros a perseguir penalmente actividades específicas que se realizan a escala comercial.

3. La cuestión en esta diferencia consiste en determinar si, a través del establecimiento de sus umbrales cuantitativos para procedimientos y sanciones penales, China ha dejado de perseguir penalmente las actividades contempladas en el artículo 61. Tal como China lo ha resumido en el párrafo 60 de su Primera comunicación escrita, "[t]he core of the dispute between the United States and China is the meaning and scope of 'commercial scale'". Sin embargo, lo que China intenta hacer en su Primera comunicación escrita es dar una interpretación de "escala comercial" que *per se* excluye de los procedimientos y sanciones penales, ciertas actividades orientadas al comercio y la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.

4. China argumenta que "escala comercial" se refiere a la magnitud significativa de actividad<sup>1</sup> y a una empresa comercial sostenible.<sup>2</sup> Estados Unidos argumenta por el contrario que:

*"the concept of 'commercial scale' extends ... to those who engage in commercial activities in order to make a 'financial return' in the marketplace, and who are, by definition, therefore operating on a commercial scale".<sup>3</sup>*

5. Estas interpretaciones divergentes, conllevan a implicaciones muy diferentes. China adopta un enfoque limitado en la interpretación de "escala comercial". Por el contrario, Estados Unidos adoptó un enfoque más amplio. México también reconoce las interpretaciones de Canadá<sup>4</sup>, Corea<sup>5</sup> y Brasil<sup>6</sup> en que el término "escala comercial" invoca la noción de rentabilidad considerada desde un

---

<sup>1</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafos 4, 61-62, 64, 72 y 117.

<sup>2</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafo 133.

<sup>3</sup> Primera comunicación escrita de Estados Unidos, párrafo 110.

<sup>4</sup> Comunicación escrita de Canadá, párrafo 5.

<sup>5</sup> Comunicación escrita de Corea, párrafo 26.

<sup>6</sup> Comunicación escrita de Brasil, párrafo 36.

nivel de magnitud. En otras palabras, dicho término aplica a actividades que sean significativas y realizadas con el propósito de obtener una ganancia comercial. Sin embargo, como Corea lo indica, no es claro por qué debe limitarse el alcance del término, como argumenta China, a una magnitud significativa de actividad.<sup>7</sup>

6. Al exigir que las actividades sean significativas y, al mismo tiempo, realizadas con el propósito de obtener ganancias financieras, no se incluiría la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor llevadas a cabo casualmente o en instancias individuales. En el párrafo 15 de su comunicación escrita, Japón proporciona un ejemplo muy útil que se refiere a un comerciante que vende bolsas en las calles de Ginebra y que, contribuye a la cadena de violación de marcas registradas aún cuando este vendedor opere en una pequeña escala. Esta actividad es claramente significativa debido a que contribuye a la cadena de la infracción. Toda vez que el propósito del artículo 61 es disuadir de la falsificación dolosa de marcas y piratería lesiva de derechos de autor mediante el uso de procedimientos y sanciones penales, no tendría sentido exigir a los Miembros que restrinjan únicamente actividades de una "magnitud significativa".

7. El ejemplo arriba mencionado ayuda a entender de mejor manera la que pudiera ser una interpretación alternativa, o por no decir una mejor o correcta interpretación del término "escala comercial". De este modo, "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" como lo exige la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es importante resaltar que la palabra "escala" no necesariamente está sujeta a condiciones de magnitud, sino a "cualidades" (misma cualidad).<sup>8</sup> Al respecto no hay una obligación establecida a los Miembros en relación con la falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva de derechos de autor, al menos no conforme al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC a menos que dichos actos se realicen comercialmente (es decir a escala comercial).

8. Así mismo, China argumenta que es permisible interpretar el término "escala comercial" limitándolo a las actividades de manufactura o producción industrial y no incluyendo ventas al menudeo.<sup>9</sup> De esta manera, una vez más, China intenta limitar el alcance del término "escala comercial".

9. México está de acuerdo en que la característica principal de "escala comercial" es la ganancia financiera o beneficios monetarios, sin importar el papel que desempeñe el infractor en la distribución de productos ilícitos. En el párrafo 5 de su Comunicación escrita, Canadá establece claramente por qué la interpretación de China es problemática:

*"Indeed, for the commercial infringer, as for any other person carrying out a business, profitability can be achieved by reproducing or selling large quantities, or by reproducing or distributing small quantities with high margins. Professional infringers can accomplish lowoverhead and high-margin mass-production and distribution from their homes using their laptop computers; factory assembly-lines are not needed. By associating the term 'commercial scale' with industrial-scale production, China overlooks these economic realities."*

---

<sup>7</sup> Comunicación escrita de Corea, párrafos 26 y 30.

<sup>8</sup> Véase, Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española; 2.f. Sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad. *Escala de colores, dureza.*

<sup>9</sup> Primera comunicación escrita de China, párrafos 73-78 y 133.

10. México está de acuerdo con los argumentos de Canadá sobre la discreción de los Miembros para perseguir casos triviales.<sup>10</sup> En la medida en que los Miembros hayan adoptado los procedimientos y sanciones penales necesarios para generar el efecto disuasivo necesario, mantienen la habilidad para ejercer su discrecionalidad en la persecución de los casos que así lo ameriten. Sin embargo, China ha tomado un enfoque alternativo al establecer los umbrales para la falsificación dolosa de marcas y piratería lesiva de derechos de autor, que de manera inmediata excluyen de ser sancionadas ciertas actividades orientadas al comercio y de ese modo evita que las autoridades chinas tengan algún nivel de discrecionalidad al respecto.

### III. EL EFECTO DISUASIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

11. La obligación establecida en la primera oración del artículo 61 debe ser interpretada a la luz de su contexto, el cual incluye la segunda oración de dicho artículo. Esta segunda oración establece que "[l]os recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias ...". En este sentido, la disuasión de la falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva de derechos de autor a escala comercial es un propósito importante del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC en su conjunto.

12. En opinión de México, la interpretación que hace China del término "escala comercial" inherentemente impide que sus procedimientos y sanciones penales tengan por objeto la disuasión efectiva de las actividades de falsificación dolosa de marcas y piratería de derechos de autor, debido a que los umbrales excluyen una cantidad significativa de dicha actividad. En sí misma, la interpretación es incompatible con una interpretación adecuada del término "escala comercial" de acuerdo a su contexto y a la luz del objeto y propósito del Acuerdo sobre los ADPIC de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena.

13. México está de acuerdo con Estados Unidos<sup>11</sup>, Corea<sup>12</sup> y Canadá<sup>13</sup> en el sentido de que la legislación penal china establece umbrales que son arbitrarios. La legislación penal china y sus procedimientos no desalientan efectivamente la falsificación dolosa de marcas y piratería de derechos de autor de manera efectiva debido a que dichas actividades se realizan por debajo del nivel que China considera "escala comercial". No se trata simplemente de la negativa de China de perseguir los casos triviales de falsificación dolosa de marcas y piratería de derechos de autor. Se trata de que China arbitrariamente estableció umbrales que ni siquiera permiten iniciar procedimientos penales en contra de dichas actividades.

14. Canadá claramente enfatiza lo arbitrario e inefectivo que son los umbrales, relacionándolos con el Producto Interno Bruto (PBI) anual *per capita*. Por ejemplo, el artículo 213 de la Ley Penal de la República Popular de China, establece el umbral para un delito de falsificación de marcas si el volumen del comercio ilegal es de al menos 50.000 RMB (aproximadamente 6.925 dólares EE.UU.) o si las ganancias ilegales son de por lo menos 30.000 RMB (aproximadamente 4.155 dólares EE.UU.), sin embargo, Canadá indica que el PIB *per capita* de China equivale únicamente a 2.500 dólares EE.UU. y que 57 millones de personas ganan menos de 125 dólares EE.UU. por año. En resumen, cuando un proveedor de mercancías con marcas falsificadas tiene acceso a fuerzas laborales cuyo ingreso puede ser menos de 125 dólares EE.UU. por año, entonces este proveedor puede llevar a cabo una operación sustancial de marcas registradas que no alcanzará los 6.935 dólares EE.UU. para ser considerada actividad ilegal. También quiere decir que, en una región donde el promedio de ingresos sea de sólo 2.500 dólares EE.UU., la gente tendrá un incentivo para participar en la industria de las mercancías falsificadas, ya que bastará con ganar menos de 4.155 dólares EE.UU. por año para operar

---

<sup>10</sup> Comunicación escrita de Canadá, párrafo 11.

<sup>11</sup> Comunicación escrita de Estados Unidos, párrafo 151.

<sup>12</sup> Comunicación escrita de Corea, párrafos 19-20.

<sup>13</sup> Comunicación escrita de Canadá, párrafos 3-4.

fuera del radar de la administración china. En resumen, la gente puede vivir de la falsificación de mercancías sin ganar lo suficiente como para darle la posibilidad a las autoridades chinas de iniciar procedimientos. Como México lo señaló en su Comunicación escrita en calidad de terceros la legislación china parece tener el efecto de alentar, en lugar de desalentar, la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor.

#### **IV. CONCLUSIÓN**

15. Señor Presidente y Miembros del Grupo Especial, el Gobierno de México agradece la oportunidad de participar en este procedimiento en calidad de tercero y presentar sus opiniones en estas importantes cuestiones jurídicas relacionadas con el cumplimiento por parte de China con sus obligaciones conforme al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. México dará un seguimiento cercano a los acontecimientos que surjan en esta diferencia y responderá con gusto cualquier pregunta que desee formular el Grupo Especial.

## ANEXO C-16

### RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL TAIPEI CHINO EN CALIDAD DE TERCERO

1. El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (en lo sucesivo: "el Taipei Chino"), en su calidad de tercero en este procedimiento, presenta esta comunicación debido a su interés sistémico en la correcta interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. La comunicación se divide en dos partes. En la primera trataremos algunos principios generales que el Grupo Especial debería observar al llevar a cabo una evaluación objetiva de la diferencia. En particular, presentaremos al Grupo Especial referencias a la jurisprudencia anterior de la OMC. Seguidamente expondremos nuestros puntos de vista sobre disposiciones y medidas concretas y pertinentes en litigio.

#### **I. EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ES UN ACUERDO SOBRE NORMAS MÍNIMAS**

3. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe el mínimo que ese Acuerdo exige a los Miembros para proteger los derechos de propiedad intelectual, permitiéndoles sobrepasar ese mínimo para procurar normas de protección más rigurosas si así lo desean. Los Miembros deben adoptar las medidas judiciales y administrativas necesarias para garantizar que los derechos y obligaciones incluidos en el Acuerdo se pongan en práctica, pero pueden determinar por sí mismos, libremente, el mejor modo de aplicar sus obligaciones con arreglo al Acuerdo en el contexto de sus propios ordenamientos jurídicos. Los Miembros, sin embargo, no deben dictar medidas de protección que cancelen esos derechos y obligaciones.

#### **II. LA FUNCIÓN DEL GRUPO ESPECIAL Y EL EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN INTERNA DE LOS MIEMBROS**

4. De conformidad con el artículo 11 del ESD, cada grupo especial debe hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos. También debe formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados.

5. Como señalaron el Órgano de Apelación en *India - Patentes (Estados Unidos)* y el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio*, la tarea de los grupos especiales consiste esencialmente en examinar la legislación interna en litigio exclusivamente con el fin de determinar si la parte en la diferencia cumple sus obligaciones del régimen de la OMC. Al hacerlo, el grupo especial no procede a interpretar las leyes internas "en sí mismas", sino a determinar el significado de esa legislación interna desde el punto de vista de los elementos de hecho, y comprobar si tales elementos fácticos constituyen un comportamiento de la parte respectiva que pueda ser contrario a sus obligaciones contraídas en la OMC. Los grupos especiales no están obligados a aceptar la interpretación presentada por la parte en litigio al formular constataciones fácticas acerca del significado de las leyes internas.

#### **III. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

6. El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que el OSD aclare las disposiciones de los Acuerdos de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Como se ha señalado en diversos informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación, las normas usuales de interpretación del derecho internacional público se encuentran en

el texto de la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados, de 1969. Los principios codificados en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena han alcanzado la condición de normas consuetudinarias.

7. En consecuencia, el Acuerdo sobre los ADPIC debe ser interpretado de buena fe sobre la base del texto, el contexto y el objeto y fin generales del Acuerdo. Además, también pueden tomarse en consideración los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración.

#### **IV. CARGA DE LA PRUEBA**

8. En informes del Órgano de Apelación y de órganos especiales se han aceptado, aplicándose sistemáticamente, las reglas generales de que: 1) la parte que afirma un hecho, ya sea el reclamante o el demandado, es responsable de presentar pruebas a su respecto; y 2) la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa.

9. La carga de la prueba recae inicialmente en la parte demandante, que debe acreditar *prima facie* la incompatibilidad con una disposición determinada. La demostración *prima facie* debe basarse en "pruebas y argumentos jurídicos" presentados por la parte reclamante en relación con cada uno de los elementos de la alegación. En caso de incertidumbre, es decir, si se produce un equilibrio entre todas las pruebas y argumentos, la parte demandada recibe el beneficio de la duda. Con arreglo a la distribución habitual de la carga de la prueba, la medida del Miembro demandado se considera compatible con las normas de la OMC mientras no se demuestre lo contrario con la presentación de prueba suficiente.

#### **V. LOS UMBRALES ESTABLECIDOS POR CHINA Y EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

10. Estamos de acuerdo en que los poderes de policía y la aplicación del derecho penal corresponden a la esfera exclusiva de la jurisdicción soberana, que debe ser altamente respetada. No obstante, ello no impide que esas facultades se comprometan con el consentimiento del Estado. Al concertar el Acuerdo sobre los ADPIC, o al adherirse al Acuerdo sobre la OMC, los Miembros asumen en virtud del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC la obligación de ajustar adecuadamente el alcance y el nivel de sus medidas de observancia de naturaleza penal. Existe un límite mínimo acordado, a saber, el principio general de que "los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Sobre la base de la norma consuetudinaria "*pacta sunt servanda*", esto obliga a los Miembros y debe ser cumplido de buena fe.

11. El Grupo Especial debe efectuar en este caso una evaluación objetiva acerca de si la legislación de China, al fijar determinados umbrales, abarca o no todas las infracciones dolosas cometidas a escala comercial y cumple la norma mínima exigida por el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial debe aclarar la definición de la expresión "escala comercial" en el contexto del artículo 61 sobre la base de las reglas de interpretación vigentes. Desearíamos recordar la afirmación del Órgano de Apelación y de grupos especiales de que "[l]a finalidad de la interpretación de los tratados es determinar la intención común de las partes en el tratado".

12. Al interpretar la disposición de que se trata, los diccionarios ofrecen un punto de partida útil a los efectos de la definición de los términos. Sin embargo, como ha señalado el Órgano de Apelación, "las definiciones de los diccionarios tienen sus limitaciones en cuanto a revelar el sentido corriente de una expresión. Así ocurre especialmente cuando los significados de los términos empleados en los distintos textos auténticos del Acuerdo sobre la OMC son susceptibles de diferencias en cuanto a su alcance ...". En *Estados Unidos - Juegos de azar*, el Órgano de Apelación señaló también lo

siguiente: "Para determinar el sentido corriente, un grupo especial puede partir de las definiciones dadas por los diccionarios sobre las expresiones que se deben interpretar. Pero los diccionarios no bastan necesariamente para resolver problemas de interpretación complejos, ya que normalmente procuran registrar todas las acepciones de las palabras, ya sean corrientes o excepcionales, universales o especializadas." Por lo tanto, "el sentido corriente de una expresión de un tratado tiene que establecerse según las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que el sentido corriente de un término de un tratado debe verse a la luz de la intención de las partes 'según se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban'".

13. Nos preocupa especialmente el régimen de fórmula única para todos los casos que establecen los umbrales para las sanciones penales. Es decir, el problema de si determinado umbral cuantitativo puede englobar todas las infracciones a escala comercial que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto incluir.

14. La expresión "a escala comercial", empleada en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es un concepto jurídico abstracto. Son múltiples los aspectos de las circunstancias locales que deben tenerse en cuenta para la aplicación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, como la naturaleza de los derechos infringidos, los valores y precios en el mercado, el motivo y el propósito del acto, el método y la escala de la infracción, el perjuicio causado, el beneficio obtenido, el entorno cultural, el grado de adelanto de la tecnología moderna y los niveles de vida.

## **VI. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

15. De conformidad con el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a asegurar que sus autoridades judiciales dispongan de la facultad de ordenar la eliminación o bien la destrucción de las mercancías infractoras. Sin embargo, el artículo no alcanza a prescribir ni las circunstancias en que las mercancías infractoras deben ser destruidas o eliminadas, ni ningún orden o prioridad entre ambas posibilidades. Debe considerarse que un Miembro ha cumplido la norma mínima si sus autoridades judiciales disponen de poderes y facultades que incluyen tanto la eliminación como la destrucción.

16. En cuanto a la decisión acerca de si se eliminan o destruyen mercancías infractoras, con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros gozan de libertad para determinar por sí mismos el método más apropiado para aplicar el artículo 46 en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. La determinación de las circunstancias en que un Miembro ha de eliminar o destruir mercancías infractoras está más allá de la cuestión de las normas mínimas.

17. Además del tipo de facultades que los Miembros deben otorgar a sus autoridades judiciales, el artículo 46 establece ciertas condiciones relativas a la puesta en práctica de esa eliminación y destrucción. Aunque cada Miembro, o su autoridad judicial, puede actuar discrecionalmente al escoger el método con que ha de tratar las mercancías infractoras, debe cumplir las condiciones impuestas a cada uno de esos métodos conforme a lo que exige el artículo citado.

18. La autoridad judicial debe tener la facultad de ordenar la eliminación o destrucción de las mercancías infractoras, ya sea según su propio criterio discrecional o ajustándose a directrices formuladas por otra autoridad del Miembro. Además, cuando la autoridad judicial ordena la eliminación de mercancías infractoras, cualquiera que sea el motivo, no debe haber indemnización de clase alguna. La eliminación debe realizarse apartando las mercancías de los circuitos comerciales, y debe evitarse causar daños al titular del derecho. Cuando una autoridad judicial ordena la destrucción de mercancías infractoras, no debe haber indemnización de clase alguna y la orden de destrucción no debe ser contraria a ninguna prescripción constitucional vigente.

19. En esta diferencia, las posibilidades con que cuenta la aduana de China para eliminar las mercancías infractoras son las siguientes: la donación a una organización pública competente de bienestar social; la venta al titular del derecho; o la subasta después de suprimir los rasgos infractores. El Grupo Especial debe hacer una evaluación objetiva acerca de si las tres condiciones que exige el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC para la facultad de eliminación se han cumplido al aplicarla por uno de los métodos posibles.

## **VII. INTERROGANTES ACERCA DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR DE CHINA**

20. El Taipei Chino ha llegado a una conclusión análoga a la del análisis de los Estados Unidos acerca de la interpretación del párrafo 1 del artículo 4. En primer lugar, la traducción al inglés de esa disposición es clara y correcta. Indica a primera vista el mismo significado que la disposición en idioma chino. En segundo lugar, las obras tales como los periódicos, libros y películas cinematográficas no pueden distribuirse sin la aprobación en un examen de su contenido conforme a las reglamentaciones aplicables. A menos que la versión haya sido aprobada en el examen de su contenido, las obras no sometidas a él y las que no son aprobadas en el examen del contenido tienen prohibida por ley su distribución, lo que significa que están comprendidas en el alcance de la disposición del párrafo 1 del artículo 4 sobre "las obras cuya publicación o distribución están prohibida por ley".

21. Se requiere una aclaración acerca de si China, como se alega, protege las obras que no se han presentado para el examen de su contenido o cuya autorización está pendiente de decisión, y acerca de si se otorga la protección del derecho de autor para las obras que son inconstitucionales o inmorales.

22. Los argumentos aparentemente contradictorios de China suscitan también otras preguntas. Si China limita el alcance del párrafo 1 del artículo 4 únicamente a las obras no aprobadas en un examen del contenido por razones de inconstitucionalidad o inmoralidad, ¿sería correcto suponer que no sólo se prohíbe la publicación y la distribución de esas obras inconstitucionales e inmorales, sino que también se les niega la protección del derecho de autor? ¿Qué ocurre con la protección de esas obras antes de que se las considere inconstitucionales o inmorales? ¿Se retiraría la protección retrospectivamente una vez declaradas inconstitucionales o inmorales? Las posibles consecuencias de estas ambigüedades son decisivas para el examen de la conformidad con el Acuerdo.

23. La razón de ser del derecho de autor consiste en proteger las obras eficazmente contra cualquier infracción. Sería vano aducir por un lado que el derecho de autor existe desde el momento de la creación de la obra y por otro lado negar la protección de ese derecho. A primera vista parecería haber alguna contradicción entre las leyes y reglamentos de China, que inspira la sospecha de cierta falta de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

24. El Taipei Chino está de acuerdo con ambas partes en que China tiene derecho a llevar a cabo un examen del contenido sobre la base del artículo 17 del Convenio de Berna (1971) y el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Taipei Chino también toma conocimiento con suma satisfacción de la posición de China sobre la nítida independencia entre el examen del contenido y la protección del derecho de autor, y de que el derecho de autor existe desde el momento de creación de la obra. El Taipei Chino considera, además, que un derecho no puede ser independiente de su protección efectiva. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC puede prohibirse la publicación o la distribución de una obra; pero no debe quedar privada de la protección del derecho de autor.

25. El Taipei Chino agradece al Grupo Especial habernos dado la oportunidad de contribuir a su comprensión de los problemas planteados. Solicitamos respetuosamente al Grupo Especial que tenga en cuenta en sus deliberaciones las observaciones y comentarios precedentes, y confiamos en que el Grupo Especial encuentre útiles los puntos de vista expuestos.

## ANEXO C-17

### DECLARACIÓN ORAL DEL TAIPEI CHINO

1. Muchas gracias, Señor Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial.
2. En nuestro carácter de terceros en estas actuaciones, no apoyamos a ninguna de las partes en la diferencia. Formulamos esta declaración porque tenemos un interés sistémico en la correcta interpretación de diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
3. Nuestra comunicación escrita se divide en dos partes. La primera contiene algunos principios generales que consideramos que el Grupo Especial debería observar al llevar a cabo una evaluación objetiva de la diferencia. En particular, hemos presentado referencias a la jurisprudencia anterior de la OMC. En la segunda parte hemos expuesto nuestros puntos de vista sobre las disposiciones y medidas concretas y pertinentes en litigio. No me referiré aquí a todos esos temas, sino que solamente quisiera destacar los principios que nos parecen decisivos en este caso, y las cuestiones que más nos preocupan.
4. El primer principio fundamental es que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre normas mínimas. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe el mínimo que ese Acuerdo exige a los Miembros para proteger los derechos de propiedad intelectual. Los Miembros deben adoptar las medidas judiciales y administrativas necesarias para garantizar que los derechos y obligaciones incluidos en el Acuerdo se pongan en práctica, pero pueden determinar por sí mismos, libremente, el mejor modo de aplicar sus obligaciones con arreglo al Acuerdo en el contexto de sus propios ordenamientos jurídicos. Los Miembros, sin embargo, no están autorizados para dictar medidas de protección que cancelen esos derechos y obligaciones.
5. Además, el párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que el OSD aclare las disposiciones de los Acuerdos de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Como se ha señalado en diversos informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación, esas "normas usuales de interpretación" se encuentran en el texto de la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados, de 1969: en su artículos 31 y 32, más precisamente.
6. En consecuencia, el Acuerdo sobre los ADPIC debe ser interpretado de buena fe sobre la base del texto, el contexto y el objeto y fin generales del Acuerdo. Además, también pueden tomarse en consideración los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración.
7. Y ahora, Señor Presidente, si usted lo permite quisiera pasar a la segunda parte de nuestra declaración, para exponer nuestros puntos de vista sobre las disposiciones y medidas concretas y pertinentes en litigio, empezando por los umbrales establecidos por China y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
8. Estamos de acuerdo en que los poderes de policía y la aplicación del derecho penal corresponden a la esfera exclusiva de la jurisdicción soberana, que debe ser altamente respetada. No obstante, ello no impide que esas facultades se comprometan con el consentimiento del Estado. Al concertar el Acuerdo sobre los ADPIC, o al adherirse al Acuerdo sobre la OMC, los Miembros asumen en virtud del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC la obligación de ajustar adecuadamente el alcance y el nivel de sus medidas de observancia de naturaleza penal. Existe un límite mínimo acordado, a saber, el principio general de que "los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Sobre la base de

la norma consuetudinaria "*pacta sunt servanda*", esto obliga a los Miembros y debe ser cumplido de buena fe.

9. El Grupo Especial debe efectuar en este caso una evaluación objetiva acerca de si la legislación de China, al fijar determinados umbrales, abarca o no todas las infracciones dolosas cometidas a escala comercial y cumple la norma mínima exigida por el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Pensamos que el Grupo Especial debe aclarar la definición de la expresión "escala comercial" en el contexto del artículo 61 sobre la base de las reglas de interpretación vigentes. Desearíamos recordar al Grupo Especial la afirmación del Órgano de Apelación y de otros grupos especiales de que "[l]a finalidad de la interpretación de los tratados es determinar la intención común de las partes en el tratado".

10. Ambas partes en la diferencia han presentado definiciones de diccionario sobre las palabras "escala" y "comercial". Como ha señalado antes el Órgano de Apelación, "las definiciones de los diccionarios tienen sus limitaciones en cuanto a revelar el sentido corriente de una expresión.". También ha señalado que "los diccionarios no bastan necesariamente para resolver problemas de interpretación complejos, ya que normalmente procuran registrar todas las acepciones de las palabras, ya sean corrientes o excepcionales, universales o especializadas". Por lo tanto, "el sentido corriente de una expresión de un tratado tiene que establecerse según las circunstancias propias de cada caso". Un aspecto importante es que el sentido corriente debe verse a la luz de la intención de las partes: "según se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban".

11. Con respecto a los umbrales establecidos por China para las sanciones penales, nos preocupa especialmente el régimen de fórmula única para todos los casos. Nos preguntamos si determinado umbral cuantitativo puede englobar todas las infracciones a escala comercial que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto incluir.

12. La expresión "a escala comercial", empleada en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es un concepto jurídico abstracto. A nuestro juicio, son múltiples los diferentes aspectos de las circunstancias locales que deben tenerse en cuenta caso por caso para la aplicación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, como la naturaleza de los derechos infringidos, las características del producto, los valores y precios en el mercado, el motivo y el propósito del acto, el método y la escala de la infracción, el perjuicio causado, el beneficio obtenido, el entorno cultural, el grado de adelanto de la tecnología moderna y los niveles de vida.

13. Pasemos al segundo de los problemas en litigio, que se refiere a la interpretación del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con ese artículo, los Miembros están obligados a asegurar que sus autoridades judiciales dispongan de la facultad de ordenar la eliminación o bien la destrucción de las mercancías infractoras. Sin embargo, el artículo no alcanza a prescribir ni las circunstancias en que las mercancías infractoras deben ser destruidas o eliminadas, ni ningún orden o prioridad entre ambas posibilidades. Debe considerarse que un Miembro ha cumplido la norma mínima si sus autoridades judiciales disponen de esos poderes y facultades.

14. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros gozan de libertad para determinar por sí mismos el método más apropiado para aplicar el artículo 46 en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. La determinación de las circunstancias en que un Miembro ha de eliminar o destruir mercancías infractoras está más allá de la cuestión de las normas mínimas.

15. Sin embargo, el artículo 46 establece ciertas condiciones relativas a la puesta en práctica de esa eliminación y destrucción. Aunque cada Miembro, o su autoridad judicial, puede actuar discrecionalmente al escoger el método con que ha de tratar las mercancías infractoras, debe cumplir las condiciones impuestas al método por el que haya optado.

16. Cuando la autoridad judicial ordena la eliminación de mercancías infractoras, no debe haber indemnización de clase alguna. La eliminación debe realizarse apartando las mercancías de los circuitos comerciales, y debe evitarse causar daños al titular del derecho. Si la autoridad judicial ordena la destrucción de mercancías infractoras, no debe haber indemnización de clase alguna y la orden de destrucción no debe ser contraria a ninguna prescripción constitucional vigente.

17. En esta diferencia, las posibilidades con que cuenta la aduana de China para eliminar las mercancías infractoras son las siguientes:

- a) la donación a una organización pública competente de bienestar social;
- b) la venta al titular del derecho; o
- c) la subasta después de suprimir los rasgos infractores.

18. Sugerimos que el Grupo Especial haga una evaluación objetiva acerca de si las condiciones que exige el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC para la facultad de eliminación se han cumplido cabalmente por China al aplicar estos métodos de eliminación posibles.

19. Con respecto a la cuestión del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China, hemos llegado a una conclusión análoga a la del análisis de los Estados Unidos acerca de la interpretación de esa norma. A primera vista, la traducción al inglés de esa disposición indica el mismo significado que en idioma chino. En segundo lugar, las obras tales como los periódicos, libros y películas cinematográficas no pueden distribuirse sin la aprobación en un examen de su contenido conforme a las reglamentaciones aplicables. A menos que la versión haya sido aprobada en el examen de su contenido, las obras no sometidas a él y las que no son aprobadas en el examen del contenido tienen prohibida por ley su distribución, lo que significa que están comprendidas en el alcance de la disposición del párrafo 1 del artículo 4 sobre "las obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley".

20. Creemos que se requiere una aclaración acerca de si China, como se alega, protege las obras que no se han presentado para el examen de su contenido o cuya autorización está pendiente de decisión, y acerca de si se otorga la protección del derecho de autor para las obras que son inconstitucionales o inmorales.

21. Los argumentos aparentemente contradictorios de China suscitan también otras preguntas. Si China limita el alcance del párrafo 1 del artículo 4 únicamente a las obras no aprobadas en un examen del contenido por razones de inconstitucionalidad o inmoralidad, ¿sería correcto suponer que no sólo se prohíbe la publicación y la distribución de esas obras inconstitucionales e inmorales, sino que también se les niega la protección del derecho de autor? ¿Qué ocurre con la protección de esas obras antes de que se las considere inconstitucionales o inmorales? ¿Se retiraría la protección retrospectivamente una vez declaradas inconstitucionales o inmorales? Creemos que las posibles consecuencias de estas ambigüedades son decisivas para el examen de la conformidad con el Acuerdo.

22. Por último, pensamos que la razón de ser del derecho de autor consiste en proteger las obras eficazmente contra cualquier infracción. Sería vano aducir por un lado que el derecho de autor existe desde el momento de la creación de la obra y por otro lado negar la protección de ese derecho. A primera vista parecería haber alguna contradicción entre las leyes y reglamentos de China, que inspira la sospecha de cierta falta de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

23. Compartimos la opinión de ambas partes de que China tiene derecho a llevar a cabo un examen del contenido sobre la base del artículo 17 del Convenio de Berna (1971) y el párrafo 1 del

artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. También tomamos conocimiento con suma satisfacción de la posición de China sobre la nítida independencia entre el examen del contenido y la protección del derecho de autor, y de que el derecho de autor existe desde el momento de creación de la obra. Consideramos, además, que un derecho no puede ser independiente de su protección efectiva. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC puede prohibirse la publicación o la distribución de una obra; pero no debe quedar privada de la protección del derecho de autor.

24. En conclusión, deseamos agradecer al Grupo Especial que nos haya dado esta oportunidad de contribuir a su comprensión de los problemas planteados. Solicitamos respetuosamente al Grupo Especial que tenga en cuenta en sus deliberaciones nuestras observaciones y comentarios, y confiamos en que el Grupo Especial encuentre útiles nuestros puntos de vista.

25. Muchas gracias, Señor Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial.

## ANEXO C-18

### DECLARACIÓN ORAL DE TAILANDIA

#### I. INTRODUCCIÓN

1. Señor Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial: agradezco esta oportunidad de presentar, en nombre del Gobierno Real de Tailandia, nuestros puntos de vista en calidad de terceros en este procedimiento del Grupo Especial. Al respecto tenemos las siguientes observaciones que deseamos formular.

#### II. LOS UMBRALES ESTABLECIDOS POR CHINA CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PENALES

2. Los Estados Unidos alegan en su comunicación que China no ha cumplido la obligación que le corresponde en virtud del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a la cual los Miembros deben establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

3. En nuestra opinión, el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a establecer un procedimiento penal para quienes infrinjan dolosamente marcas de fábrica o de comercio o el derecho de autor a escala comercial. Sin embargo, el Acuerdo no define el significado de "escala comercial". Deja un margen a los Miembros para hacer la interpretación que consideren apropiada. Tailandia considera que esta disposición, como muchas otras del Acuerdo, supone una flexibilidad incorporada en él deliberadamente, reconociendo los diferentes ordenamientos jurídicos de los Miembros.

4. Además, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que "... 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".

5. Los Estados Unidos también han alegado que la evaluación hecha por China del valor de las mercancías piratas se basaba en su propio valor y no en el valor de los artículos legítimos; y debido a que el valor de los artículos piratas es normalmente bajo, los umbrales establecidos para los procedimientos penales se han alcanzado pocas veces. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición sobre la forma en que los Miembros deben evaluar las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual. Tailandia considera, por consiguiente, que ello debe quedar basado exclusivamente en las leyes y reglamentos internos aplicables de cada Miembro.

#### III. FACULTADES DE LA ADUANA DE CHINA PARA LA DESTRUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE MERCANCÍAS INFRACTORAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

6. Los Estados Unidos han alegado en su comunicación que la Aduana de China no tiene la facultad de ordenar la destrucción de las mercancías decomisadas infractoras de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la Aduana de China tiene que dar los siguientes pasos:

- a) tratar de eliminar las mercancías decomisadas infractoras de derechos de propiedad intelectual entregándolas a órganos de bienestar social, o dejando que el titular del derecho vuelva a comprarlas;

- b) en caso de que las mercancías no puedan utilizarse con fines de bienestar social, y el titular del derecho no desee adquirirlas, su venta en subasta después de suprimir los rasgos infractores de derechos de propiedad intelectual; y
- c) respecto de las mercancías decomisadas que no puedan eliminarse por los métodos estipulados en los apartados 1) y 2), destruirlas.

Sin embargo, en la comunicación de China se alega que los tres métodos incluidos en su Reglamento sobre la protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual están presentados en un orden jerárquico absoluto; la Aduana de China puede aplicar el método más adecuado para la eliminación o destrucción de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual.

7. Los artículos 59 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC exigen que el organismo competente esté facultado para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras sin indemnización alguna. En cuanto a la eliminación de esas mercancías, deben ser apartadas de los circuitos comerciales de modo que se evite causar daños al titular del derecho; y en cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

8. Tailandia considera evidente que los Miembros, para cumplir las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC a este respecto, deben autorizar a sus organismos competentes para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual, o bien su eliminación, o ambas cosas. A nuestro juicio, el Acuerdo sobre los ADPIC admite que las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual sean tratadas en otras formas distintas de su destrucción siempre que estén en conformidad con el principio de eliminación de las mercancías infractoras establecido en el artículo 46.

9. Tailandia considera que el Acuerdo sobre los ADPIC no limita la posibilidad de que los Miembros desarrollen medidas para la eliminación de las mercancías infractoras antes de que se expida la orden de su destrucción. Sin embargo, la autoridad competente debe asegurar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho y de modo que cree una disuasión eficaz respecto de las infracciones.

#### **IV. CONCLUSIÓN**

10. Señor Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial: Tailandia agradece la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista en esta reunión. Muchas gracias por su amable atención.