

CUARTA PARTE

CASO DS362. CHINA-MEDIDAS QUE AFECTAN A LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DPI

I. INTRODUCCIÓN GENERAL AL CASO

El 10 de abril de 2007, los EUA²⁰³ solicitaron la celebración de consultas con China²⁰⁴ con respecto a determinadas medidas relativas a la protección y observancia de los DPI en China. Título abreviado DS362: China-DPI.

En particular presentaron tres alegaciones en relación a: 1) la denegación de la protección y observancia del DA y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no había sido autorizada, 2) la eliminación de las mercancías infractoras de DPI, decomisadas por las autoridades aduaneras chinas y 3) los umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales. A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de ellas.

Primera alegación. De manera particular los EUA argumentaron y alegaron²⁰⁵ que China denegaba la protección y observancia del DA, y los derechos conexos respecto de las obras creativas de autor, las grabaciones de

²⁰³ DS362. China-Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. *Solicitud de celebración de consultas presentada por los Estados Unidos*. Docs. WT/DS362/1, IP/D/26 y G/L/819, del 16 de abril de 2007. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/1\)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/1)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#), en adelante “DS362. Solicitud de Consultas”.

²⁰⁴ De conformidad con los aa. 1 y 4 del ESD y el art. 64 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la medida en que el art. 64 se correspondía con el art. XXII del GATT de 1994.

²⁰⁵ DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. III y DS362. China-Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. *Informe del Grupo Especial*. Doc. WT/DS362/R, del 26 de enero de 2009, párr. 2.4 y párr. 3.1. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/r*%20not%20rw*\)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/r*%20not%20rw*)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#)

sonido y las interpretaciones o ejecuciones cuya publicación o distribución en China no había sido autorizada, o había sido de otro modo prohibida.

Parecía que las obras debían someterse a censura (o a otro tipo de examen previo a su publicación o distribución) antes de entrar en el mercado chino. Las obras no estaban protegidas por el DA, mientras el examen no se había completado y su publicación y distribución en China no habían sido autorizadas.

- *Medida en litigio*:²⁰⁶ Párr. 1 del art. 4 de la LDA.
- *Objeto en litigio*:²⁰⁷ Obras cuya publicación y/o difusión estaban prohibidas por ley (cualquier ley o reglamento chino) y por lo tanto, no protegidas por la LDA. Eran obras a las que se denegaba protección con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA porque su contenido no había sido aprobado en el examen del contenido y, en la medida en que constituían obras protegidas por el DA, las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido.

En razón de lo expuesto, los EUA, solicitaron al GE, que constatara que la primera frase del art. 4 de la LDA era incompatible con el párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que se incorporan los párrs. 1) y 2) del art. 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1971 (Convenio de Berna), así como el art. 14, las frases primera y segunda del art. 61 y el párr. 1 del art. 41, del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁰⁸

Segunda alegación. Los EUA, alegaron²⁰⁹ que las medidas aduaneras en litigio²¹⁰ establecían una jerarquía de prescripciones para la eliminación de las mercancías infractoras que eran decomisadas por las autoridades aduaneras chinas. Con arreglo a esa jerarquía, las autoridades aduaneras

guage=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#, en adelante: DS362. *Informe del GE*.

²⁰⁶ Adoptada el 7 de septiembre de 1990 por la Comisión Permanente del Séptimo CNP en su decimoquinto período de sesiones, y modificada de conformidad con la Decisión relativa a la revisión de la LDA adoptada por la Comisión Permanente del Noveno CNP el 27 de octubre de 2001 en su 24º período de sesiones). DS362. *Informe del GE*, párr. 2.4, inciso a).

²⁰⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.103.

²⁰⁸ *Ibidem*, párr. 3.1 y 3.2.

²⁰⁹ DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. II.

²¹⁰ Reglamento sobre protección en aduana de los DPI (art. 27) y las Medidas de aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI (art. 30).

parecían estar obligadas a dar prioridad a opciones de eliminación que permitían que dichas mercancías ingresaran en los circuitos comerciales.

Las mercancías debían destruirse únicamente si no era posible suprimir los rasgos infractores. La prescripción que previa el ingreso de las mercancías infractoras en los circuitos comerciales, parecía ser incompatible con las obligaciones que correspondían a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

- *Medidas en litigio:*²¹¹ 1) Reglamento de China sobre protección en aduana de los DPI²¹² (cap. 4), 2) Medidas de aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI²¹³ (cap. 5) y 3) Anuncio No 16 de la AGA.²¹⁴
- *Objeto en litigio:* Mercancías infractoras de DPI decomisadas por las autoridades aduaneras chinas.

En razón de estos argumentos los EUA, solicitaron al GE que constatara que las secuencias de los pasos obligatorios establecidos en las medidas en cuestión implicaban que las autoridades aduaneras carecieran de autoridad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el art. 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, eran incompatibles con las obligaciones que incumbían a China con arreglo al art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.²¹⁵

Tercera alegación. Los EUA, alegaron²¹⁶ que China no establecía procedimientos y sanciones penales a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del DA o que no se alcanzaban los umbrales para que determinados actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del DA fueran objeto de procedimientos

²¹¹ DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. II y *Informe del GE*, párr. 2.3.

²¹² Reglamento de la RPC sobre Protección en Aduana de los DPI. Promulgado por el Comité Permanente del Consejo de Estado. Adoptado en la 30^a reunión ordinaria del Consejo de Estado celebrada el 26 de noviembre de 2003, publicado el 2 de diciembre de 2003, en vigor a partir del 1^o de marzo de 2004.

²¹³ Medidas de Aplicación de la Aduana de la RPC, con respecto al Reglamento sobre Protección en Aduana de los DPI. Adoptadas por el Comité Permanente de la AGA, en una reunión de asuntos administrativos de la AGA, celebrada el 22 de abril de 2004, emitidas por la AGA mediante la Orden N° 114 el 25 de mayo de 2004, en vigor a partir del 1^o de julio de 2004.

²¹⁴ Anuncio No 16 de la AGA. Del 2 de abril de 2007.

²¹⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 3.1 y párr. 3.2.

²¹⁶ DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. I e *Informe del GE*, párr. 2.2.

y sanciones penales. En consecuencia, alegaron al amparo de la primera y segunda frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y al amparo del párr. 1 del art. 41 del mismo acuerdo.²¹⁷

Los EUA, alegaron que el Código Penal de la RPC²¹⁸ (Código Penal) no definía los términos *graves, especialmente graves, relativamente grande y enorme*, utilizados en los aa. 213 al 220, para determinados actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y actos de piratería lesiva del DA, que podrían ser objeto de procedimientos y sanciones penales, pero si se definían en la Interpretación No 19 [2004] del TSP²¹⁹ y la Interpretación No 6 [2007] del TSP²²⁰ mediante referencia al *volumen de las actividades comerciales ilegales* (en términos de valor de los productos producidos, almacenados, transportados y vendidos), las *ganancias ilegales* (en términos de beneficios), o el número de *copias ilegales*.

El art. 12 de la Interpretación Judicial No. 19 [2004] disponía que el valor se calculaba por lo regular de conformidad con *los precios a los que esos productos se vendían efectivamente o los precios marcados en las etiquetas, o los precios reales a los que, previa investigación, se constatará que se vendían*.²²¹

Era el precio de las mercancías infractoras, y no el precio de las mercancías legítimas correspondientes, lo que determinaba el *volumen de las actividades comerciales ilegales*. Cuanto más bajos eran los precios, reales o marcados en las etiquetas de las mercancías infractoras, más cantidad de dichas mercancías podía vender u ofrecer un infractor sin alcanzar los umbrales

²¹⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.480 al párr. 7.682.

²¹⁸ Código Penal de la RPC. Adoptado en el segundo período de sesiones del Quinto CNP el 01/07/1979. Revisado en el quinto período de sesiones del Octavo CNP el 14/03/1997. Promulgado mediante una Orden del presidente de China en 1997. DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. I.

²¹⁹ Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con casos penales de infracción de la PI. Adoptada en el 1331º período de sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo el 02/11/2004 y el 28º período de sesiones de la Décima Comisión de Enjuiciamiento Público de la Fiscalía Suprema del Pueblo el 11/11/2004, en vigor a partir del 22/12/2004) DS362. *Informe del GE*, párr. 7.397.

²²⁰ Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con casos penales de infracción de la PI-II. Adoptada el 4/04/2007, en el 1422º período de sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo y el 75º período de sesiones de la Décima Comisión de Enjuiciamiento Público de la Fiscalía Suprema del Pueblo, entrada en vigor el 05/04/ 2007. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.398.

²²¹ DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. I.

previstos en el Código Penal, que se definían mediante referencia al *volumen de las actividades comerciales ilegales*.²²²

Los EUA, entendieron que los actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del DA, llevados a cabo a escala comercial en China que no alcanzaban los umbrales no eran objeto de procedimientos y sanciones penales. En razón de estos argumentos los EUA, solicitaron al GE que constatara que los umbrales fijados por China para los DPI, eran incompatibles con sus obligaciones con arreglo a las frases primera y segunda del art. 61 y el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.²²³

- *Medidas en litigio:* Los 3 umbrales se establecían mediante estas medidas en litigio: 1) Código Penal (aa. 213, 214, 215, 217, 218 y 220), 2) Interpretación No 19 [2004] del TSP y la 3) Interpretación No 6 [2007] del TSP.

Los EUA solicitaron al GE que recomendara, de conformidad con el párr. 1 del art. 19 del ESD, que China pusiera sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Las consultas se celebraron los días 7 y 8 de junio de 2007, pero no permitieron resolver la DS.²²⁴

El 13 de agosto de 2007, los EUA solicitaron al OSD que estableciera un GE de conformidad con el art. 6 del ESD.²²⁵ El 25 de septiembre de 2007, se estableció el GE y el 13 de diciembre de 2007,²²⁶ su composición.²²⁷ El GE se reunió con las partes los días 14 a 16 de abril y 18 y 19 de junio de 2008, y con los terceros, el 15 de abril de 2008. El GE, presentó su informe provisional a las partes el 9 de octubre de 2008 y su informe definitivo el 13 de noviembre de 2008.²²⁸

²²² *Idem.*

²²³ DS362. *Solicitud de Consultas*, párr. I e *Informe del GE*, párr. 3.1 y 3.2.

²²⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 1.1.

²²⁵ Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por los EUA en el Doc. WT/DS362/7, el asunto sometido al OSD por los EUA en ese documento, y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos.

²²⁶ DS362. *Informe del GE*, párr. 1.2 al párr. 1.5.

²²⁷ Presidente: Sr. Adrian Macey. Miembros: Sr. Marino Porzio y Sr. Sivakant Tiwari.

²²⁸ DS362. *Informe del GE*. párrs. 1.6 al párr. 1.8. La Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, las CE, Corea, la India, el Japón, México, Tailandia, el Taipeí Chino; y Turquía se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del GE.

II. PRIMERA ALEGACIÓN: DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DEL DA Y LOS DERECHOS CONEXOS RESPECTO DE LAS OBRAS CUYA PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN CHINA NO HABÍA SIDO AUTORIZADA

El GE centró especialmente su análisis en el párr. 1 del art. 4 de la LDA, que disponía: “Las obras cuya publicación y/o difusión están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley.”²²⁹

Alegaciones de las partes. Los EUA alegaron al amparo de los párrs. 1) y 2) del art. 5 del Convenio de Berna,²³⁰ incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.²³¹ En respuesta China planteó una defensa con arreglo al art. 17 del Convenio de Berna incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. También alegaron al amparo del párr. 1 del art. 41 y del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.²³²

EUA. Alegaron que China denegaba la protección de la LDA a determinadas categorías de obras, en consecuencia, los autores de estas obras cuya publicación o distribución estaban prohibidas por ley no tenían acceso al amplio conjunto de derechos enumerados en el art. 10 de la LDA, que abarcaba los derechos contemplados en las disposiciones del Convenio de Berna. Tampoco se beneficiaban de los recursos especificados en los aa. 46 y 47 de la LDA. En conclusión, no gozaban de los derechos mínimos establecidos en el Convenio de Berna, por lo que era incompatible con los párrs. 1) y 2) del art. 5 de ese Convenio.

China argumentó que:²³³

²²⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.1 y párr. 7.2.

²³⁰ El GE fue asistido por la OMPI respecto de información fáctica pertinente para la interpretación de algunas disposiciones del Convenio de Berna. DS362. *Informe del GE*, párr. 2.7 al párr. 2.9.

²³¹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.16 y párr. 7.120.

²³² Se presentaron otras dos alegaciones: una de ellas fuera del mandato del GE (Alegación respecto del párr. 6) del art. 2 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y la otra, los EUA no le dieron seguimiento (alegación relativa al trato nacional) fue abandonada por los EUA. No presentaron ninguna comunicación al GE. En consecuencia, no hubo pronunciación al respecto. Ambas alegaciones no se analizan en esta DS. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.3 al párr. 7.15, párr. 7.187 al párr. 7.190.

²³³ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.17, párr. 7.23, párr. 7.53 y párr. 7.54.

- Los DA nacían en el momento de la creación y eran independientes de la publicación y que la LDA (art. 2) otorgaba plena protección al incorporar expresamente los derechos conferidos en el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. El párr. 1 del art. 4 de la LDA, tenía un alcance extremadamente limitado, China como muchos otros países en el mundo, prohibía la publicación y la difusión de obras de contenido en su totalidad inconstitucional o inmoral.
La frase contenida en este artículo “obras cuya publicación y difusión están prohibidas por ley” se refería solamente a las obras cuyo contenido era ilegal (reaccionario, pornográfico o supersticioso), por lo que, sólo se limitaba a disponer que esas obras no estarían protegidas por la LDA. No se denegaba la protección del DA a las obras cuyo contenido no se encontraba aceptable.
- La facultad soberana de prohibir obras, reconocidas en el art. 17 del Convenio de Berna, declaraba sujetos al poder soberano de los gobiernos todos los derechos concedidos de otra manera por ese Convenio, es decir, permitía a los miembros mantener una disposición jurídica como el párr. 1 del art. 4 de la LDA. El único resultado de una determinación de contenido prohibido en ese proceso (examen de contenido) era una denegación de la autorización para publicar y no una denegación del DA.

EUA señaló²³⁴ que China admitía que el art. 4 de la LDA, denegaba la protección del DA a ciertas obras cuyo contenido las autoridades chinas determinaban que estaba prohibido por ley, en consecuencia, actuaba en forma incompatible con sus obligaciones en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

China sostuvo que:²³⁵

- Protegería el DA de la versión editada de la obra para poder ser aceptada. Cuando no se hubiere creado una versión editada autorizada, haría cumplir el DA en la porción legal de la obra original contra las copias de una versión editada no autorizada. Sin embargo, no haría cumplir el DA en contra de copias prohibidas

²³⁴ *Ibidem*, párr. 7.18 y párr. 7.22.

²³⁵ *Ibidem*, párr. 7.19 al párr. 7.23 y párr. 7.30 al párr. 7.32.

no editadas de una obra prohibida no editada cuyo contenido no hubiera sido aceptado.

- El párr. 1 del art. 4 no afectaba la concesión del DA con arreglo a su art. 2 (LDA). Pidió al GE que observara que, con arreglo al sistema jurídico chino, “DA” y “protección del DA” eran distinguibles. En la medida en que el párr. 1 del art. 4 resultara aplicable a una obra, actuaría no eliminando el DA, sino denegando los derechos particularizados de observancia del DA privado.
- Esta alegación se basaba en la creencia errónea de que la protección del DA en China dependía de que se completara satisfactoriamente el examen del contenido. Reconoció que el párr. 1 del art. 4, denegaba protección a determinadas obras debido a su contenido, pero en el sentido de la observancia, por tanto, no afectaba al DA y que el art. 2 de la LDA aplicaba directamente los derechos de los autores en virtud del Convenio de Berna.

EUA impugnó los argumentos de China, alegando que el párr. 1 del art. 4 de la LDA:²³⁶

- Denegaba a esas obras los derechos exclusivos enumerados en el art. 10 de la LDA (China estuvo de acuerdo) y el conjunto mínimo de derechos exclusivos garantizados por el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, así como los recursos contenidos en los aa. 46 y 47 de la LDA. En consecuencia, denegaba una protección inmediata y automática a determinadas obras creativas. La distinción entre “DA” y “protección del DA” no figuraba en el texto del Convenio de Berna y no era pertinente. Era una *distinción artificial*.
- Creaba una incertidumbre comercial importante y cuando resultaba claro que la protección del DA se había denegado a una obra, permitía que los piratas se beneficiaran a costa del titular legítimo del derecho. El art. 17 del Convenio de Berna no permitía que los miembros negaran la protección del DA a los autores en sus obras respectivas.

Examen, interpretación y constatación del GE. En esta alegación se impugnó el párr. 1 del art. 4 de la LDA, “en sí mismo”. El GE hizo²³⁷ una evaluación objetiva

²³⁶ *Ibidem*, párr. 7.29, párr. 7.31, párr. 7.33 y párr. 7.47.

²³⁷ *Ibidem*, párr. 7.28.

del significado de las disposiciones pertinentes. Explicó que objetivamente, un miembro estaba normalmente en condiciones de explicar el significado de sus propias leyes, pero si una de las partes ofrecía una interpretación particular o distinta de una disposición, esa parte debía demostrar que su interpretación era correcta. En este sentido, examinó esta disposición, a fin de determinar su conformidad con las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

Como parte de la evaluación de la LDA, el GE explicó²³⁸ que el art. 1 establecía el propósito de la LDA, que incluía la protección del derecho de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas y los derechos e intereses relacionados con el DA. El art. 2 establecía los criterios para gozar de la protección. Su párr. 1 establecía que: “Los ciudadanos, las entidades con personería jurídica u otras organizaciones chinas gozarán de conformidad con esta LDA sobre sus obras, hayan sido o no publicadas.” Su párr. 2: “El derecho de autor de que gozan los extranjeros o las personas apátridas sobre sus obras con arreglo a un acuerdo formalizado entre China y el país al que pertenece el autor o en que el autor tiene su residencia habitual, o en virtud de un tratado internacional²³⁹ en el que son partes ambos países, estará protegido por la presente Ley.”

El art. 3 contenía la definición de “obras” (作品) y una lista no exhaustiva de *obras* para los fines de la LDA. El art. 4 disponía, entre otras cosas, que determinadas *obras* no estarían protegidas por la LDA. Existía un vínculo entre el párr. 2 del art. 2 y el párr. 1 del art. 4.²⁴⁰ El primero disponía que el DA, de que gozaban determinados extranjeros sobre sus obras estaría protegido por la LDA (受本法保护), en tanto, que el párr. 1 del art. 4, usaba un lenguaje en sentido negativo (不) “determinadas obras no estarían protegidas por la LDA”

(不受本法保护). Esto sugería que el párr. 1 del art. 4, denegaba lo que otorgaba el párr. 2 del art. 2.²⁴¹

En cuanto a la expresión “publicación y/o difusión” (出版、传播) China alegó que la palabra traducida como “difusión” (传播) tenía un significado distinto y más amplio que la palabra utilizada habitualmente en sus

²³⁸ *Ibidem*, párr. 7.34 al párr. 7.36.

²³⁹ El Convenio de Berna es un tratado internacional sobre el DA.

²⁴⁰ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.41.

²⁴¹ Incluidas obras de literatura, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, ingeniería y tecnología, creadas en la forma de cualquiera de una serie de obras enumeradas. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.37, párr. 7.38 y párr. 7.43.

reglamentos sobre el examen del contenido, que podía traducirse como *distribución* (发行).²⁴²

Respecto a la expresión “prohibidas por ley” (依法禁止) contenida en el párr. 1 del art. 4, se desprendió, que no se limitaba a ninguna ley en particular y podría aplicarse a cualquier ley que prohíba la publicación y/o difusión de una obra. Los EUA alegaron que se refería a “otras leyes y reglamentos”²⁴³ y que por su redacción se aplicaba a las obras cuya publicación y/o difusión estaban de alguna manera prohibidas por ley.

En cuanto a la frase “no estarán protegidas por la presente Ley” (不受本法保护), contenida en el párr. 1 del art. 4, era una frase que aludía a una disposición obligatoria. Respecto la referencia a “la presente Ley” (本法) se refería a la LDA.²⁴⁴

Parecía que el art. 4, denegaba los derechos exclusivos enumerados en el párr. 1 del art. 10 de la LDA que incluía una lista de derechos morales y económicos (derecho de reproducción, de radiodifusión, de adaptación; y el de traducción). Cada uno de los derechos se refería a “una obra” (作品). El párr. 2 del art. 10, disponía que los titulares de DA podían “autorizar” a otros a ejercer los derechos económicos, como derechos exclusivos a la luz, entre otros, del art. 11 de la LDA, que disponía que el DA, sobre una obra pertenecerá a su autor, y el art. 24, que disponía que toda persona que explotara la obra de otra persona debería formalizar un contrato de licencia sobre el DA con el titular del derecho, con sujeción a excepciones.²⁴⁵

Por lo anterior, el GE constató que la LDA era suficientemente clara, por sus términos, para demostrar que su párr. 1 del art. 4, denegaba la protección del art. 10, a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de miembros de la OMC, tal como alegaron los EUA.²⁴⁶

Esta interpretación era coherente con la opinión expresada y aclarada en 1998 por el TSP en ocasión de un procedimiento judicial interno: asunto *Inside Story*. El asunto se refería a un libro cuya publicación violaba reglamentos administrativos, pero su contenido no violaba ninguna ley. El TSP, había declarado que era correcto que los tribunales de primera y segunda instancia proporcionaran protección al libro con arreglo a la LDA, en virtud de que el Departamento del Frente Unido del Comité del Partido

²⁴² DS362. *Informe del GE*, párr. 7.44.

²⁴³ *Ibidem*, párr. 7.45.

²⁴⁴ *Ibidem*, párr. 7.46.

²⁴⁵ *Ibidem*, párr. 7.48 y párr. 7.49.

²⁴⁶ *Ibidem*, párr. 7.50.

Comunista de la Provincia de Sichuan había examinado el libro, en consecuencia, aprobado su publicación.²⁴⁷

China declaró²⁴⁸ que:

- En la medida en que el párr. 1 del art. 4 (independientemente del proceso de examen del contenido) pudiera aplicarse de manera que denegara la protección del DA, para una obra que un tribunal había constatado en forma independiente que estaba prohibida por ley, ese acto de prohibición estaba protegido por el art. 17 del Convenio de Berna.
- La Administración Nacional del Derecho de Autor de China (NCAC) había aclarado que solamente cuando se determinaba que el contenido de la obra era ilegal se aplicaría el párr. 1 del art. 4. La violación de las normas sobre publicación no privaba al titular de su derecho a que la ley protegiera e hiciera respetar su DA.
- La denegación estaba sujeta a una determinación de un tribunal o de la NCAC y que el párr. 1 del art. 4, facultaba a los tribunales de China y a la NCAC a denegar la protección del DA a obras que estaban prohibidas por ley.
- El párr. 1 del art. 4, actuaba como condición subsiguiente en un contexto judicial restringido y, en la medida en que actuaba de esa manera, era compatible con las prescripciones del Convenio de Berna.
- La aplicación del párr. 1 del art. 4, no conducía a una denegación del DA, sino solamente de la protección del DA. No actuaba para eliminarlo, sólo para denegar los derechos particularizados de observancia del DA privado. Esto no afectaba al nacimiento del DA o eliminaba el derecho residual previsto en el art. 2 de la LDA. China no protegería las obras cuyo contenido era ilegal. No se infringía el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna.
- Después de denegar la *protección* en virtud del párr. 1 del art. 4, el reconocimiento subyacente: el *goce* o el *derecho* al DA, seguiría existiendo. Los EUA afirmaron que esta distinción era artificial.

²⁴⁷ *Ibidem*, párr. 7.51.

²⁴⁸ *Ibidem*, párr. 7.53, párr. 7.55, párr. 7.57 al párr. 7.62.

Estas declaraciones confirmaron la opinión del GE, respecto de que la propia redacción del párr. 1 del art. 4, disponía la denegación de la protección del DA a determinadas obras sobre la base de su contenido. En este sentido, el GE:²⁴⁹

- Observó que China equiparaba la *protección* de la LDA referente en el párr. 1 del art. 4, a los *derechos relacionados con la observancia*, sin embargo, no mostró que hubiera en el texto del art. 4, ningún fundamento apropiado que limitara su efecto a una parte de la protección con arreglo a la LDA.
- Contrastó la *protección* de la LDA referente en el párr. 1 del art. 4, con el *goce* del DA de conformidad con el art. 2 de la LDA, sin embargo, los conceptos a que se hacía referencia en el párr. 2 del art. 2 y en el párr. 1 del art. 4, eran aparentemente idénticos. Señaló que el párr. 1 del art. 4, no establecía que determinadas obras *no gozarían* del DA. Era cierto, pero la protección de la LDA *era* el DA.

En el argumento de China en que se distingue el “DA” de la “protección del DA” se contrastó el surgimiento del DA con arreglo al art. 2 de la LDA que, según se afirmó, ocurría automáticamente y sin ninguna formalidad en el momento de la creación de una obra, por una parte, y el procedimiento para la denegación del DA, con arreglo al párr. 1 del art. 4, que según se afirmó, ocurría sólo después de una determinación por un tribunal o por la NCAC, en un procedimiento de observancia, por la otra parte.

- Consideró que la distinción que hacía China no era pertinente. Parecía ser consecuencia de la norma, de que el goce y el ejercicio del DA *no* estarían sujetos a ninguna formalidad, en tanto que la denegación de la protección *si estaba* sujeta a una determinación formal. En la distinción, no se encaraba debidamente la situación *después* de que un tribunal o la NCAC hubiera denegado protección a una obra con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA. Era difícil concebir que el DA siguiera existiendo sin menoscabo después de que las autoridades competentes hubieran denegado la protección del DA, a una obra sobre la base de su naturaleza y de la prohibición contenida en la propia LDA.

²⁴⁹ *Ibidem*, párr. 7.60 al párr. 7.66.

China no explicó: 1) ¿en qué sentido, después de que se denegara la protección del DA con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA, gozarían los autores del DA, o existiría un DA sobre sus obras? y 2) ¿de qué manera podrían los autores afirmar la propiedad, una licencia o la transferencia del DA sobre sus obras?²⁵⁰

Si existe un DA con arreglo al art. 2, parecería ser nada más que un derecho fantasma, cuya existencia no podría demostrarse. Sobre la base de las pruebas presentadas, el GE no pudo concluir que después de que se denegara a una obra la protección con arreglo al párr. 1 del art. 4, el autor podía gozar del DA sobre esa obra.

La estructura del Acuerdo sobre los ADPIC previa que determinadas materias gozarían de protección (Parte II), y los miembros debían garantizar que hubiera procedimientos para hacer cumplir esa protección (Parte III). Si bien las autoridades judiciales de China podían decidir que no proporcionarían determinados recursos en determinadas circunstancias en ejercicio de sus propias facultades discretionales, el párr. 1 del art. 4, iba más allá, al denegar por completo la protección a determinadas materias que reunían las condiciones especificadas.²⁵¹

China afirmó²⁵² que el art. 2 de la LDA, incorporaba directamente los DA, en la legislación de China, con arreglo al Convenio de Berna, por lo que ese derecho estaba protegido por la legislación china y confirmó que el párr. 1 del art. 4 era sólo una excepción limitada al principio general del art. 2.

En consecuencia, el GE no vio ninguna razón para considerar el posible efecto directo de los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna, incorporados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Por las razones que anteceden, el GE no consideró²⁵³ que China hubiera proporcionado ninguna prueba que alterara sus constataciones expuestas.

Criterios para las obras prohibidas. El GE consideró la gama de obras a las que se aplicaba el párr. 1 del art. 4, que dependió en gran medida del significado de su frase: “cuya publicación y/o difusión están prohibidas por ley”. Los EUA proporcionaron una lista ilustrativa de leyes y reglamentos que prohibían la publicación o la distribución. Lista que también fue suministrada por China en el examen de su legislación ante el Consejo de los

²⁵⁰ *Ibidem*, párr. 7.67.

²⁵¹ *Ibidem*, párr. 7.68.

²⁵² *Ibidem*, párr. 7.70.

²⁵³ *Ibidem*, párr. 7.71.

ADPIC en 2002 relativo a las leyes y los reglamentos a que se refería el párr. 1 del art. 4.²⁵⁴

En la lista figuraron: el Código Penal y cinco Reglamentos sobre la administración de: 1) la industria editorial (art. 26), 2) la radiodifusión, 3) productos audiovisuales (art. 3), 4) de películas (art. 25) y 5) las telecomunicaciones. China confirmó que estas leyes definían los tipos y contenidos de obras que estaban prohibidos y que la expresión *prohibidas por ley* tenía un significado amplio y podía referirse a los criterios establecidos en distintas disposiciones jurídicas. Una obra con un contenido prohibido por esas normas jurídicas era una obra prohibida en el sentido del párr. 1 del art. 4. Las partes llegaron a un acuerdo sobre los criterios para las obras prohibidas.²⁵⁵

El GE observó²⁵⁶ que tres de los reglamentos citados *supra*²⁵⁷, contenían 10 categorías idénticas de contenidos prohibidos, a saber: 1) contrarios a los principios fundamentales establecidos en la Constitución, 2) ponen en peligro la unificación, la soberanía y la integridad territorial del Estado, 3) divultan secretos de Estado, ponen en peligro la seguridad del Estado o menoscaban el prestigio y los intereses del Estado y 4) incitan al odio y la discriminación entre grupos étnicos, perjudican su unidad o violan sus costumbres y hábitos, 5) propagan cultos y supersticiones, 6) perturban el orden público y socavan la estabilidad social, 7) propagan la obscenidad, el juego o la violencia, o contribuyen a la perpetración de delitos, 8) insultan o calumnian a otros, o infringen derechos e intereses legítimos de otros, 9) ponen en peligro la ética social o tradiciones culturales nacionales importantes y 10) otros contenidos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del Estado.

La respuesta escrita de la NCAC al TSP de China, en el asunto *Inside Story*, expresó que la frase *obras cuya publicación y difusión están prohibidas por ley* en el art. 4 de la LDA se refería sólo a las obras cuyo contenido era ilegal y enumeraba tres criterios amplios: 1) reaccionario, 2) pornográfico o 3) supersticioso, a los que seguía en la versión original el signo 等 “etcétera”, indicando que no eran exhaustivos. China explicó que solamente denegaba

²⁵⁴ *Ibidem*, párr. 7.72 y párr. 7.73.

²⁵⁵ *Ibidem*, párr. 7.16, párr. 7.73 al párr. 7.75.

²⁵⁶ *Ibidem*, párr. 7.79 y párr. 7.81.

²⁵⁷ Reglamento sobre la administración de películas, Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales y el Reglamento sobre la administración de la industria editorial.

protección a las obras cuyo contenido era completamente inconstitucional o inmoral.²⁵⁸

El GE admitió²⁵⁹ que las obras prohibidas para los fines del párr. 1 del art. 4 de la LDA incluían las obras con contenidos considerados ilegales con arreglo a los criterios establecidos en las leyes y reglamentos enumerados *supra*, incluidos los reglamentos sobre el examen del contenido.

Procedimiento para determinar que una obra estaba prohibida para los fines del párr. 1 del art. 4. El GE observó²⁶⁰ que la gama de obras *prohibidas por ley* podía depender no sólo de los criterios sino también del procedimiento que las determinaría con contenido ilegal. Al respecto, China sostuvo que:²⁶¹

- El proceso de examen del contenido en términos administrativos era un proceso separado del DA. El único resultado para determinar un contenido como prohibido era la denegación de la autorización para publicar. La determinación no llevaba a una denegación del DA. Cuando el contenido de una obra no era aprobado no se protegería el DA sobre la versión no editada, prohibida, de una obra contra versiones infractoras igualmente no editadas y prohibidas. No se protegería el DA de la porción suprimida de una obra editada a fin de obtener la aprobación de su contenido.
- Los tribunales y la NCAC eran las únicas autoridades competentes para tomar y adoptar una decisión sobre la protección del DA con arreglo al párr. 1 del art. 4, éstas *respetaban* una constatación sobre el examen del contenido. Cuando la autoridad encargada de examinar el contenido lo determinaba como prohibido, esa constatación *orientaría* una determinación de la NCAC o los tribunales de que la obra se consideraría *prohibida por ley*.

EUA alegó²⁶² que el párr. 1 del art. 4 se aplicaba a obras: 1) que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China, 2) en espera de los resultados del examen del contenido en China, 3) versiones no autorizadas

²⁵⁸ La respuesta escrita se había proporcionado en el contexto de un caso en el que la cuestión era si una prohibición de publicar basada en razones administrativas *no relacionadas* con un contenido quebrantaba el párr. 1 del art. 4. DS362. *Informe del Grupo Especial*, párr. 7.77, párr. 7.78 y párr. 7.81.

²⁵⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.82.

²⁶⁰ *Ibidem*, párr. 7.83.

²⁶¹ *Ibidem*, párr. 7.85 y párr. 7.86.

²⁶² *Ibidem*, párr. 7.84.

de obras editadas para su distribución en China y 4) obras cuyo contenido no había sido aprobado.

Obras que nunca se presentaron para el examen del contenido, y las obras en espera del resultado del examen del contenido en China. Respecto de las primeras, el GE no consideró instructivos los casos analizados, porque no había ningún procedimiento obligatorio de examen del contenido previo a la publicación de los libros de texto universitarios, además de que se referían a temas que no guardaban ninguna relación con contenidos prohibidos en virtud del Reglamento pertinente. Respecto a las segundas, el GE observó que en los dos casos examinados había circunstancias especiales y que no había ninguna indicación de que se hubieran iniciado realmente procedimientos para exigir el cumplimiento. El GE dio poco peso a estas pruebas en su evaluación de la LDA en sí misma.²⁶³

Obras cuyo contenido había sido aprobado con sujeción a la prescripción de suprimir partes específicas ilegales. China alegó que protegería la versión aprobada pero no protegería el contenido ilegal suprimido. A la luz de la LDA, no quedaba claro si el párr. 1 del art. 4 era o no aplicable cuando se quería asegurar la observancia respecto de las copias infractoras de la versión no editada, ni de qué manera lo sería. China, declaró: “[...] que hará cumplir también el derecho de autor del titular en una situación en que hay una versión editada autorizada. En ese caso, el DA se protegerá independientemente de que la copia infractora fuera de la versión editada o de la versión no editada.”²⁶⁴

*Obras cuyo contenido no ha sido aprobado en absoluto.*²⁶⁵ El GE recordó que el párr. 1 del art. 4 negaba a las obras prohibidas la protección de la LDA, pero China afirmó que las obras cuyo contenido no había sido aprobado podían recibir la protección de la LDA, si se suprimía la parte del contenido ilegal (versión editada) y que haría que se respetara el DA sobre la porción legal de la obra original, incluso aunque la propia obra —en su totalidad— estuviera prohibida por ley. Sin embargo, no explicó ¿cómo esto era posible de acuerdo con su legislación? Por lo tanto, el GE constató que la clase de obras prohibidas en virtud del párr. 1 del art. 4, de la LDA incluía obras cuyo contenido no había sido aprobado.

²⁶³ Las pruebas incluían un ejemplo de una medida de observancia administrativa *especial* adoptada de productos audiovisuales pirateados de una película de dibujos animados extranjera, *Shrek 2*, antes de que la versión auténtica fuera aprobada para su comercialización y el caso *Motion Picture Association of America* no era pertinente. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.89, párr. 7.98 al párr. 7.102.

²⁶⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.88.

²⁶⁵ *Ibidem*, párr. 7.87 al párr. 7.93.

En este contexto el GE, examinó los reglamentos aplicables al examen del contenido.

- *Reglamento sobre la administración de películas.* Su art. 24, disponía: “Las películas que no han sido examinadas y aprobadas por instituciones encargadas del examen de las películas en el Departamento administrativo de la radio, la cinematografía y la televisión del Consejo de Estado [...] no se distribuirán, proyectarán, importarán o exportarán”.²⁶⁶
- *Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales.* Su art. 36 disponía que la realización de un examen obligatorio del contenido antes de la venta al por mayor o al por menor o del alquiler de productos audiovisuales.²⁶⁷

En ninguno de estos reglamentos se previa expresamente la denegación de la protección del DA, pero sí la prohibición de la publicación de películas y productos audiovisuales. Era posible que en esta situación se consideraran obras cuya publicación estaba prohibida para los fines del párr. 1 del art. 4, pero no era claro si se requería otra determinación de que su *contenido* infringía estos Reglamentos antes de que se consideraran “obras prohibidas” en el sentido de este artículo.

- El *Reglamento sobre la administración de la industria editorial*, no preveía un examen obligatorio del contenido antes de la publicación. Sin embargo, en sus aa. 40 y 44²⁶⁸ se prohibía la distribución por una “entidad distribuidora” o la importación por una “entidad importadora de publicaciones” de las publicaciones con contenidos prohibidos. Se requería aparentemente una determinación de que su contenido infringía este Reglamento, antes de que esas obras se consideraran obras prohibidas en el sentido del párr. 1 del art. 4.

EUA explicó que el Reglamento sobre las telecomunicaciones y el Código Penal prohibían determinados contenidos sin prever un procedimiento de examen del contenido, en consecuencia, se requería una determinación de que las obras infringían estas medidas para los fines del párr. 1 del art. 4.

²⁶⁶ *Ibidem*, párr. 7.90.

²⁶⁷ *Ibidem*, párr. 7.91.

²⁶⁸ *Ibidem*, párr. 7.93.

Cuando no había un examen del contenido, no se desprendía claramente del texto de ninguno de esos reglamentos de qué manera se determinaría que una obra estaba prohibida en el sentido de esta disposición.

China afirmó²⁶⁹ que si no había un examen previo, un tribunal o la NCAC debía determinar *de novo* la legalidad o la ilegalidad, y que esto ocurriría normalmente en el caso de la mayoría de los libros, revistas y periódicos, obras extranjeras no distribuidas en China, obras en espera del examen del contenido y otros libros no publicados y obras que podrían haberse susstraído ilegalmente al proceso de examen y estaban en circulación sin estar autorizadas. Afirmó que cabía esperar que el tribunal o la NCAC solicitará opiniones de las autoridades encargadas del examen del contenido.

Se planteó la cuestión de la situación del DA, sobre esas obras en ausencia de una determinación para los fines del párr. 1 del art. 4. El GE observó²⁷⁰ que el art. 2 de la LDA, disponía que el DA sobre determinadas obras estaría protegido por la LDA y el art. 6 del Reglamento sobre la aplicación de la LDA disponía que un DA existiría a partir de la fecha en que se creara una obra. Aunque se desprendía claramente que el párr. 1 del art. 4, denegaba la protección del DA a ciertas obras, ello no implicaba necesariamente que impidía que existiera la protección del DA con arreglo a estas dos disposiciones *supra*, a partir del momento de la creación de la obra hasta el momento en que una autoridad competente adoptara una decisión con arreglo al párr. 1 del art. 4.

En consecuencia, para el GE no estaba claro si las obras no presentadas para un examen obligatorio del contenido y las que estaban en espera del resultado del examen del contenido estarían dentro del ámbito de aplicación del párr. 1 del art. 4 de la LDA. Por todas las razones que anteceden, el GE consideró que los EUA no habían demostrado *prima facie* su argumento con respecto a: a) las obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China, b) las obras en espera de los resultados del examen del contenido en China y c) las versiones no editadas de obras para las cuales se ha aprobado una versión editada para ser distribuida en China.²⁷¹

Por lo anterior, el GE constató que el tipo de obras a las que se denegaba protección con arreglo al párr. 1 del art. 4 incluía: 1) obras cuyo contenido no había sido aprobado en el examen del contenido y 2) las porciones

²⁶⁹ *Ibidem*, párr. 7.95.

²⁷⁰ *Ibidem*, párr. 7.96.

²⁷¹ *Ibidem*, párr. 7.97.

suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido, en la medida en que éstas constituyan obras protegidas por el DA.²⁷²

Analisis del párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA y China al ser miembros de la OMC, estaban obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC, al párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna que dispone:²⁷³

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*.

El párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone:²⁷⁴

Los miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

En el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna se prevé el goce de dos conjuntos de derechos que se superponen y son conocidos como: “los pilares gemelos en que se basa la protección con arreglo al Convenio” a continuación se citan:²⁷⁵

- Expresión: “Los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales”. Esta es una *obligación de trato nacional*.²⁷⁶
- Expresión: “Los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio”. Se refiere a los derechos que gozarán los autores con respecto a sus obras. Los aa. 6bis, 8, 9, 11, 11bis, 11ter, 12, 14, 14bis y 14ter se refieren todos a esos derechos, pero como la

²⁷² *Ibidem*, párr. 7.103.

²⁷³ *Ibidem*, párr. 7.105.

²⁷⁴ *Ibidem*, párr. 7.104.

²⁷⁵ *Ibidem*, párr. 7.106 y párr. 7.107.

²⁷⁶ La solicitud de establecimiento de un GE incluye una alegación con arreglo a esta parte del párr. 1) del art. 5, en lo que respecta a la LDA en conjunción con otras medidas enumeradas en el párr. 7.186 *infra*, pero esta alegación no se llevó adelante.

incorporación del art. 5 del Convenio de Berna, estaba sujeta a los términos del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, entonces esta expresión, no incluía los derechos a que se hacía referencia en el art. 6bis del Convenio de Berna.

La expresión “derechos especialmente establecidos” incluía el derecho exclusivo de hacer y de autorizar la traducción y reproducción de las obras (aa. 8 y 9) entre otros derechos sustantivos. China argumentó que cumplía plenamente el Convenio de Berna, porque concedía a los autores todas las protecciones sustantivas de éste, a través del art. 10 de la LDA. El GE observó que muchos de los derechos enumerados en los subpárrafos 5) a 17) del primer párrafo del art. 10 de la LDA correspondían a derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna. El párr. 2 del art. 10 disponía que los titulares del DA podían autorizar a otros a ejercer estos derechos económicos, y que estos derechos parecían ser exclusivos.²⁷⁷

El GE constató, en consecuencia, que el art. 10 de la LDA era la disposición por la que se aplicaban los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna, pero el párr. 1 del art. 4 de la LDA denegaba la protección del art. 10 a determinadas obras, incluidas las obras de nacionales de miembros de la OMC.²⁷⁸

En este sentido el GE:²⁷⁹

- Observó que los dos conjuntos de derechos establecidos en el párr. 1) del art. 5, se referían a “obras” respecto de las cuales los autores estaban protegidos al amparo del Convenio de Berna. Las categorías de esta “obras” respecto de las cuales los autores gozarían de los derechos especialmente establecidos por el Convenio variaban de acuerdo con los términos de cada uno de los artículos que establecían los derechos pertinentes. Por ejemplo, los derechos de *reproducción* (art. 9) y de *radiodifusión* (art. 11bis), se concedían a los autores de las “obras literarias y artísticas”.
- Recordó sus constataciones de: 1) que el tipo de obras a las que se denegaba protección con arreglo al párr. 1 del art. 4, incluía obras cuyo contenido no había sido aprobado en el examen del contenido y las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer

²⁷⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.110 al párr. 7.113.

²⁷⁸ *Ibidem*, párr. 7.114.

²⁷⁹ *Ibidem*, párr. 7.115 y párr. 7.116.

el examen del contenido, y 2) que la palabra “obras”²⁸⁰ incluía las categorías de obras de la definición de “obras literarias y artísticas” del párr. 1) del art. 2 del Convenio de Berna.²⁸¹

Por las razones que anteceden, el GE constató que la LDA era suficientemente clara, por sus términos, para que los EUA hubieran establecido que el párr. 1 del art. 4 de la LDA, era incompatible con el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC y que el tipo de obras a las que se denegaba protección con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA, incluía obras cuyo contenido no había sido aprobado en el examen del contenido y las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido.

El GE reconoció que la posible denegación de la protección del DA, en ausencia de una determinación por las autoridades encargadas del examen del contenido, creaba incertidumbre con respecto a las obras que no satisfacían los criterios relativos al contenido antes de una determinación con arreglo al párr. 1 del art. 4, con el consiguiente impacto en el goce de los derechos descritos *supra* y dejó constancia, de la firme posición adoptada por China.²⁸²

El derecho de autor surge en el momento de la creación de una obra y no depende de la publicación. Están protegidas las obras no publicadas; están protegidas las obras extranjeras aún no colocadas en el mercado chino; y están protegidas las obras nunca colocadas en el mercado chino.; y Las obras no examinadas decididamente no están prohibidas por ley.

²⁸⁰ El art. 3 LDA contiene una lista no exhaustiva de obras para los fines de la LDA, incluidas obras de literatura, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, ingeniería y tecnología, creadas en la forma de cualquiera de una serie de obras enumeradas. DS362. *Informe del Grupo Especial*, párr. 7.37.

²⁸¹ No se cuestionó que las “obras” a que se aplicaba el párr. 1 del art. 4, tenían un alcance más amplio que las obras a las que podía denegarse o limitarse la protección con arreglo a otras disposiciones del art. 2 y art. 2bis del Convenio de Berna.

²⁸² Esta conclusión no se aplicaba a las obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China, las obras en espera de los resultados del examen del contenido en China y las versiones no editadas de obras para las cuales se había aprobado una versión editada para ser distribuida en China. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.103, párr. 7.117 y párr. 7.118.

China tenía la obligación internacional de proteger el DA sobre esas obras de conformidad con el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁸³

*Defensa de China al ampro del art. 17 del Convenio de Berna incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.*²⁸⁴ China planteó una defensa con arreglo a esta disposición y afirmó que todos los derechos otorgados a los autores en virtud del Convenio de Berna estaban limitados por el art. 17 del Convenio de Berna, que este artículo no era exhaustivo del derecho soberano a la censura y que estaba redactado con un lenguaje muy general que denegaba la jurisdicción de la OMC en esta esfera. El GE recordó que el párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, incorporaba el art. 17 del Convenio de Berna, que dispone:

Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.

La expresión “Las disposiciones del presente Convenio” incluyen el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna. El art. 17 confirmaba que los gobiernos tenían determinados derechos de controlar la explotación de las obras, pero los EUA respondieron que esta disposición no autorizaba un sistema de examen del contenido que denegara *toda la protección exigible* del DA, a todas las obras cuya publicación o distribución no había sido aprobada.

El GE observó que la redacción del art. 17 incluía frases, como: “no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea” y “cualquier obra o producción”, que se referían al derecho de un gobierno de permitir, vigilar o prohibir la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción. Esto incluía claramente la censura por razones de orden público. Se hizo referencia a las actas de las conferencias diplomáticas del Convenio

²⁸³ Obras cuyo contenido no había sido aprobado en el examen del contenido, las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido, obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido, las obras en espera de los resultados del examen del contenido y las versiones no editadas de obras para las cuales se ha aprobado una versión editada para ser distribuida en China. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.119.

²⁸⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.120 y párr. 7.124.

de Berna, y la Guía de la OMPI del Convenio de Berna, donde se explicaba que el art. 17 se refería principalmente a la censura y el orden público.²⁸⁵

China señaló que la Guía del Convenio de Berna de la OMPI que con respecto al art. 17 del Convenio de Berna, trataba el derecho de los gobiernos a adoptar cuantas disposiciones juzgaran útiles para el mantenimiento del orden público y que la soberanía del Estado, no podía verse afectada por el derecho convencional. El autor podía ejercitar los derechos que le reconocía el Convenio de Berna, pero sin contravenir el orden público en ese ejercicio. Esta disposición regía derechos e intereses privados y estaba subordinada a los imperativos del orden público, reservaba a los países de la Unión un poder de control y de prohibición.²⁸⁶

El GE estuvo de acuerdo con esta interpretación, pero, no había ninguna razón para suponer que la censura suprimiría por completo esos derechos con respecto a una obra determinada. China no pudo explicar ¿por qué razón el párr. 1 del art. 4 de su LDA previa la denegación completa de su protección con respecto a obras determinadas? Sin perjuicio de la gama de derechos establecidos por el Convenio de Berna, bastaba señalar que se trataba en su mayor parte de derechos exclusivos de autorizar determinados actos con respecto a obras protegidas. Ese derecho exclusivo entrañaba necesariamente el derecho de impedir que otros realizaran los actos en cuestión con respecto a las obras protegidas. China no pudo explicar ¿por qué razón la censura interfería con los derechos de los titulares de DA de impedir que terceros explotaran obras prohibidas?²⁸⁷

China adujo²⁸⁸ que esa protección del DA, era una “nulidad jurídica y material”, ya que los derechos económicos cedían ante la prohibición estatal y que la observancia del DA carecía de significado en este contexto. También que el párr. 1 del art. 4, era una norma sumamente restringida con consecuencias insignificantes en el mercado y en términos de cualquier anulación o menoscabo de beneficios para los miembros.

El GE observó²⁸⁹ que el DA y la censura del gobierno se referían a derechos e intereses diferentes. El DA protegía derechos privados, (párr. 4 del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC) en tanto que la censura del gobierno se refería al interés público.

²⁸⁵ *Ibidem*, párr. 7.125 y párr. 7.126.

²⁸⁶ *Ibidem*, párr. 7.131.

²⁸⁷ *Ibidem*, párr. 7.132 y párr. 7.133.

²⁸⁸ *Ibidem*, párr. 7.134.

²⁸⁹ *Ibidem*, párr. 7.135.

China indicó que:²⁹⁰ 1) siempre haría que se respetaran los DA, contra versiones editadas infractoras, incluso cuando no hubiera ninguna versión editada autorizada por el autor. No explicó cómo haría posible esto con arreglo a su legislación y 2) si una obra no protegida prohibida pasara a ser posteriormente legal, protegería el DA, sobre la obra en adelante. Esto podría requerir una nueva determinación de los tribunales o de la NCAC. En opinión de China, ese requisito no constituiría una formalidad con arreglo al párr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna.

El GE recordó que el párr. 1 del art. 4, causaba incertidumbre en el comercio antes de la determinación de que una obra estuviera prohibida y sostuvo que la censura estatal hacía innecesaria la observancia privada, por lo que concluyó que la LDA, era suficientemente clara, por su redacción, para que los EUA hubieran establecido que el párr. 1 del art. 4 de la LDA, era incompatible con el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, pese a los derechos de China reconocidos en el art. 17 del Convenio de Berna.²⁹¹

China subrayó que la carga de probar esta alegación “en sí misma” recaía en los EUA y que la única prueba que habían ofrecido era el texto del párr. 1 del art. 4 de la LDA. El GE explicó que el Órgano de Apelación en el caso *EUA-Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, afirmó que cuando una medida era impugnada *en sí misma*, el punto de partida para el análisis debía ser la medida en sus propios términos. Si el sentido y el contenido de la medida eran claros en sus propios términos, la compatibilidad de la medida *en sí misma* podía evaluarse tan sólo sobre esa base. Sin embargo, si el sentido o el contenido no eran evidentes en sus propios términos, se requería un examen más detallado. El examen del GE, mostraba que la medida era suficientemente clara para concluir que los EUA habían demostrado *prima facie* la incompatibilidad.²⁹²

El párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna disponía que los miembros asegurarían que los autores gozaran, en lo que concierne a sus obras, de los derechos especialmente establecidos en él. El párr. 1 del art. 4, disponía que ciertas obras *no* gozarían de la protección del DA y esa Ley aseguraría los derechos especialmente establecidos por ese Convenio. En consecuencia, el GE confirmó su conclusión de que el párr. 1 del art. 4 de la LDA, era incompatible con el párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna y que sus

²⁹⁰ *Ibidem*, párr. 7.136.

²⁹¹ *Ibidem*, párr. 7.117, párr. 7.137 al párr. 7.139.

²⁹² *Ibidem*, párr. 7.140 al párr. 7.142.

constataciones no afectaban al derecho de China de hacer exámenes del contenido.²⁹³

Analisis del párr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA alegaron²⁹⁴ que China subordinaba el goce y el ejercicio del DA, a la formalidad de la conclusión satisfactoria del examen del contenido, de manera incompatible con el párr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna. Las obras no autorizadas, no estaban protegidas por la LDA. La protección de la LDA empezaba sólo después de que la obra había sido sometida al examen del contenido y si era aprobada sin cambios. La protección dependía de la autorización de publicación y distribución como resultado satisfactorio del proceso de examen del contenido. Un examen del contenido que afectara al ejercicio de los derechos imponía una “formalidad” en el sentido del párr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna.

China alegó²⁹⁵ que: 1) la protección del DA nacía en el momento de la creación de una obra, 2) durante la espera de su examen, gozaban de la gama completa de DA 3) con arreglo al sistema de DA de China, el DA se distinguía de la “protección del DA”, 4) el párr. 1 del art. 4, no eliminaba el DA, solo denegaba los derechos particularizados de observancia del DA privado, por lo que no era una condición que precedía a la formación del DA y 5) no destruía el DA residual otorgado con arreglo al art. 2 de la LDA.

Examen del GE. El GE observó²⁹⁶ que esta alegación se refería a la denegación de la protección del DA con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA. El GE ya se había pronunciado al respecto en el examen del párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, no contribuiría a una solución positiva de esta DS. Fue innecesario que el GE se pronunciara. Aplicó el principio de economía procesal.

Alegación al amparo del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposición establece:²⁹⁷

1. Los miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra *cualquier acción infractora de los derechos*

²⁹³ *Ibidem*, párr. 7.143 y párr. 7.144.

²⁹⁴ *Ibidem*, párr. 7.145 y párr. 7.147.

²⁹⁵ Art. 2 de la LDA y al art. 6 del Reglamento de aplicación de la LDA. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.146 y párr. 7.148.

²⁹⁶ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.153.

²⁹⁷ *Ibidem*, párr. 7.170.

de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

Los EUA alegaron que China no garantizaba en su legislación procedimientos de observancia, como los especificados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, y conforme lo requerido en el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo tanto, los autores de las obras a las que se denegaba la protección del DA no se beneficiaban de los recursos para asegurar la observancia especificados en el cap. V de la LDA, en razón de la afirmación de China de que el párr. 1 del art. 4 de la LDA denegaba soló la “protección del DA” y no el “DA”.²⁹⁸

China afirmó²⁹⁹ que: 1) el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo exigía que se establecieran procedimientos de observancia para los derechos abarcados por él. Si un derecho no estaba abarcado, no había ninguna obligación de hacerlo respetar, 2) la norma para los procedimientos de observancia era que permitieran “la adopción de medidas eficaces”. La prohibición de la publicación del contenido en su totalidad, era su procedimiento de “medidas eficaces” contra todo intento de publicar ese contenido y 3) el autor de una obra podía recurrir a los tribunales y solicitar medidas correctivas independientemente del fallo que en definitiva pronunciara un tribunal.

Examen por el GE. El GE observó³⁰⁰ que el cap. V de la LDA,³⁰¹ sobre responsabilidades jurídicas y medidas de observancia, en su art. 46 previa la responsabilidad civil por 11 tipos de actos de incumplimiento y en su art. 47 establecía la responsabilidad civil y administrativa y previa la investigación de la responsabilidad penal con respecto a 8 tipos específicos de actos. En ambos artículos, varios tipos de estos actos correspondían a los derechos establecidos en el art. 10 de la LDA. Esta alegación planteó algunas cuestiones de interpretación.

²⁹⁸ *Ibidem*, párr. 7.161 y párr. 7.163.

²⁹⁹ *Ibidem*, párr. 7.162 y párr. 7.164.

³⁰⁰ *Ibidem*, párr. 7.166.

³⁰¹ Previa procedimientos de observancia contra los actos de infracción del DA, con inclusión de órdenes de cesar los actos de infracción, pagar indemnizaciones por los daños y confiscar los productos infractores, y de medidas provisionales para ordenar el cese de la infracción y preservar la propiedad. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.167.

La primera se refirió al ámbito de aplicación de la frase *del* párr. 1 del art. 41: “cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo”. El concepto PI se definía en el párr. 2 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber: “[...] la expresión propiedad intelectual abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”. Estas disposiciones preveían el otorgamiento de varios derechos a los autores con respecto a sus obras literarias y artísticas. Todo acto comprendido dentro del alcance de esos derechos realizado en relación con obras protegidas sin la autorización del titular del derecho, o fuera del marco de una excepción aplicable, era *a priori* un acto de infracción.³⁰²

En consecuencia, un acto de infracción del DA sobre una obra literaria o artística, conforme lo previsto en las disposiciones del Convenio de Berna incorporadas en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, era una acción infractora de los DPI, en el sentido de la primera frase del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

China reconoció³⁰³ que al titular del derecho sobre una obra a la que se había denegado la protección del DA con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA, se le denegaban los derechos particularizados de observancia del DA privado y explicó que el principio fundamental era que la LDA, no aseguraría la protección que brindaba la legislación sobre el DA con respecto a las obras cuyo contenido era ilegal.

En opinión del GE, con esto se reconocía que, pese a la supuesta existencia del DA en virtud del art. 2 de la LDA, no había procedimientos de observancia aplicables contra cualquier acción infractora del DA sobre las obras pertinentes, como se exigía en el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. China rechazó la afirmación de que el Acuerdo sobre los ADPIC se refería a los derechos denegados por el párr. 1 del art. 4 de la LDA. Esta defensa se desprendió de la opinión de China de que, en virtud del art. 17 del Convenio de Berna, estaba facultada para denegar los derechos previstos en el párr. 1) del art. 5 de ese Convenio.³⁰⁴

Esta opinión no permitía ninguna defensa en contra de la alegación de que los derechos denegados por el párr. 1 del art. 4 de la LDA, incluían la protección contra cualquier acción infractora de los DPI a que se refería el

³⁰² DS362. *Informe del GE*, párr. 7.171 al párr. 7.173.

³⁰³ *Ibidem*, párr. 7.174.

³⁰⁴ *Ibidem*, párr. 7.175 y párr. 7.176.

Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido de la primera frase del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La segunda cuestión, se refirió a la naturaleza de la obligación, de asegurar que en su legislación nacional se establecieran procedimientos de observancia de los DPI “conforme a lo previsto en la presente Parte que permitían la adopción de medidas eficaces”. El art. 41 se encontraba en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. La referencia “la presente Parte” era una referencia a los procedimientos de observancia especificados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁰⁵

China afirmó³⁰⁶ que los procedimientos de observancia del cap. V de la LDA, estaban establecidos en el sentido de que los autores de todas las obras tenían acceso a procesos de observancia independientemente de que tuvieran pruebas adecuadas o un derecho válido al cumplimiento.

El GE observó, que este argumento afirmaba que un miembro podía asegurar que hubiera procedimientos de observancia establecidos conforme a lo especificado en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, simplemente no impidiendo que los titulares de los derechos plantearan y llevaran adelante una alegación en vano y que, si bien los titulares de derechos a cuyas obras se había denegado protección en virtud del párr. 1 del art. 4 de la LDA, podían o no tener acceso a procesos de observancia. Los procedimientos de observancia que debían existir conforme a la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC eran mucho más amplios.³⁰⁷

Esto se desprendía claramente, entre otras cosas, del texto del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que especificaba que estos procedimientos incluían “recursos”. Los aa. 44, 45, 46 y 50 de este Acuerdo especificaban que las autoridades judiciales estaban facultadas para emitir ciertas órdenes, tales como mandamientos judiciales, órdenes de pagos por daños, órdenes para la eliminación o destrucción de mercancías infractoras y medidas provisionales. Cuando se denegaba la protección del DA a una obra en virtud del párr. 1 del art. 4 de la LDA, las autoridades judiciales no tenían esa facultad con arreglo al cap. V de la LDA.

En consecuencia, este conjunto de procedimientos de observancia, incluidos los recursos, no estaban a disposición de los titulares de los derechos como lo exigía el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁰⁵ *Ibidem*, párr. 7.177.

³⁰⁶ *Ibidem*, párr. 7.178.

³⁰⁷ *Ibidem*, párr. 7.179.

China afirmó³⁰⁸ que una prohibición completa de la publicación de una obra era una forma de medida eficaz y que era en cierto sentido una forma alternativa de observancia contra las infracciones. El GE observó que la gama de derechos exclusivos reconocidos en el Convenio de Berna que era posible que se infringieran era más amplia que un simple derecho a autorizar la publicación.

En todo caso, la eficacia de una prohibición estatal de publicación no era pertinente. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, incluía un conjunto mínimo acordado multilateralmente de procedimientos de observancia que los miembros debían poner a disposición de los titulares de derechos contra cualquier infracción de los DPI abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Cuando un miembro decidía establecer otros procedimientos -para la observancia de los DPI o para la observancia de otras políticas con respecto a determinadas materias- esa elección de política no disminuía la obligación que el miembro tenía en virtud del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, de garantizar que hubiera procedimientos de observancia conforme a lo previsto en la Parte III.

Por las razones que anteceden, el GE concluyó³⁰⁹ que la LDA, específicamente la primera frase del art. 4, era incompatible con las obligaciones de China en virtud del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque China no ponía a disposición de los titulares de derechos procedimientos de observancia contra cualquier infracción de los DPI abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC (Parte III y párr. 1 del art. 41).

Alegaciones al amparo del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA alegaron³¹⁰ que los procedimientos penales a que se hacía referencia en el art. 47 de la LDA de China no estaban disponibles con respecto a las obras a las que se denegaba la protección del DA con arreglo al art. 4 de esa Ley. China no previa ni aseguraba la disponibilidad de procedimientos y sanciones penales aplicables a casos de piratería lesiva del DA a escala comercial, como lo exigían las frases primera y segunda del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Examen del GE. El GE observó³¹¹ que estas alegaciones se referían a la denegación de la protección del DA en virtud del párr. 1 del art. 4 de la LDA,

³⁰⁸ *Ibidem*, párr. 7.180.

³⁰⁹ *Ibidem*, párr. 7.181.

³¹⁰ *Ibidem*, párr. 7.182 y párr. 7.183.

³¹¹ *Ibidem*, párr. 7.185.

y su impacto en la observancia, por lo que ya se había pronunciado en su examen de las alegaciones hechas al amparo del párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, y del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente. Esta alegación se detalla en la tercera alegación de esta DS.

Conclusiones con respecto a la LDA. El párr. 1 del art. 4 de la LDA:³¹²

- Era suficientemente claro, para demostrar que denegaba la protección del DA contenida en el art. 10 de la LDA, a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de miembros de la OMC. Este artículo, era la disposición por la que se aplicaban los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna, pero se denegaban estos derechos. Se refería a obras prohibidas por contenidos considerados ilegales con arreglo a los criterios establecidos en las leyes y reglamentos chinos pertinentes, incluidos los reglamentos sobre el examen del contenido.
- Denegaba protección a: 1) obras cuyo contenido no había sido aprobado en el examen del contenido y 2) las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido, en la medida en que éstas constituyan obras protegidas por el DA, en consecuencia, *era incompatible* con las obligaciones de China en virtud del párr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna de 1971, incorporado en virtud del párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, pese a los derechos de China reconocidos en el art. 17 del Convenio de Berna.

El GE aplicó el principio de economía procesal respecto a las alegaciones hechas al amparo del: 1) párr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna (1971).³¹³ Denegación de la protección del DA con arreglo al párr. 1 del art. 4 de la LDA, 2) art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. China no preveía ni aseguraba la disponibilidad de procedimientos y sanciones penales aplicables a casos de piratería lesiva del DA a escala comercial y 3) párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. China no ponía a disposición de los titulares de derechos procedimientos de observancia contra cualquier infracción de los DPI abar-

³¹² *Ibidem*, párr. 7.50, párr. 7.52, párr. 7.53, párr. 7.56, párr. 7.82, párr. 7.103, párr. 7.114, párr. 7.117 y párr. 7.118.

³¹³ Incorporado por el párr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. DS362. *Informe del GE*, párr. 8.2.

cados por el Acuerdo sobre los ADPIC. Ninguna constatación afectaba el derecho de China a hacer exámenes del contenido.³¹⁴

III. SEGUNDA ALEGACIÓN: ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS DE DPI DECOMISADAS POR LAS AUTORIDADES ADUANERAS CHINAS

Esta alegación se hizo al amparo del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone:³¹⁵

Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.³¹⁶

La disposición *supra*, incorporaba los principios establecidos en el art. 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone:

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción en

³¹⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.117, párr. 7.137 al párr. 7.139, párr. 7.143, párr. 7.144, párr. 7.181, párr. 7.191 y párr. 7.192.

³¹⁵ *Ibidem*, párr. 7.213.

³¹⁶ OMC. *Acuerdo sobre los ADPI relacionados con el Comercio*. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.

tre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. 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.³¹⁷

Alegaciones de las partes. EUA alegó al amparo del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que incorporaba el art. 46 del mismo Acuerdo, que:³¹⁸

- Las medidas aduaneras creaban un *sistema obligatorio de opciones de eliminación* para que las autoridades aduaneras competentes chinas no ejercieran libremente sus facultades. El sistema no facultaba a las autoridades a ordenar la *destrucción* de las mercancías infractoras, requeridas por el art. 59. Se daba *prioridad a opciones* que permitían que las mercancías infractoras entraran en los circuitos comerciales o causaran de otro modo daños al titular del derecho.
- Las opciones de eliminación eran: 1) la *donación a órganos de bienestar social*, nada parecía impedir que esos órganos vendieran las mercancías infractoras, y esto podía perjudicar al titular de un derecho, 2) la *venta al titular del derecho* le perjudicaba en la cuantía que éste pagaría por las mercancías infractoras y 3) la *subasta* no era un método de eliminación de los circuitos comerciales y si el titular del derecho no consentía en ella, también podía perjudicarle.

China respondió que:³¹⁹

- Sus autoridades aduaneras estaban facultadas para ordenar tanto la “eliminación” como la “destrucción” de las mercancías infractoras de conformidad con el art. 59. La *donación* y la *venta* eran medios de eliminación de los circuitos comerciales de forma que se evitara causar daños al titular del derecho.
- La legislación china establecía criterios que reflejaban una preferencia oficial por el uso de métodos de eliminación distintos de la destrucción, pero la Aduana estaba facultada para determinar si los criterios establecidos se satisfacían, y en consecuencia, qué

³¹⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.257.

³¹⁸ *Ibidem*, párr. 7.197.

³¹⁹ *Ibidem*, párr. 7.198.

método de eliminación era el adecuado. La supuesta jerarquía de opciones de eliminación no menoscaba la capacidad de la Aduana para ordenar la *destrucción* de las mercancías infractoras.

- La obligación establecida en el art. 59 de otorgar *facultades* para ordenar la destrucción no significaba que los miembros tuvieran que otorgar facultades discrecionales irrestrictas y no especificadas y que los organismos nacionales gozaran de poderes absolutos para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras en cualquier circunstancia.

EUA respondió que:³²⁰

- El art. 59 requería que se otorgaran facultades plenas para eliminar o destruir las mercancías infractoras decomisadas de conformidad con los principios de la primera frase del art. 46. Las autoridades debían estar *facultadas* para escoger entre cualquier opción legítima y disponer de las mercancías desde el primer momento en que se constatara que eran infractoras, y hasta que se dispusiera finalmente de ellas.
- Las medidas aduaneras eran incompatibles con el principio enunciado en la cuarta frase del art. 46, porque nada sugería que la subasta de mercancías después de la retirada de la marca infractora sólo estuviera permitida en *casos excepcionales*.

China respondió que:³²¹

- El Acuerdo sobre los ADPIC no la obligaba a asegurarse de que ninguna mercancía infractora eliminada de los circuitos comerciales causara daños al titular del derecho. Más bien, la Aduana tenía que estar *facultada* para eliminar las mercancías infractoras confiscadas de los canales comerciales para evitar causar daños al titular del derecho.
- La determinación de lo que constituye un otorgamiento de facultades adecuado conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, dependía mucho de las circunstancias. Las facultades de la Aduana eran adecuadas para adoptar decisiones. Su autonomía, y su restricción

³²⁰ *Ibidem*, párr. 7.199 y párr. 7. 201.

³²¹ *Ibidem*, párr. 7.200 y párr. 7.202.

normativa obedecían a intereses públicos legítimos, disuadían de las infracciones y evitaban daños al titular del derecho.

- Si la cuarta frase del art. 46 estableciera una obligación independiente para las autoridades aduaneras (cosa que no reconoció), la Aduana cumpliría esa obligación porque retiraría *todas* las características infractoras, no sólo las marcas de fábrica o de comercio, y recabaría observaciones de los titulares de los derechos.
- El uso de la palabra *colocación* aludía a la recuperación por el infractor. La Aduana utilizaba un precio de reserva a un costo irrazonablemente bajo en las subastas para asegurarse de que los infractores no compraran las mercancías confiscadas y las pusieran de nuevo en circulación, es decir, que ya no tuvieran beneficios económicos. Esto satisfacía la finalidad de la cuarta frase del art. 46. La palabra *bastará* permitía la colocación de mercancías en los circuitos comerciales, y no sólo en casos excepcionales. Plantea la posibilidad de que las subastas sean *excepcionales*.

Descripción de las medidas en litigio. Las tres medidas en litigio objeto de esta alegación se denominaron “medidas aduaneras” y fueron consideradas por los EUA incompatibles con el art. 59.³²² Las medidas aduaneras fueron:

- *Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.* Establecía un procedimiento para que la Aduana adoptara medidas de protección frente a mercancías sospechosas de infringir marcas de fábrica o de comercio, DA y derechos conexos y derechos de patente con ocasión de su importación o exportación. Su art. 27, previa el decomiso de las mercancías infractoras de DPI. Su tercer párrafo enunciaba distintas opciones para la *eliminación o destrucción* de esas mercancías. El texto decía:³²³

Cuando las mercancías decomisadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual puedan utilizarse para actividades de bienestar público social, la Aduana entregará esas mercancías a los órganos de bienestar público pertinentes para su uso en actividades de bienestar público social. Cuando el titular de los derechos de propiedad intelectual tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá asignárselas

³²² *Ibidem*, párr. 7.196.

³²³ Formulado de conformidad con la Ley de Aduanas de China (LA). DS362. *Informe del GE*, párr. 7.193.

con compensación. Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá, tras erradicar las características infractoras, subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley. Cuando sea imposible erradicar las características infractoras, la Aduana destruirá las mercancías.

- *Las Medidas de Aplicación del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI* (Medidas de Aplicación). Formuladas de conformidad con la Ley de Aduanas de China (LA); y otras leyes y reglamentos administrativos para velar por la aplicación efectiva del Reglamento citado *supra* inciso 1). Su art. 30 establecía:³²⁴

La Aduana eliminará las mercancías infractoras que haya decomisado de conformidad con las siguientes disposiciones:

- 1) Cuando las mercancías de que se trate puedan ser utilizadas directamente para bienestar público social o el titular de los derechos de propiedad intelectual desee comprar las mercancías, la Aduana entregará (*Customs shall hand*) las mercancías a los órganos de bienestar social pertinentes para uso con fines de bienestar público social o las asignará al titular de los derechos de propiedad intelectual con compensación;
- 2) Cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con el párrafo 1) pero las características infractoras puedan erradicarse, las mercancías se subastarán (*shall be auctioned*) de conformidad con lo dispuesto en la ley tras la erradicación de las características infractoras. Las cantidades obtenidas en la subasta se ingresarán (*shall be turned*) en el tesoro público; y
- 3) Cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), se destruirán.

Cuando la Aduana destruya las mercancías infractoras el titular de los derechos de propiedad intelectual prestará la asistencia necesaria. En los casos en que los órganos de bienestar social pertinentes utilicen las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar público social, o el titular de los derechos de propiedad

³²⁴ *Informe del GE*, párr. 7.194.

intelectual asista a la Aduana a destruir las mercancías infractoras, la Aduana ejercerá la supervisión necesaria.

- *El Aviso Público No 16/2007*, notificado por la AGA, entre otras cosas para regular la subasta de mercancías infractoras por la Aduana de conformidad con el art. 27 del Reglamento citado *supra* *inciso 1*). Los párrafos pertinentes decían:³²⁵
 1. Cuando las mercancías infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta erradicará completamente todas las características infractoras de las mercancías y sus embalajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento, incluida la erradicación de las características que infrinjan marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Toda mercancía cuyas características infractoras no puedan erradicarse completamente será destruida y no se subastará.
 2. La Aduana recabará observaciones del titular de los derechos de propiedad intelectual antes de subastar las mercancías infractoras.

Examen del GE. En esta alegación se impugnaron las medidas aduaneras *en sí mismas*.³²⁶ Las partes discreparon sobre la interpretación de éstas, por consiguiente, el GE hizo una evaluación objetiva de su sentido, a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que correspondían a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

Se inició con el análisis del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, para interpretarlo en su integridad y contexto. Se resaltó que este artículo formaba parte de un conjunto de procedimientos de la Secc. 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las “Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”, es decir de los procedimientos para que las autoridades aduaneras suspendieran en la frontera el despacho de las mercancías para libre circulación. El art. 59 exponía el procedimiento aplicable después de que se había constatado que las mercancías eran infractoras. Sus términos clave como: 1) mercancías infractoras, 2) autoridades competentes, 3) titular del derecho y 4) demandado, tenían que entenderse en ese contexto.

³²⁵ *Ibidem*, párr. 7.195.

³²⁶ *Ibidem*, párr. 7.212, párr. 7. 213 al párr. 7. 216.

Los términos clave, no se definían en el art. 59, pero la primera parte del art. 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, que formaba parte de su contexto ayudó a su interpretación.

Mercancías infractoras. La primera frase del art. 59 era aplicable a las “mercancías infractoras”. El sentido corriente de esta frase no se limitaba a las mercancías que infringieran cualquier derecho específico, pero si se interpretaba en su contexto (todos los artículos que forman parte de la secc. 4)) se observaban ciertas limitaciones.³²⁷

La primera parte del art. 51³²⁸ disponía que los procedimientos pertinentes se aplicarían, como mínimo, a la *importación* de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas que lesionaban el DA, en consecuencia, esto era aplicable al art. 59. La segunda parte contemplaba una extensión opcional a *otras infracciones de los DPI*,³²⁹ como, mercancías que infringían marcas de fábrica o de comercio y DA, sin ser mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, así como a mercancías que infringían otras categorías de DPI, como las patentes. El GE constató que no había obligación de aplicar las prescripciones del art. 59 a las mercancías destinadas a la exportación. El art. 59 no era aplicable a las medidas aduaneras en tanto en cuanto estas se aplicaban a mercancías destinadas a la exportación.

En el art. 2 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, en las Medidas de Aplicación y en el Aviso Público No 16/2007, se estipulaba que la protección en aduana de los DPI, significaba la protección otorgada por la Aduana a los derechos exclusivos a utilizar una *marca de fábrica o de comercio, DA y derechos conexos, y derechos de patente*. Era evidente que las infracciones de DPI abarcadas por las medidas aduaneras incluían no sólo las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías piratas, sino también las mercancías infractoras de marcas de fábrica o de

³²⁷ *Ibidem*, párr. 7.221.

³²⁸ Primera parte. Art. 51. Los miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.

³²⁹ Segunda parte. Art. 51. Los miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.222 al párr. 7.224 y párr. 7.231.

comercio, de DA y de patentes. El GE constató que el art. 59 era aplicable a las medidas aduaneras en cuanto que esas medidas eran aplicables a todas esas infracciones de DPI.³³⁰

Autoridades competentes. La expresión, *estarán facultadas* de la primera parte del art. 59, establecía la obligación de que las autoridades competentes estuvieran facultadas para ordenar determinados tipos de recursos con respecto a las mercancías infractoras. Se explicó que las obligaciones establecidas en el art. 59.³³¹

- Eran aplicables cuando las autoridades aduaneras habían suspendido el despacho a libre circulación de mercancías que se sospechaba infringían DPI.
- Implicaban que las autoridades competentes *estuvieran facultadas* para dictar determinadas órdenes desde el momento en que constataran que las mercancías objeto de la suspensión del despacho en la frontera eran infractoras (aquí se activaba la obligación) hasta el momento en que se ordenaba un recurso (la obligación subsistía hasta este momento). No se establecía ninguna otra limitación del ámbito temporal de las obligaciones.

En este sentido, el GE:

- Observó que la palabra *authority* (facultades) podía definirse como, poder o derecho de exigir obediencia, supremacía moral o jurídica, derecho a ordenar o adoptar una decisión definitiva.³³² La obligación era la de “estar” facultado, no la de “ejercitar” facultades. La obligación establecida en el art. 46 de que determinadas autoridades “estén facultadas” para dictar determinadas órdenes ponía de manifiesto, que las órdenes relativas a infracciones específicas quedarían al arbitrio de las autoridades encargadas de la observancia.
- Explicó que la obligación de que las autoridades competentes “estén facultadas” para dictar determinadas órdenes no era una obligación de ejercitar esas facultades en una forma concreta, salvo que se especificara otra cosa. La obligación de estar facultado para ordenar

³³⁰ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.225 y párr. 7.226.

³³¹ Ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el art. 46. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.234.

³³² *Power or right to enforce obedience; moral or legal supremacy; right to command or give a final decision* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.236, párr. 7.241 y párr. 7.242.

determinados tipos de recursos no era una obligación de estar facultado para ordenar *únicamente* esos recursos. La obligación en los aa. 46 y art. 59 era que las autoridades “estén facultadas” para ordenar determinados tipos de recursos (apartar, destruir, etc.).

- Observó que una de las principales razones del Acuerdo sobre los ADPIC fue el deseo de establecer un conjunto mínimo de procedimientos de observancia y recursos a los que las autoridades competentes, debían recurrir, (igual que en otros acuerdos internacionales en materia de PI). Los negociadores del Acuerdo de los ADPIC, abordaron, en la primera parte del art. 46, el apartamiento de los circuitos comerciales y la destrucción, y en la cuarta parte, con respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, estableciendo un grado mínimo de modificación del estado de las mercancías antes de su colocación en los circuitos comerciales.

China abordó el grado en que la subasta, aunque no satisfacía la prescripción de que las mercancías se eliminaran apartándolas de los circuitos comerciales, podría aun así evitar que se causaran daños al titular del derecho, pero a juicio del GE, la interpretación de las palabras *de forma que se evite causar daños al titular del derecho* (prescripción) se basaba en una lectura selectiva del art. 46 de un sólo un recurso: el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales. Esto no excluía la posibilidad de que otras acciones, especialmente la colocación en los circuitos comerciales, estuvieran sujetas a prescripciones, siempre que éstas se estipularan en los términos de los aa. 46 ó 59.³³³

El GE observó³³⁴ que la referencia a alternativas en el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, implicaba una condición especial, se requería que se otorgaran facultades para ordenar la destrucción o la eliminación como suficiente para satisfacer la obligación establecida en su primera frase. Una condición que excluyera las facultades para ordenar un recurso (*vrg.* la destrucción) podría ser compatible con el art. 59 siempre que las autoridades competentes estuvieran aun así facultadas para ordenar el otro recurso (*vrg.* la eliminación).

Titular del derecho. El GE observó³³⁵ que una característica común de las seccs., 2, 3 y 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, era que por

³³³ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.243 y párr. 7.244.

³³⁴ *Ibidem*, párr. 7.246.

³³⁵ *Ibidem*, párr. 7.247.

lo general la iniciación de los procedimientos era responsabilidad de los titulares de derechos privados. Las referencias a: un *demandante* “titulares de derechos” (aa. 42, 50 y 51), *solicitudes* (art. 46), *instancias* (art. 48) y la *opción* de permitir la actuación de oficio (art. 58), en contexto, permitían que las palabras *estarán facultadas* se entendieran que no obligaban a los miembros a adoptar ninguna medida a falta de una solicitud o petición. Las autoridades sólo estaban facultadas previa solicitud o petición.

Esto era coherente con la naturaleza de los DPI como derechos privados, como se reconoció en el cuarto considerando del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Los procedimientos de adquisición de derechos sustantivos y los procedimientos civiles de observancia generalmente tenían que ser iniciados por el titular del derecho, y no de oficio.

Destrucción o eliminación. Las facultades requeridas por el art. 59 concernían a dos tipos de recursos: 1) destrucción o 2) eliminación. No hubo controversia sobre el sentido de “destrucción”. En cuanto a la “eliminación” (*disposal*) interpretada en su contexto, y como se indicaba en el art. 46 y conforme a los textos del art. 59, en Francés³³⁶ y Español³³⁷ ambos igualmente auténticos, se acordó que la interpretación adecuada de este término era: *eliminación de los circuitos comerciales*. El GE aludió colectivamente a “*destrucción y eliminación*” como *métodos de eliminación*.³³⁸

Al respecto, los EUA:³³⁹

- Objetaron a lo que consideraron las *muy limitadas circunstancias* en las que las medidas aduaneras permitían la destrucción. China no lo negó, pero adujo que la Aduana tenía considerable arbitrio para decidir si esas limitaciones eran aplicables.
- Alegaron que las medidas establecían una secuencia *obligatoria* de pasos, ya que las autoridades no disponían de ninguno de los tipos de facultades requeridas en una situación dada, si las medidas en litigio las obligaban a ordenar otro método de eliminación

³³⁶ Francés. Facultades para ordenar *la mise hors circuit*, lo que era una referencia a las facultades para ordenar que las mercancías infractoras fueran *écartées des circuits commerciaux* conforme al art. 46.

³³⁷ Español. Facultades para ordenar la *eliminación*, que, interpretado en su contexto como alternativa a la *destrucción*, era evidentemente una referencia a facultades para ordenar que las mercancías infractoras fueran *apartadas de los circuitos comerciales* conforme al art. 46.

³³⁸ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.249 y párr. 7.250.

³³⁹ *Ibidem*, párr. 7.252.

no requerido por el art. 59. Esto planteó la denominada *distinción imperativo/discrecional*.

En este sentido, el GE:³⁴⁰

- Recordó su constatación de que China estaba autorizada a limitar las facultades para ordenar la destrucción de mercancías infractoras siempre que sus autoridades competentes estuvieran en esos casos facultadas para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios del art. 46. Las limitaciones sólo eran pertinentes en la medida en que demostrarían que la Aduana no estaba facultada para ordenar *ni* la destrucción de las mercancías infractoras *ni* su eliminación de conformidad con dichos principios.
- Observó que las facultades para ordenar que se recurriera a un método de eliminación comprendido en el ámbito del art. 59, serían a menudo discretionales, ya que la obligación de que las autoridades competentes “estén facultadas” para dictar órdenes concretas se aplicaba a lo que la legislación interna *permitiera* que esas autoridades ordenaran. Por tanto, la obligación establecida en el art. 59, era aplicable a medidas tanto imperativas como discretionales.

Las medidas aduaneras en litigio contemplaban tres opciones de eliminación además de la destrucción: 1) la donación a órganos de bienestar social, 2) la venta al titular del derecho, y 3) la subasta. Que son las que se abordarán en este apartado del libro. Los EUA alegaron que *ninguna* de esas opciones era conforme a principios establecidos en el art. 46. Todas excluían las facultades para ordenar la destrucción.

- Procedió a: 1) determinar los principios establecidos en el art. 46, 2) evaluar las facultades otorgadas a la Aduana para ordenar: a) la donación a órganos de bienestar social, y b) la venta al titular del derecho, a fin de determinar si constituyan facultades para ordenar la eliminación de conformidad con los principios del art. 46 y 3) evaluar las facultades otorgadas a la Aduana para ordenar que las mercancías infractoras se subastaran

³⁴⁰ *Ibidem*, párr. 7.251, párr. 7.253 y párr. 7.254.

*Principios establecidos en el art. 46.*³⁴¹ La primera frase del art. 59 disponía que las autoridades competentes estuvieran facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el art. 46. El GE observó que este artículo: 1) aludía a facultades e 2) incorporaba principios que atañían a las facultades para ordenar la *destrucción o eliminación* de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales. El GE observó en el art. 46 (consultar al inicio de esta alegación) que:

- Su primera parte de aludía a las *facultades* para ordenar que las *mercancías infractoras* fueran apartadas o destruidas, por lo tanto, era pertinente por lo que respectaba al art. 59.
- Su segunda parte, aludía al apartamiento de materiales e instrumentos, por lo que no era aplicable.
- Su tercera parte, aludía a *las correspondientes solicitudes*, se refería a la consideración de solicitudes de órdenes de que las mercancías infractoras fueran apartadas de los circuitos comerciales o destruidas. Esta parte también era pertinente a los efectos del art. 59.³⁴²
- Su cuarta parte:
- Aludía a mercancías infractoras de marca de fábrica o de comercio falsificadas. No hacía referencia expresa a facultades para ordenar la destrucción o apartamiento de los circuitos comerciales, pero el contexto demostraba que el principio de proporcionalidad enunciado en la parte anterior orientaba la elección de las autoridades competentes entre los recursos especificados en la primera parte y cualesquiera recursos alternativos.
- Enunciaba una circunstancia que las autoridades debían tener en cuenta al escoger entre los recursos requeridos (los especificados en la primera parte) y la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, si tal orden era posible.
- Atañía al alcance de las facultades para escoger entre la destrucción o el apartamiento de los circuitos comerciales y la colocación en los circuitos comerciales, si ese recurso era posible. Por tanto, pertinente a los efectos del art. 59.

³⁴¹ *Ibidem*, párr. 7.255 al párr. 7.259 y párr. 7.263.

³⁴² Que se negoció durante la Ronda Uruguay en el Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los DPI Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.260 y párr. 7.262.

La palabra *principles* (principios) se definió como una norma o ley general adoptada o reconocida como orientación para la acción. Era una referencia a un texto orientador de la actuación de las autoridades, por lo que respectaba a las órdenes de destrucción o eliminación de mercancías infractoras. Cada parte del art. 46 contenía un texto orientador de la actuación de las autoridades. Ninguna de ellas establecía los términos exactos de las órdenes en casos específicos.³⁴³

El GE observó gran similitud en el texto y la finalidad de las dos disposiciones (aa. 59 y 46) que preveían el otorgamiento de facultades para ordenar la destrucción o la eliminación con respecto a mercancías que se había constatado infringían DPI, al concluir un procedimiento de observancia. Su interpretación estuvo informada por el objetivo común enunciado al inicio del art. 46: *establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones*, como una orientación para la acción de las órdenes de destrucción o apartamiento de las mercancías infractoras. El GE enunció los siguientes principios contenidos en el art. 46, a los efectos del art. 59:³⁴⁴

- De la primera parte. Las autoridades estarán facultadas para ordenar: 1) el apartamiento o destrucción de conformidad con la primera parte *sin indemnización alguna*, 2) el apartamiento de las mercancías infractoras *de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho* o 3) la destrucción *siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes*.
- De la tercera parte. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, *tanto la necesidad de que exista proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros*.
- De la cuarta parte. 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.

El GE observó³⁴⁵ que el principio de la primera parte: *sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho*, atañía a

³⁴³ *A general law or rule adopted or professed as a guide to action.* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.264.

³⁴⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.265 al párr. 7.269.

³⁴⁵ *Ibidem*, párr. 7.279.

la eliminación de las mercancías *apartándolas* y no *colocándolas* en los circuitos comerciales.

EUA manifestó su preocupación por el daño que las donaciones podían causar a los titulares de derechos y la posibilidad de que los órganos de bienestar social pudieran vender o distribuir las mercancías con fines caritativos.³⁴⁶ El GE examinó y explicó que el principio estipulaba que las autoridades pertinentes:

- Estarían facultadas para ordenar que las mercancías “sean apartadas”, (en pasiva).
- No estuvieran obligadas a proceder por sí mismas al apartamiento. En la práctica podían encomendar a otro órgano,³⁴⁷ por lo que admitía la posibilidad de participación de otros órganos, como entidades de beneficencia, o el uso público no comercial.
- No eran responsables de la actuación de los órganos que procedían al apartamiento en forma no autorizada. Atañía la “forma” en que las mercancías infractoras se apartaban, no al apartamiento en sí mismo.
- Estaban obligadas a asegurarse de que las mercancías se apartaran de los circuitos comerciales y que la forma de apartamiento *evitara* causar daños. Los términos utilizados aludían a la finalidad, no al resultado.

El GE observó que:³⁴⁸

- El sentido corriente de *avoid* (evitar) podía definirse como³⁴⁹ impedir, prevenir, obviar, que la forma evitara causar *any* (cualquier) daño al titular del derecho, no simplemente *harm* (daños) o *some* (algún) daño. La forma de apartamiento debía ser tal que se *evitara causar cualquier daño al titular del derecho*.
- La eliminación de las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales, en contexto, era una alternativa a la destrucción de las mercancías.

³⁴⁶ *Ibidem*, párr. 7.278.

³⁴⁷ *Ibidem*, párr. 7.280.

³⁴⁸ *Ibidem*, párr. 7.281 y párr. 7.282.

³⁴⁹ *Keep off, prevent, obviate*.

- Cualquier riesgo inherente de daño debido simplemente a que las mercancías no habían sido completamente destruidas era insuficiente para que se descartara un método de eliminación, ya que anularía la opción entre *apartamiento* y *destrucción*. Sin embargo, una forma concreta de eliminación era pertinente para evaluar la conformidad con el principio de que el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales tuviera lugar “de forma que se *evite* causar daños al titular del derecho”.

El GE consideró³⁵⁰ que el art. 46 confirmaba esa interpretación, porque su:

- Cuarta parte disponía expresamente que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio falsificadas apuesta ilícitamente no bastaría para que se permitiera su colocación *en* los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales.
- Primera parte contenía una prescripción más general de que las facultades requeridas para ordenar el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales se ejercitaran de forma que se evitara causar daños al titular del derecho. Demostraba que cuando las mercancías se apartaran *de* los circuitos comerciales no se suponía que se requiriera (o que no bastara) la retirada de la marca de fábrica o de comercio.

Seguía siendo posible que, en función de las circunstancias en que las mercancías se apartaran de los circuitos comerciales, la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente causara confusión. La retirada de la marca, la aposición de un justificante de beneficencia o los controles del uso de las mercancías, los métodos de distribución, o la cooperación del titular del derecho sería a ese respecto valiosa, podían evitar la confusión, pero el texto del artículo no lo indicaba como requisito. Sin embargo, la cuestión de los daños al titular del derecho, ya sea a su reputación o por pérdida de ventas debido al apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales sin retirada de la marca apuesta ilícitamente, dependía de las circunstancias.³⁵¹

Donación a órganos de bienestar social (primera parte del art. 46). El GE evaluó³⁵² las facultades de la Aduana para ordenar la donación a órganos de bienestar social a fin de determinar si constituyan facultades para ordenar la

³⁵⁰ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.283.

³⁵¹ *Ibidem*, párr. 7.284.

³⁵² *Ibidem*, párr. 7.286 y párr. 7.287.

eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera parte del art. 46, concretamente si esa eliminación constituía el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales de forma que se evitara causar daños al titular del derecho.

Los EUA adujeron³⁵³ que la donación de *mercancías falsificadas de muy baja calidad*, (piratas, defectuosas, peligrosas o si no funcionaban adecuadamente) obraría en perjuicio de la reputación del titular del derecho o incluso lo expondría a peticiones de indemnización.

China respondió³⁵⁴ que su Aduana nunca donaría mercancías defectuosas o peligrosas, sus disposiciones normativas no irían en contra del *detrimento de intereses públicos* (seguridad de personas que podrían recibir este tipo de mercancías).

El GE recordó que ya había constatado que cualquier riesgo inherente de daño debido al hecho de que las mercancías no habían sido completamente destruidas era insuficiente para descartar un método de eliminación, y que las pruebas de que efectivamente se habían causado daños al titular del derecho debido a la forma de la eliminación eran pertinentes para evaluar si esa forma de eliminación estaba conforme con este principio.

El GE no vio en las pruebas presentadas por los EUA, que la Aduana hubiera donado este tipo de mercancías a entidades de beneficencia, o que se causara, algún daño a la reputación de los titulares del derecho a consecuencia de una donación de mercancías infractoras por tanto, constató que no se había demostrado la alegación de que la Aduana no estuviera facultada para donar mercancías a órganos de bienestar social de forma que se evitara causar al titular del derecho daños ocasionados por mercancías de calidad inferior.³⁵⁵

Los EUA alegaron que *nada parecía impedir que los órganos de bienestar social vendieran las mercancías infractoras que recibían*, lo que reintroduciría esas mercancías en el comercio. China respondió remitiéndose al último párrafo del art. 30 de las Medidas de Aplicación, que disponía:³⁵⁶

³⁵³ *Ibidem*, párr. 7.288 y párr. 7.294.

³⁵⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.290 al párr. 7.293. China hizo también referencia al art. 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público, que dispone lo siguiente: “La donación se efectuará de conformidad con las leyes y reglamentos, y nunca en violación de la moral social ni en detrimento de intereses públicos y de los derechos e intereses legítimos de otros ciudadanos”. Así como al art. 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DP y art. 30 de las Medidas de Aplicación.

³⁵⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.291 y párr. 7.295.

³⁵⁶ *Ibidem*, párr. 7.298 y párr. 7.299.

En los casos en que los órganos de bienestar social pertinentes utilicen las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar público social, o el titular de los derechos de propiedad intelectual asista a la Aduana a destruir las mercancías infractoras, *la Aduana ejercerá la supervisión necesaria*.

China sostuvo³⁵⁷ que esa disposición imponía a la Aduana una obligación jurídica de asegurarse de que las mercancías donadas se utilizaran exclusivamente para fines de bienestar social. Presentó como prueba jurídicamente vinculante un “Memorándum de cooperación sobre el uso de mercancías infractoras decomisadas con fines de bienestar social”.³⁵⁸

El GE observó³⁵⁹ que ese texto:

- Obligaba a la Cruz Roja a restringir el uso de las mercancías infractoras, a tomar medidas para impedir su venta, y supervisar el uso. Obligaba y facultaba a la Aduana a vigilar la ubicación y uso de las mercancías. Su art. 5 establecía los derechos y obligaciones de la Cruz Roja, su inciso IV) decía: “notificar sin demora a la Aduana la distribución y el uso de las mercancías si la Aduana lo solicita”. Su art. 7³⁶⁰ prescribía la forma en que debían utilizarse las mercancías donadas a la Cruz Roja.
- Facultaba a la Aduana a requerir a la Cruz Roja que corrigiera cualquier infracción de la restricción del uso o de su deber de tomar medidas para impedir la venta. Su art. 4, inciso II) Obligaba la Cruz Roja a corregir cualquiera de sus actuaciones que se constataran infringían las disposiciones del Memorándum.

³⁵⁷ *Ibidem*, párr. 7.300.

³⁵⁸ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.301. Su art. 4 se establecían los derechos y obligaciones de la Aduana, entre las que figuraban, su inciso iv) disponía que la Aduana debería entregar las mercancías gratuitamente, eran, por tanto, donaciones y no ventas. Memorándum de cooperación entre la AGA y la Sociedad de la Cruz Roja de China (Memorándum Aduana-Cruz Roja). Reproducía disposiciones del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI y de otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Establecía procedimientos relativos al uso de las mercancías infractoras decomisadas para fines de bienestar social. De fecha 13 de mayo de 2004.

³⁵⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.302 al párr. 7.304.

³⁶⁰ Art. 7 “Las mercancías entregadas a la Cruz Roja por la Aduana estarán restringidas al uso exclusivo para fines de subsistencia de la persona que recibe la ayuda. La Cruz Roja tomará medidas eficaces para impedir que las mercancías se utilicen con otros fines o entren por cualquier medio en los circuitos comerciales”.

Las medidas demostraban que la Aduana era responsable de la forma en que las mercancías se eliminaran. Esa forma evitaba su retorno a los circuitos comerciales. El GE recordó que, de conformidad con los principios del art. 46, la Aduana tenía que estar *facultada* para ordenar que las mercancías se eliminaran apartándolas de los circuitos comerciales. Incumbía a las autoridades asegurarse de que la *forma* en que las mercancías se eliminaran se estableciera de manera que evitara causar daños al titular del derecho.³⁶¹

No hubo en el expediente prueba de que la Aduana incumpliera su deber de asegurarse de que el uso previsto de las mercancías no se eludiera y de que no retornaran a los circuitos comerciales. El GE consideró, que el Memorándum era pertinente para la evaluación de las facultades de la Aduana de eliminar las mercancías infractoras mediante donación.³⁶²

Los EUA observaron³⁶³ que otros órganos de bienestar social no estaban *obligados* a suscribir un acuerdo como el Memorándum citado, por lo que la donación a estos otros órganos podría no estar en conformidad con los principios del art. 46. El GE explicó, que las facultades de la Aduana para donar mercancías a otro órgano de bienestar social no excluían sus facultades para donar mercancías a la Cruz Roja. En la medida en que esas facultades estuvieran en conformidad con los principios del art. 46, la Aduana estaba facultada para ordenar la eliminación tal como se especificaba en el art. 59.

Las medidas en litigio demostraron que, si los órganos de bienestar social se negaban a aceptar donaciones, la Aduana podía considerar otras opciones que en última instancia incluían la destrucción de las mercancías. También demostraron que la Aduana: a) determinaba si las mercancías infractoras podían utilizarse para fines de bienestar público social y b) estaba obligada a ejercer la supervisión necesaria de esa utilización, lo que hacía en virtud del Memorándum Aduana-Cruz Roja.³⁶⁴

El GE recordó que lo que alegaron los EUA era que las tres medidas aduaneras en litigio *no otorgaban facultades discretionales* a la Aduana para determinar que la transferencia a un órgano de bienestar social no era adecuada en los casos en que el titular del derecho pudiera resultar dañado, y que, en consecuencia, la Aduana no estaba facultada para ordenar la eliminación

³⁶¹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.305.

³⁶² Zapatos deportivos, bolsas de fideos de arroz, polvo detergente, refrigerantes enfriados por aire y calentadores de queroseno. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.306 y párr. 7.307.

³⁶³ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.308 y párr. 7.309.

³⁶⁴ *Ibidem*, párr. 7.310 y párr. 7.311.

de las mercancías infractoras de conformidad con los principios del art. 46. Se desplazó a los EUA la carga de demostrar esta alegación.³⁶⁵

Los EUA hicieron referencia al inciso IV) del art. 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público,³⁶⁶ que autorizaba a las organizaciones de bienestar público a vender en el mercado mercancías donadas si concurrían determinadas circunstancias.³⁶⁷ China respondió que los términos de un acuerdo de donación concluido con arreglo al art. 12 de esta Ley, como el Memorándum Aduana-Cruz Roja, prevalecían sobre el art. 17 en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la misma Ley.³⁶⁸

El GE adujo que esta Ley no estaba comprendida en su mandato, sólo las tres medidas aduaneras descritas al inicio. Los EUA, pretendían formular una alegación, basándose en las tres medidas aduaneras *en conjunción con esta Ley*, pero el GE, no estaba facultado para pronunciarse sobre tal alegación, por lo que confirmó su constatación de que la Aduana determinaba si las mercancías infractoras podían utilizarse para fines de bienestar público social y que estaba obligada a ejercer la supervisión necesaria de esa utilización, lo que hacía en virtud del Memorándum Aduana-Cruz Roja.³⁶⁹

Si el art. 17 de la citada Ley hubiera sido objeto de consultas entre las partes y se hubiera especificado en la solicitud de establecimiento del GE de conformidad con el párr. 2 del art. 6 del ESD, era probable que las cuestiones sobre la Ley se hubieran discutido debidamente y que el GE hubiera podido haberse forjado una opinión sobre algunas de ellas.

El GE recordó³⁷⁰ que la obligación establecida en el art. 59, atañía a China como miembro, y no a las tres medidas aduaneras que los EUA especificaron en su solicitud de establecimiento de un GE. No hubo motivo alguno por el que todas las condiciones pertinentes a la eliminación de los circuitos comerciales tuvieran que figurar en esas tres medidas, ya que Chi-

³⁶⁵ *Ibidem*, párr. 7.313.

³⁶⁶ La Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público es una medida pública, adoptada por el Congreso Nacional del Pueblo de China y promulgada por el presidente de China en 1999.

³⁶⁷ Cuando los bienes donados no sean preservables o transportables o superen la necesidad real, el donatario podrá venderlos, pero todos los ingresos obtenidos se utilizarán en pro de los fines de la donación. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.314, párr. 7.317 y párr. 7.319.

³⁶⁸ Cuando el donatario haya concluido un acuerdo de donación con el donante, utilizará los bienes donados de conformidad con los fines prescritos en ese acuerdo, y no podrá alterar dichos fines sin autorización. Cuando esa alteración realmente sea necesaria, recabará el consentimiento del donante. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.318.

³⁶⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.315 al párr. 7.322.

³⁷⁰ *Ibidem*, párr. 7.323.

na podía determinar libremente el método para cumplir las obligaciones que le correspondían en virtud del art. 59, de conformidad con el párr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por las razones expuestas, el GE constató³⁷¹ que los EUA no habían establecido, por lo que respecta a la *donación de mercancías infractoras a órganos de bienestar social* en virtud de las medidas en litigio que la Aduana no estuviera facultada para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera parte del art. 46.³⁷²

Venta al titular del derecho. El segundo método de eliminación establecido en las medidas en litigio era la venta (voluntaria) al titular del derecho, si éste consentía, podía pagar un precio acordado por las mercancías infractoras.³⁷³

El art. 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI³⁷⁴ contemplaba la venta al titular del derecho después de la donación a órganos de bienestar social. Utilizaba el modo verbal traducido como *podrá* (可以). El art. 30 de las Medidas de Aplicación contemplaba la donación a órganos de bienestar social y la venta al titular del derecho como alternativas, sin orden aparente entre ellas.

No hubo casos en los que la venta al titular del derecho fuera la única opción disponible y que pudiera impedir el otorgamiento de las facultades requeridas por el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC y habida cuenta de la constatación del GE de que los EUA, no habían establecido que la Aduana no estuviera facultada para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera parte del art. 46, por tanto, fue innecesario evaluar esta opción para determinar si las medidas aduaneras eran compatibles con el art. 59.

Subasta y facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras. La subasta era el tercer método de eliminación establecido en las medidas en litigio. No era una forma de destrucción. Era claro que el art. 59, no requería que se recurriera a este método de eliminación, pero los recursos especificados en él, no eran exhaustivos (como ya lo había constatado el

³⁷¹ *Ibidem*, párr. 7.324 y párr. 7.355.

³⁷² Principio de la primera parte. Las autoridades estarán facultadas para ordenar: 1) el apartamiento o destrucción de conformidad con la primera parte *sin indemnización alguna*, 2) el apartamiento de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho o 3) la destrucción siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes.

³⁷³ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.325.

³⁷⁴ *Ibidem*, párr. 7.326.

GE) por tanto, el hecho de que no se requirieran facultades para ordenar la subasta de las mercancías infractoras no era en sí mismo incompatible con el art. 59.³⁷⁵

Los EUA alegaron³⁷⁶ que el método de subasta, era obligatorio, porque privaba a la Aduana de facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras. Alegó que las medidas, a tenor de sus propios términos, trataban la subasta (y los otros métodos de eliminación) como *requisitos previos obligatorios* para la destrucción y creaban una *secuencia obligatoria de pasos* que obligaba a recurrir a ella en determinadas circunstancias.

China respondió que en el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI se expresaba una *preferencia* por determinados métodos de eliminación, y que las Medidas de Aplicación confirmaban esas prioridades, porque otorgaban a la Aduana *considerable arbitrio* para determinar el método más adecuado. El art. 27, establecía que la Aduana estaba jurídicamente facultada para ordenar cualquiera de los cuatro métodos de eliminación. La subasta era el tercero, y se disponía:³⁷⁷

Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana *podrá*, tras erradicar las características infractoras, *subastarlas* de conformidad con lo dispuesto en la ley.

El GE, examinó que la venta en subasta de las mercancías infractoras, estaba supeditada a que no se aplicaran los dos primeros métodos (la donación a órganos de bienestar social y la venta al titular del derecho). La versión inglesa usaba un modo verbal traducido como *can* o *may* (可以) (*podrá*), esto indicaba que el Reglamento *no obligaba* a subastar las mercancías infractoras, aunque no se aplicaran los dos primeros métodos de eliminación. La elección de ese modo verbal fue significativa.³⁷⁸

En la parte, relativa a la destrucción, se disponía que cuando fuera imposible erradicar las características infractoras, *la Aduana destruiría las mercancías*, esta prescripción estaba supeditada a que *fuera imposible erradicar las*

³⁷⁵ *Ibidem*, párr. 7.327.

³⁷⁶ *Ibidem*, párr. 7.328.

³⁷⁷ *Ibidem*, párr. 7.329 y párr. 7.330.

³⁷⁸ *Ibidem*, párr. 7.331 y párr. 7.332.

características infractoras. Esto no implicaba falta de facultades para destruir las mercancías cuando *no* fuera imposible erradicarlas.³⁷⁹

La erradicación de las características infractoras era una condición para el método de subasta (según el Aviso Público No 16/2007),³⁸⁰ es decir, la *imposibilidad* de erradicar las características infractoras excluía el método de subasta. Esto no implicaba que la *posibilidad* de erradicar las características infractoras excluyera el método de *destrucción*. Con arreglo al art. 27 del Reglamento el método de subasta era *opcional*, no obligatorio.

En resumen, el art. 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, como norma superior contemplaba cuatro opciones, de las cuales la *eliminación* y la *subasta*, eran opcionales. El GE observó que el Aviso Público No 16/2007, reproducía el texto discrecional del art. 27 del Reglamento.³⁸¹

De conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los Derechos de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo denominado Reglamento), cuando las mercancías decomisadas que infringen derechos de propiedad intelectual no puedan utilizarse con fines de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no desee comprarlas, la Aduana *podrá* subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley tras erradicar las características infractoras. [...]

Los EUA sostuvieron que si ninguna de las tres primeras opciones era viable la Aduana *podría, entonces y sólo entonces*, recurrir al tercer elemento: la *destrucción de las mercancías*. Por consiguiente, el GE constató que los EUA no habían establecido que las medidas aduaneras, a tenor de sus propios términos, obligaran a la Aduana a ordenar la subasta de las mercancías infractoras.³⁸²

Las pruebas (documentos y estadísticas) revelaron la manera en que la Aduana había ejercitado las facultades que el art. 30 de las Medidas de Aplicación le otorgaban para destruir, en lugar de subastar. El párr. 2) de las Medidas de Aplicación sólo establecían una condición: que *las características*

³⁷⁹ *Ibidem*, párr. 7.333.

³⁸⁰ 1. Cuando las mercancías infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta erradicará completamente todas las características infractoras de las mercancías y sus embalajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento, incluida la erradicación de las características que infrinjan marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Toda mercancía cuyas características infractoras no puedan erradicarse completamente será destruida y no se subastará. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.334.

³⁸¹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.336 al párr. 7.342.

³⁸² *Ibidem*, párr. 7.335 y párr. 7.343.

infractoras pudieran erradicarse, que, de no satisfacerse, obligaría a decidir la destrucción de las mercancías, en lugar de subastarlas.³⁸³

Los EUA adujeron que la jerarquía establecida por la Aduana seguía siendo imperativa y reconocieron que no sabían si las mercancías habían sido destruidas por razones distintas de las requeridas en las medidas aduaneras. A juicio del GE, el método de subasta no era de hecho, imperativo, porque no excluía la opción de destrucción. En las Medidas de Aplicación, la destrucción de las mercancías sólo estaba prevista cuando las características infractoras no pudieran erradicarse. El GE observó, que el muy reducido número de subastas era coherente con la opinión de que éstas no eran obligatorias.³⁸⁴

Por las razones arriba expuestas, el GE constató que los EUA no habían establecido que las *facultades para ordenar la subasta de las mercancías infractoras* en virtud de las medidas aduaneras excluyeran las facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del art. 46. Concluyó que los EUA no habían establecido que las medidas aduaneras fueran incompatibles con el art. 59 del Acuerdo de los ADPIC en tanto en cuanto incorporaba los principios establecidos en la primera frase del art. 46 de dicho acuerdo.³⁸⁵

Subasta y simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente (cuarta parte del art. 46). El GE recordó³⁸⁶ su constatación de que los principios establecidos en el art. 46, incorporados al art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluían la *cuarta* frase del art. 46, que dispone:

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.³⁸⁷

³⁸³ *Ibidem*, párr. 7.344 y párr. 7.345.

³⁸⁴ *Ibidem*, párr. 7.348, párr. 7.350, párr. 7.352 y párr. 7.353.

³⁸⁵ Principio de la primera parte. Las autoridades estarán facultadas para ordenar: 1) el apartamiento o destrucción de conformidad con la primera parte *sin indemnización alguna*, 2) el apartamiento de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho o 3) la destrucción siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.354 y párr. 7.355.

³⁸⁶ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.356.

³⁸⁷ *Ibidem*, párr. 7.362.

El GE recordó³⁸⁸ su constatación de que la obligación establecida en el art. 59 era aplicable tanto a las medidas imperativas como a las discretionales. La obligación de que las autoridades competentes de los miembros estuvieran facultadas para dictar órdenes específicas atañía a lo que la ley les *permitía* hacer, no sólo a lo que *tenían* que ordenar.

Esta constatación era *a fortiori* aplicable al principio establecido en la cuarta parte del art. 46, ya que sólo las facultades discretionales para ordenar la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales no excluirían las facultades requeridas por la primera parte del art. 46 en algún momento.

El principio establecido en la cuarta parte del art. 46, en relación a las facultades para ordenar la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, como alternativa a la destrucción o la eliminación, podría ser redundante si no se aplicara a medidas discretionales. El hecho de que las facultades para colocar las mercancías en los circuitos comerciales no fueran imperativas no protegía a ese método de eliminación, de la evaluación por un GE de su conformidad, *en sí mismo*, con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto en cuanto incorporaba el principio establecido en la cuarta parte del art. 46.

La naturaleza de las medidas en litigio era tal que, aunque no requirieran la subasta (y no excluyeran las facultades para ordenar la destrucción), la eliminación de las características infractoras *era obligatoria* en cada caso en que la Aduana optara por la subasta. Si la eliminación de las características infractoras consistiera simplemente en la retirada de la marca de fábrica o de comercio, sería incompatible con el principio establecido en la cuarta parte del art. 46, en todos los casos en que la Aduana ordenara la subasta de las mercancías infractoras.³⁸⁹

China defendió su método de subasta basándose en su interpretación de buena fe del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la cuarta parte del art. 46. Indicó al GE que la subasta de productos para exportación o importación era un método de eliminación *preferido* en determinadas circunstancias. Defendió firmemente su derecho a utilizarlo con medida.

Por tanto, las resoluciones del GE sobre la aplicabilidad de la cuarta parte del art. 46, y la conformidad del método de subasta de China con esa disposición impedirían *ex ante* a China, en la medida en que la obligación fuera aplicable, proceder de determinada manera incompatible con las

³⁸⁸ *Ibidem*, párr. 7.358.

³⁸⁹ *Ibidem*, párr. 7.359.

obligaciones que le correspondían en virtud de un acuerdo abarcado, lo que constituiría precisamente la finalidad de una alegación sobre una medida *en sí misma*.

Simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente. El GE ya había constatado³⁹⁰ que las medidas en litigio si eran aplicables, a la cuarta frase del art. 46 (a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas) y que dichas medidas permitían que esas mercancías se subastaran. Las palabras *mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas* referidas en la cuarta frase del art. 46,³⁹¹ se definían en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC:³⁹²

Para los fines del presente Acuerdo:

- a) se entenderá por ‘mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas’ cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.

El art. 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI disponía:³⁹³

Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá, *tras erradicar las características infractoras*, subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

El primer párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público No 16/2007:³⁹⁴

Cuando las mercancías infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta erradicará completamente todas las características infractoras de las mercancías *y sus embalajes* ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el art.

³⁹⁰ *Ibidem*, párr. 7.361.

³⁹¹ 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.

³⁹² DS362. *Informe del GE*, párr. 7.363.

³⁹³ *Ibidem*, párr. 7.364.

³⁹⁴ *Ibidem*, párr. 7.365.

27 del Reglamento, incluida la erradicación de las características que infringen marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

De lo anterior, se dedujo que la erradicación de las características infractoras era una condición a la que estaba supeditada la subasta de las mercancías decomisadas por la Aduana. El art. 27 del Reglamento era aplicado y estaba confirmado por el párr. 2 del art. 30 de las Medidas de Aplicación, y por el primer párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público No. 16/2007.

La expresión “características infractoras” aludían a características que infringían cualesquiera DPI abarcados por las medidas, con inclusión no sólo de las marcas de fábrica o de comercio sino también de los DA y las patentes. Respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, parecía evidente que las características infractoras comprendían las marcas de fábrica o de comercio falsificadas. Por tanto, el hecho de que las medidas aludieran a *características* infractoras no sugería que en esos casos se erradicara algo que no fuera la marca de fábrica o de comercio falsificada. La única medida adoptada antes de la subasta era la retirada de la marca. Cabía entonces preguntarse si esto constituía *simplemente* la retirada de una marca de fábrica o de comercio en el sentido de la cuarta frase del art. 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁹⁵

El GE observó que por *simple* (simple) cabía entender: sin adición alguna, no cualificado, ni más ni menos que, mero, puro.³⁹⁶ Un caso en que una marca de fábrica o de comercio era retirada de una mercancía y no se hacía nada más, constituirá una *simple retirada* de la marca. La erradicación de las características infractoras con arreglo a las medidas en litigio constituiría una *simple retirada* de la marca de fábrica o de comercio tal como se contemplaba en la cuarta frase del art. 46. Lo que había que determinar era qué otras medidas hacían que la retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no fuera *simple*.

El contexto de la cuarta frase del art. 46 demostraba que la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente no bastaría para que se permitiera la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. No prohibía *per se* la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Permitía implícitamente dicha colocación cuando tenía lugar algo que iba más allá de la

³⁹⁵ *Ibidem*, párr. 7.366 y párr. 7.367.

³⁹⁶ *With nothing added; unqualified; neither more nor less than; mere, pure.* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.369 y párr. 7.370.

simple retirada de la marca. Disponía que la retirada de una marca falsificada garantizaría que las mercancías no infringieran los derechos exclusivos establecidos en el art. 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, sin embargo, eso no bastaría, salvo en casos excepcionales.³⁹⁷

El contexto del art. 46 demostraba que su cuarta parte era una entre una serie de expresiones de su objetivo enunciado, a saber: *establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones*. Cuando las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se colocaran en los circuitos comerciales después de la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente, una marca de fábrica o de comercio idéntica podía producirse o importarse por separado y a ponerse de nuevo ilícitamente, a menudo con relativa facilidad, de manera que las mercancías volverían a ser infractoras.³⁹⁸

El problema que atañía a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, era que eran *idénticas* a la marca válida y no podían distinguirse de ella en sus aspectos esenciales, imitaban la apariencia de mercancías genuinas en su aspecto general, inducía al error a un consumidor porque todas sus características, infractoras y no infractoras, se parecían a las de la mercancía genuina. Cuando la marca de fábrica o de comercio falsificada se retiraba, el estado resultante de las mercancías podía aun así hacer que se parecieran tanto a las mercancías genuinas por lo que había un riesgo elevado de nueva infracción por medio de la reposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada.³⁹⁹

Los negociadores evidentemente consideraron que el mayor riesgo de nuevas infracciones justificaba la adopción de medidas adicionales para establecer *un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones* y considerada a la luz de este objetivo, la *simple* retirada de la marca de fábrica o de comercio era principalmente una referencia a que el estado de las mercancías no se había alterado de otro modo, por lo que *la falta de la marca no constituía un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones*. La retirada de la marca no era *simple* si el estado de las mercancías se había alterado lo suficiente para disuadir de nuevas infracciones.⁴⁰⁰

China adujo que los titulares del derecho tenían un derecho jurídicamente reconocido a la protección frente a mercancías que infringieran sus DPI, pero no frente a mercancías sin marcas que no los infringían. El GE

³⁹⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.371.

³⁹⁸ *Ibidem*, párr. 7.372 y párr. 7.373.

³⁹⁹ *Ibidem*, párr. 7.374.

⁴⁰⁰ *Ibidem*, párr. 7.375.

observó que la cuarta frase del art. 46, no estaba limitada a una acción para que las mercancías ya no fueran infractoras, cosa que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio lograría. Dicha frase imponía una prescripción adicional que iba más allá de hacer que las mercancías ya no fueran infractoras con objeto de disuadir de nuevas infracciones con esas mercancías.⁴⁰¹

El GE consideró, por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, que las medidas aduaneras de China establecían que la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente bastaba para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. El GE no concluyó únicamente sobre la base de que las medidas en litigio eran incompatibles con la prescripción establecida en la cuarta frase del art. 46, porque la frase contenía las palabras *salvo en casos excepcionales*. Esas palabras, interpretadas en contexto, implicaban que *en casos excepcionales* la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente *podía* bastar para que se permitiera la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.⁴⁰² Respecto a la expresión *salvo en casos excepcionales*, se dijo lo siguiente:

- Los EUA⁴⁰³ interpretaron que el sentido corriente de la palabra *excepcional* sugería que había algo en las circunstancias que era in-habitual o especial, no que hubiera un número *de minimis* de casos en los que era admisible colocar las mercancías en los circuitos comerciales normales tras la simple retirada de la marca infractora.
- China⁴⁰⁴ interpretó que el sentido corriente de la palabra *excepcional* incluía *especial*, lo que sugería un criterio cualitativo, e *inhabitual*, que aludía a la frecuencia y sugería un criterio cuantitativo. Tanto una interpretación en términos del conjunto de circunstancias como una interpretación en términos del número de casos eran compatibles con el sentido corriente de las palabras *casos excepcionales*.
- El GE⁴⁰⁵ interpretó que las palabras *salvo en casos excepcionales*, en su contexto, aludían a un subconjunto de los casos abarcados por la cuarta frase del art. 46: los casos en que las autoridades fronteri-

⁴⁰¹ *Ibidem*, párr. 7.378 y párr. 7.379.

⁴⁰² *Ibidem*, párr. 7.385 y párr. 7.386.

⁴⁰³ *Ibidem*, párr. 7.387.

⁴⁰⁴ *Ibidem*, párr. 7.388.

⁴⁰⁵ *Ibidem*, párr. 7.389.

zas competentes de un miembro permitían que mercancías que se había constatado eran mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se colocaran en los circuitos comerciales. Lo que había que determinar era cuándo un caso así podía considerarse *excepcional*.

La palabra *excepcional* (*excepcional*) se definió en razón de que por su naturaleza representaba o constituía una excepción; inhabitual, no ordinario; especial.⁴⁰⁶ Esa definición no explicaba *en qué modo* un caso tenía que ser distinto de otros, para que fuera considerado “*excepcional*”. Además, la cuestión de *cuán* diferente un caso tenía que ser de otros también era una cuestión de grado.

El GE consideró que las palabras *salvo en casos excepcionales*, como el resto del principio establecido en la cuarta frase del art. 46, tenían que interpretarse a la luz del objetivo de ese artículo: *establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones*.⁴⁰⁷

Podía haber casos en los que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio antes de la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales no diera lugar a nuevas infracciones.⁴⁰⁸ No obstante, esos casos tenían que estar cuidadosamente delimitados para que satisficieran la descripción de *excepcional*. Incluso cuando lo estaban, la disposición pertinente debería rara vez aplicarse, para que la denominada excepción no se convirtiera en la regla, o al menos se hiciera habitual.

El GE no creyó⁴⁰⁹ que los “casos excepcionales” pudieran simplemente demostrarse por la existencia de pocos casos en los que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio se tratara como suficiente para que se permitiera la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, por lo siguientes motivos:

⁴⁰⁶ *Of the nature of or forming an exception; unusual, out of the ordinary; special.* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.390.

⁴⁰⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.391.

⁴⁰⁸ Por ejemplo, un importador inocente inducido por engaño a comprar mercancías falsificadas, que no tiene medios para recurrir contra el exportador, y tampoco medios para aponer de nuevo las marcas de fábrica o de comercio falsificadas a las mercancías, podría representar un caso así.

⁴⁰⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.392.

- Los “casos excepcionales” no se evaluaban en términos de proporción de todos los casos de decomisos de mercancías infractoras en la frontera.
- Esa forma de tratar mercancías que ya se había constatado eran mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas representaría un margen de tolerancia de ulteriores infracciones que no era compatible con el objetivo de establecer un medio eficaz de disuasión enunciado en el art. 46.

El GE consideró que, por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, las medidas aduaneras preveían que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente bastaría para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales en más casos, además de los “casos excepcionales”. Concluyó que las medidas aduaneras eran incompatibles con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorporaba el principio establecido en la *cuarta* frase del art 46.⁴¹⁰

Conclusiones relativas a las medidas aduaneras. El GE constató que:⁴¹¹

- El art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no era aplicable a las medidas aduaneras porque éstas abarcaban mercancías destinadas a la exportación, pero si era aplicable a todas las infracciones de DPI: mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, mercancías piratas, mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio, de DA, y de patentes.
- Los EUA no demostraron que las medidas aduaneras fueran incompatibles con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto en cuanto incorporaba los principios establecidos en la primera frase del art. 46 de dicho acuerdo. De manera particular, no demostraron:⁴¹²
- Que la Aduana no estuviera facultada para donar mercancías a órganos de bienestar social de forma que se evitara causar al titular del derecho daños ocasionados por mercancías de calidad inferior. No se demostró que la Aduana hubiera donado este tipo de mercancías, o que se causara, algún daño a la reputación de los

⁴¹⁰ *Ibidem*, párr. 7.393 y párr. 7.394.

⁴¹¹ *Ibidem*, párr. 7.226, párr. 7.231, párr. 7.356, párr. 7.358, párr. 7.361, párr. 7.393, párr. 7.395.

⁴¹² *Ibidem*, párr. 7.291, párr. 7.295, párr. 7.315 al párr. 7.322, párr. 7.324, párr. 7.343, párr. 7.355 y párr. 7.395.

titulares del derecho a consecuencia de una donación de mercancías infractoras, porque la Aduana determinaba si las mercancías infractoras podían utilizarse para fines de bienestar público social y que estaba obligada a ejercer la supervisión necesaria de esa utilización.

- Por lo que respecta a la *donación de mercancías infractoras a órganos de bienestar social* en virtud de las medidas en litigio que la Aduana no estuviera facultada para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera parte del art. 46.
- Que las medidas aduaneras, obligaran a la Aduana a ordenar la subasta de las mercancías infractoras y que las *facultades para ordenar la subasta* excluyeran las facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del art. 46.
- Las medidas aduaneras *eran incompatibles* con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto en cuanto incorporaba el principio establecido en la *cuarta* frase del art. 46, del mismo acuerdo, porque las medidas aduaneras de China establecían que la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente bastaba para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales en más casos, además de los “casos excepcionales”.

IV. TERCERA ALEGACIÓN: UMBRALES PENALES APLICABLES A LA CONDENA

Los EUA impugnaron los *umbrales penales aplicables a la condena*,⁴¹³ establecidos en las medidas en litigio (Código Penal y dos Interpretaciones), respecto de un amplio número de delitos comerciales.⁴¹⁴ Los umbrales, impedían que muchos actos de piratería y falsificación a escala comercial fueran objeto de enjuiciamiento penal o de condena, en ausencia de determinados criterios. En consecuencia, se impugnó la inexistencia de procedimientos y sanciones

⁴¹³ En el Código Penal había umbrales que establecían requisitos mínimos para determinar la condena (umbrales aplicables a la condena), y otros que establecían requisitos mínimos para imponer sanciones más elevadas (umbrales aplicables a las circunstancias agravantes). El GE, sólo examinó los primeros. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.396, párr. 7.416, párr. 7.425, párr. 7.430 y párr. 7.431.

⁴¹⁴ Actos ilegales para el público en general y para el orden económico.

penales para las personas que realizaban la reproducción o la distribución no autorizadas de obras protegidas por el DA.

Los umbrales penales se referían a una gama de factores diferentes, como: 1) las circunstancias graves, 2) la cuantía de las ventas relativamente grande, 3) la cuantía de las ganancias ilegales relativamente grande, 4) otras circunstancias graves y la 5) cuantía enorme de las ventas. En este sentido, los EUA alegaron al amparo de la primera y segunda frase del art. 61 y del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴¹⁵

Descripción e interpretación de las medidas en litigio. Las medidas en litigio respecto a esta alegación fueron:⁴¹⁶ 1) El Código Penal de China, en específico los aa. 213 al 220,⁴¹⁷ 2) la Interpretación No. 19 [2004] del TSP, respecto de los términos utilizados en los aa. 213 a 219 del Código Penal y 3) la Interpretación No 6 [2007] del TSP, respecto del art. 217 del Código Penal.

Las medidas penales de China se impugnaron “en sí mismas” y como las partes discrepan sobre determinados aspectos de éstas, el GE, hizo una evaluación objetiva del significado de las disposiciones pertinentes de estas medidas, a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que correspondían a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴¹⁸

Las medidas en litigio consistían en un conjunto de artículos del Código Penal e interpretaciones de expresiones contendidas en ellas, respecto a marcas de fábrica o de comercio falsificadas y el DA.⁴¹⁹ De manera específica se citaron:

- Art. 213. “Utilización de una marca de fábrica o de comercio falsificada” y la interpretación de sus expresiones: 1) “las circunstancias son graves”, 2) “volumen de las actividades comerciales ilegales” y 3) “cuantía de las ganancias ilegales” entendida como cuantía de los beneficios obtenidos). Ver Anexo 1.
- Art. 214. “Venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio falsificadas”, y la interpretación de su expresión: “la cuantía es relativamente grande”. Ver Anexo 2.

⁴¹⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.480 al párr. 7.682.

⁴¹⁶ *Ibidem*, párr. 7.396.

⁴¹⁷ Ubicados dentro de la secc. 7 “Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual”, y de las “Disposiciones específicas” del cap. III “Delitos relativos a la alteración del orden de la economía de mercado socialista”.

⁴¹⁸ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.416.

⁴¹⁹ *Ibidem*, párr. 7.399 al párr. 7.414.

- Art. 215. “Falsificación de marcas de fábrica o de comercio y venta de marcas de fábrica o de comercio falsificadas” y la interpretación de su expresión: 1) “las circunstancias son graves” y 2) de la palabra “pieza”. Ver Anexo 3.
- Art. 217. “Delito de infracción del DA” y la interpretación de sus expresiones: 1) “la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande”, 2) “hay otras circunstancias graves” y 3) “hay otras circunstancias graves”. Ver Anexo 4.
- Art. 218. “Venta de reproducciones infractoras del DA” y la interpretación de su expresión: “la cuantía de las ganancias ilegales es enorme”. Ver Anexo 5.

Efecto normativo de las interpretaciones judiciales. Con arreglo a la Constitución de la RPC, de 1982, el CNP –órgano supremo del poder estatal- y su órgano permanente el Comité Permanente del CNP, ejercían el poder legislativo del Estado. El CNP promulgaba y modificaba las leyes básicas (*vrg.* Código Penal) y su Comité Permanente promulgaba y modificaba otras normas legales.⁴²⁰

En 1981, el Comité Permanente adoptó una Resolución sobre la mejora de la labor de interpretación de la legislación, y decidió que las cuestiones relativas a la aplicación concreta de las leyes y decretos en los tribunales serían interpretadas por el TSP y que las relativas a la aplicación concreta de las leyes y decretos en la labor de la Fiscalía serían interpretadas por la Fiscalía Suprema del Pueblo (FSP).⁴²¹

Durante 1996 y 2006, la FSP y durante 1997 y 2007, el TSP formularon disposiciones sobre la labor de la interpretación judicial, en las que se estableció que las interpretaciones judiciales de la FSP y del TSP, tendrían efectos jurídicos. Las Disposiciones del TSP y de la FSP, preveían la formulación conjunta de interpretaciones judiciales cuando una cuestión estuviera relacionada con la labor de ambos órganos. Las fiscalías del pueblo podrían basarse en las disposiciones sobre interpretación judicial en documentos jurídicos como los escritos de acusación o de objeción.⁴²²

China sostuvo que las interpretaciones judiciales se publicaban para asegurar un entendimiento y aplicación uniformes de su legislación. Si un acto ilegal no alcanzaba uno de los umbrales pertinentes establecidos en las interpretaciones judiciales, era jurídicamente imposible enjuiciarlo. El GE

⁴²⁰ *Ibidem*, párr. 7.417.

⁴²¹ *Ibidem*, párr. 7.418.

⁴²² *Ibidem*, párr. 7.419 al párr. 7.421.

constató que las interpretaciones judiciales (medidas en litigio) de los artículos del Código Penal eran vinculantes y tenían fuerza de ley.⁴²³

Umbrales previstos en el Código Penal en general. El GE observó que el art. 13, tenía una referencia al término “delito” que decía: “Sin embargo, si las circunstancias son manifestamente leves y el daño causado no es grave, el acto no se considerará un delito”. Al respecto, China informó que:⁴²⁴

- Aplicaba umbrales penales a una amplia gama de delitos comerciales y que la mayoría de los delitos económicos, delitos contra la propiedad y delitos sobre producción, venta y divulgación de material pornográfico estaban sujetos a umbrales específicos, como los aplicables a los aa. 213 al 215, 217 y 218 del Código Penal. De un total de 117 delitos tipificados, 11 no estaban sujetos a ningún umbral específico.⁴²⁵
- Los umbrales aplicables a la falsificación y la piratería eran razonables y adecuados en el contexto de su estructura jurídica y demás leyes sobre delitos comerciales. Priorizaba la observancia, el enjuiciamiento y los recursos judiciales en el ámbito penal.
- Las definiciones de los diversos delitos en su Código Penal iban acompañadas de directrices que se reunían y publicaban en normas de enjuiciamiento, para determinar la gravedad, de una conducta proscrita como delito.

Umbrales aplicables a la condena. El GE observó que en el Código Penal había umbrales que establecían requisitos mínimos para determinar la condena. Estos comprendían: las “circunstancias graves” (aa. 213 y 215), la “cuantía de las ventas relativamente grande” (art. 214), la “cuantía de las ganancias ilegales relativamente grande” u “otras circunstancias graves” (art. 217), y la “cuantía enorme de las ventas” (art. 218). Los EUA los impugnaron, porque imposibilitaban el enjuiciamiento en ausencia de determinados criterios.⁴²⁶

⁴²³ *Ibidem*, párr. 7.422 al párr. 7.424.

⁴²⁴ *Ibidem*, párr. 7.425, párr. 7.427 y párr. 7.428.

⁴²⁵ Aunque China, por razones de política interna, podía utilizar con frecuencia umbrales para definir el momento en que muchas categorías de actos ilegales se consideraban lo suficientemente graves para ser sancionados penalmente, la estructura jurídica de China permitía tipificar determinados actos como delitos sin recurrir a umbrales. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.429.

⁴²⁶ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.430 y párr. 7.431.

Disposiciones generales sobre delitos incoativos. El GE observó que en la parte primera, cap. II, secc. 2 del Código Penal se establecían tres delitos incoativos: 1) delito en grado de preparación, 2) delito en grado de tentativa y el de 3) interrupción del delito. China alegó que los aa. 22 y 23 del Código Penal, eran aplicables a los delitos relativos a la infracción de DPI:⁴²⁷

- Art. 22. *Delitos en grado de preparación.* “Se entiende por delito en grado de preparación la preparación de los instrumentos o la creación de las condiciones para cometer un delito. Al reo que haya preparado un delito se le podrá imponer una pena más leve o atenuada que al que lo haya consumado, o se le podrá eximir de la pena.”
- Art. 23. *Delitos en grado de tentativa.* Podían dar lugar a enjuiciamientos y sanciones penales. La parte pertinente decía: “Se entiende por delito en grado de tentativa aquel en el que el reo haya comenzado ya a cometer un delito pero no haya podido consumarlo por razones ajenas a su voluntad. Al reo que haya intentado cometer un delito se le podrá imponer una pena más leve o atenuada que al que lo haya consumado”.

El GE observó que los aa. 22 y 23, contenían disposiciones que parecían ser de aplicación general. Las decisiones judiciales de China corroboraron que los tribunales aplicaban estos artículos a delitos relativos a la infracción de DPI, que se describían en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. China hizo referencia a los aa. 22 y 23 a fin de demostrar que se podía tener en cuenta el embalaje y los componentes de un producto para determinar la existencia de procedimientos penales aplicables a los delitos sustantivos a la infracción de DPI.⁴²⁸

Disposiciones generales sobre delitos conjuntos. China hizo referencia a los aa. 25, 26 y 27 del Código Penal sobre corresponsabilidad, grupos de delincuentes y cómplices, para demostrar que este Código reconocía determinados factores no cuantitativos, como las pruebas de colaboración entre infractores. Sostuvo que esos factores se aplicaban a los delitos relativos a la

⁴²⁷ *Ibidem*, párr. 7.432, párr. 7.434 y párr. 7.435.

⁴²⁸ Formaban parte del cap. II, relativo a los “Delitos”, que figuraba en la parte primera, relativa a las “Disposiciones generales”, en la que también se establecían el objetivo, los principios básicos y el ámbito de aplicación del Código Penal en el cap. I, disposiciones sobre las penas en el cap. III y la aplicación concreta de éstas en el cap. IV. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.436 y párr. 7.437.

infracción de DPI previstos en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal.⁴²⁹

El art. 25 decía: “Se entiende por delito conjunto un delito intencional cometido conjuntamente por dos o más personas...”. El art. 26 decía:⁴³⁰

Se entiende por delincuente principal toda persona que organiza y encabeza un grupo de delincuentes para llevar a cabo actividades delictivas o que desempeña un papel principal en un delito conjunto. Se entiende por grupo de delincuentes una organización delictiva relativamente estable formada por tres o más personas con la finalidad de cometer delitos conjuntamente. Todo cabecilla que organice o encabece un grupo de delincuentes será sancionado en función de todos los delitos que haya cometido dicho grupo. Todo delincuente principal que no esté incluido en el párrafo 3 será sancionado en función de todos los delitos en que haya participado o que haya organizado o dirigido.

El art. 27⁴³¹ decía: “Se entiende por cómplice toda persona que desempeña un papel secundario o auxiliar en un delito conjunto. Al cómplice se le impondrá una pena más leve o atenuada, o se le eximirá de la pena”.

El GE observó⁴³² que los aa. 26 y 27 se limitaban a los “delitos conjuntos”, que el art. 25 definía como “delitos intencionales”. Los aa. 25, 26 y 27 podían aplicarse a los delitos relativos a la infracción de DPI previstos en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. Las decisiones judiciales chinas mostraron que uno o más de esos artículos habían sido citados en relación con el art. 213 y que los factores pertinentes correspondientes a varios delincuentes se sumaron a fin de alcanzar un umbral penal.

China sostuvo⁴³³ que, teniendo en cuenta el carácter conjunto de los delitos y la pertenencia a grupos de delincuentes, podía aplicar procedimientos y sanciones penales a infractores que de otro modo no alcanzarían los umbrales penales establecidos en las leyes penales sustantivas. Sin embargo, los umbrales cuantitativos previstos en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal se aplicaban a los delitos conjuntos que se describían en sus aa. 25, 26 y 27.

⁴²⁹ La parte primera, cap. II, secc. 3 del Código Penal se refería a los “Delitos conjuntos”. Contenía cinco disposiciones. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.439 y párr. 7.441.

⁴³⁰ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.442.

⁴³¹ *Ibidem*, párr. 7.443.

⁴³² *Ibidem*, párr. 7.444.

⁴³³ *Ibidem*, párr. 7.445.

El GE consideró⁴³⁴ que el concepto de delitos conjuntos era pertinente porque permitía recurrir al Código Penal para tener en cuenta un elemento de organización entre distintos delincuentes, pero esto, no modificaba la situación en cuanto a la falta de procedimientos y sanciones penales aplicables a los actos de infracción que caían por debajo de los umbrales establecidos en los aa. 213 a 220.

Características específicas de los umbrales aplicables a los delitos relativos a la infracción de DPI. Los EUA sostuvieron que los umbrales exigían siempre una prueba de la intención de obtener ganancias financieras o beneficios. El GE observó⁴³⁵ que los umbrales de los delitos relativos:

- A las marcas de fábrica o de comercio (umbrales: “volumen de las actividades comerciales ilegales”, “ganancias ilegales” —cuantía de los beneficios obtenidos—⁴³⁶ y “cuantía de las ventas”⁴³⁷ —aplicado al acto de vender—) tenían como propósito obtener ganancias financieras o beneficios.
- Al DA (aa. 217 y 218 del Código Penal) se referían expresamente a actos llevados a cabo con el propósito de obtener beneficios.⁴³⁸ Los aa. 213, 214, 217 y 218 del Código Penal tenían en cuenta, junto con los umbrales cuantitativos, por lo menos un factor cualitativo.

Umbrales alternativos. Los umbrales se referían a una gama de factores diferentes que comprendían: 1) el volumen de las actividades comerciales ilegales, 2) la cuantía de las ganancias (o beneficios) ilegales, 3) la cuantía de las ventas, 4) el número de “copias” y 5) “otras circunstancias graves”. Los tres primeros eran, indicadores de actividad empresarial, y estaban explícita o implícitamente relacionados con la actividad comercial. Los cuatro primeros expresaban términos cuantitativos.⁴³⁹

China hizo hincapié⁴⁴⁰ en que:

⁴³⁴ *Ibidem*, párr. 7.446.

⁴³⁵ *Ibidem*, párr. 7.447, párr. 7.448 y párr. 7.450.

⁴³⁶ Contenido en el art. 213 del Código Penal y el art. 1 de la Interpretación Judicial No 19 [2004].

⁴³⁷ Contenido en el art. 214 del Código Penal y el art. 2 de la Interpretación Judicial No 19 [2004].

⁴³⁸ Artículos 5 y 6 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] y art. 1 de la Interpretación Judicial No 6 [2007].

⁴³⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.451.

⁴⁴⁰ *Ibidem*, párr. 7.452 al párr. 7.455.

- Los múltiples criterios contenidos en los aa. 213, 215 y 217 del Código Penal todos eran alternativos. Los EUA alegaron, que la aplicación de uno o de todos ellos impedía que muchos actos de piratería y falsificación a escala comercial fueran objeto de enjuiciamiento penal o de condena.
- Los aa. 213 y 215 del Código Penal contenían cada uno un único umbral y eran interpretados por los aa. 1 y 3 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] en función de una serie de circunstancias diferentes, aplicadas como alternativa. Establecían que se consideraba que el umbral aplicable a la condena previsto en un artículo pertinente del Código Penal se alcanzaba en “cualquiera de las circunstancias siguientes”.
- El art. 217 del Código Penal contenía dos umbrales aplicables a la condena: 1) “la cuantía de las ganancias ilegales” y 2) “otras circunstancias graves”. Ambos interpretados por el art. 5 de la Interpretación Judicial No 19 [2004]. El primero en función de una cuantía. El segundo en función de una serie de circunstancias diferentes aplicadas de manera alternativa, que se alcanzaría cuando se cumpliera “cualquiera de las circunstancias siguientes”, o se llegara al umbral de “la cuantía de las ganancias ilegales”.

Cálculo acumulativo a lo largo del tiempo. China sostuvo que los umbrales de los delitos relativos a la infracción de DPI, podían calcularse a lo largo de toda la duración de la actividad infractora (podrían ser períodos de tiempo prolongado). Al respecto, el GE observó que el Código Penal establecía: 1) plazos de prescripción para el enjuiciamiento de delitos, 2) plazos de prescripción calculados con arreglo a la sanción máxima por el delito en cuestión, el más breve era de 5 años y 3) que el plazo de prescripción para un acto delictivo de naturaleza continua se contaría a partir de la fecha en que *concluyera* dicho acto.⁴⁴¹

El párr. 2) del art. 12 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] decía: “En el caso de una infracción cometida durante [sic] más de una vez, respecto de la cual no se haya impuesto ninguna sanción administrativa o penal, el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantía de las ganancias ilegales o la cuantía de las ventas se calcularán de manera acumulativa”. Se podían tener en cuenta múltiples actos infractores. Las decisiones judiciales confirmaron que para calcular si se habían alcanzado los

⁴⁴¹ *Ibidem*, párr. 7.457 al párr. 7.459.

umbrales, se tenían en cuenta las infracciones cometidas durante períodos de hasta 5 años. Una sanción administrativa impuesta a un acto infractor excluía a ese acto del cálculo acumulativo de los umbrales del “volumen de las actividades comerciales ilegales”, “la cuantía de las ganancias ilegales” o “la cuantía de las ventas” y, por consiguiente, de los procedimientos y sanciones penales.⁴⁴²

Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales-mercancías. China sostuvo que el cálculo del umbral “volumen de las actividades comerciales ilegales” no se limitaba a las mercancías que se encontraban en un único lugar y en un mismo momento. Abarcaba todas las mercancías infractoras relacionadas con el infractor, incluidas las que no obraban en su poder. Según los EUA en determinadas circunstancias, parecía que, para calcular el umbral, se tenían en cuenta las mercancías infractoras encontradas en diferentes locales.⁴⁴³

El GE observó⁴⁴⁴ que tres de los umbrales de condena previstos en los aa. 213, 215 y 217 del Código Penal se establecían en función de este umbral. Su definición figuraba en el párr. 1) del art. 12 de la Interpretación Judicial No 19 [2004] y se refería a los productos infractores “fabricados, almacenados, transportados o vendidos” durante la comisión del acto infractor de DPI y no se limitaba al cálculo del valor de las mercancías confiscadas en un único lugar y en un mismo momento. Los Tribunales de China corroboraron que al calcular el volumen de las actividades comerciales ilegales, se había tenido en cuenta el valor de las mercancías vendidas, así como el de las mercancías confiscadas en diferentes lugares.

Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales-precio. El GE observó⁴⁴⁵ que los tres umbrales de condena previstos en los aa. 213, 215 y 217 del Código Penal establecían que para calcular el “volumen de las actividades comerciales ilegales”, podía calcularse utilizando distintos métodos. El método principal para calcular los umbrales se basaba en: 1) el precio efectivo al que se habían vendido las mercancías *infractoras* o el que figuraba en la etiqueta, 2) si no se habían vendido, en el precio de venta medio efectivo de los productos infractores que hubiera sido verificado y 3) sólo en el caso de que no hubiera un precio en la etiqueta o que no se pudiera verificar el precio de venta efectivo, se calculaba con arreglo al precio de mercado “medio” de los productos

⁴⁴² *Ibidem*, párr. 7.460 y párr. 7.461.

⁴⁴³ *Ibidem*, párr. 7.462 y párr. 7.463.

⁴⁴⁴ *Ibidem*, párr. 7.464.

⁴⁴⁵ Con arreglo al párr. 1) del art. 12 de la Interpretación Judicial No 19 [2004]. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.465 al párr. 7.467.

objeto de infracción, es decir de las mercancías auténticas. El precio de las mercancías auténticas se utilizaba como último recurso.

El umbral estaba relacionado principalmente con el valor de las mercancías que llevaban apuesta una marca de fábrica o de comercio falsificada o que infringían el DA, pero podía estar relacionado, como último recurso, con el valor de los productos auténticos. El efecto era que el *umbral aplicable al volumen de las actividades comerciales ilegales* fuera más difícil de alcanzar en los casos en que no se utilizaba el precio de las mercancías auténticas. El número de ocasiones en que no se alcanzaría sería por tanto mayor que si el precio de las mercancías objeto de infracción se utilizara en todos los casos.⁴⁴⁶

Número de mercancías y precios. China sostuvo que el umbral “volumen de las actividades comerciales ilegales”, era un criterio flexible en sí mismo porque tenía en cuenta tanto el número de artículos infractores como el valor de los mismos. El GE observó, que estos umbrales se calculaban en función del precio de las mercancías. El número de mercancías necesario para alcanzar el umbral era inversamente proporcional al valor de dichas mercancías. Por consiguiente, el umbral era lo suficientemente flexible para captar un pequeño número de mercancías de alto valor o un gran número de mercancías de bajo valor. Sin embargo, cuando el número de mercancías multiplicado por el valor de las mismas fuera inferior al umbral y no fuera captado por ninguno de los umbrales alternativos aplicables, no se aplicarían procedimientos y sanciones penales.⁴⁴⁷

Umbrales residuales. Respecto al umbral, de “otras circunstancias graves”, aplicable en virtud de los aa. 213, 215 y 217 del Código Penal y que figuraba en texto del art. 1 de la Interpretación Judicial No 19 [2004], China explicó que era un mecanismo legislativo destinado a preservar la flexibilidad jurídica en los tribunales y el desarrollo futuro de las leyes. Permitía a un tribunal determinar si un acto concreto era comparable y equivalente a los demás umbrales definidos, aunque no los alcanzara, y merecía por tanto ser objeto de sanciones penales. El GE confirmó la explicación de China respecto de este umbral.⁴⁴⁸

China confirmó⁴⁴⁹ que, si un acto ilegal no alcanzaba uno de los umbrales pertinentes, era jurídicamente imposible enjuiciarlo. Esos umbrales resi-

⁴⁴⁶ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.468.

⁴⁴⁷ *Ibidem*, párr. 7.469 y párr. 7.470.

⁴⁴⁸ *Ibidem*, párr. 7.471, párr. 7.472 al párr. 7.474.

⁴⁴⁹ *Ibidem*, párr. 7.475.

duales eran aplicables a otros actos que eran “comparables y equivalentes” a los umbrales definidos. Por consiguiente, los umbrales residuales no modificaban de manera significativa la posición jurídica de la categoría de actos infractores de las marcas de fábrica o de comercio y del DA que no eran tratados como delitos, sino que ayudaban a definir dicha categoría.

Observancia administrativa. China informó que su sistema de observancia administrativa para combatir las infracciones de los DPI, era independiente de su sistema de observancia penal. Toda infracción *en cualquier escala* estaba sujeta a observancia administrativa. Las autoridades de la seguridad pública tendían a centrarse más en las infracciones que alcanzaban los umbrales penales, y las autoridades administrativas del DA y del comercio se ocupaban en mayor medida de las infracciones en pequeña escala. Existían sanciones administrativas, incluidas multas para las infracciones de la PI que no alcanzaban los umbrales penales.⁴⁵⁰

Los EUA respondieron que sólo los procedimientos y sanciones penales permitían cumplir las obligaciones que imponía el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La observancia administrativa no sustituía a la observancia penal, pero como ninguna de las partes sostuvo que la observancia administrativa permitía cumplir las obligaciones en materia de procedimientos y recursos penales establecidos en el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el GE no examinó con más detalle esta cuestión.⁴⁵¹

Conclusión relativa a la interpretación de las medidas en litigio. Por las razones expuestas, el GE concluyó⁴⁵² que, aunque la estructura de los umbrales y el método de cálculo de algunos de ellos permitían tener en cuenta diversas circunstancias, los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del DA que no alcanzaban *todos* los umbrales aplicables no estaban sujetos a procedimientos y sanciones penales.

Alegación al amparo de la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC e interpretación del GE. En esta alegación se examinó si algunos de los actos infractores que se describieron en el apartado anterior constituyan “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA “a escala comercial” en el sentido del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a los cuales China no establecía procedimientos ni sanciones penales. En esta alegación el punto central fue la expresión “a escala comercial”.

⁴⁵⁰ *Ibidem*, párr. 7.476 y párr. 7.478.

⁴⁵¹ *Ibidem*, párr. 7.477 y párr. 7.478.

⁴⁵² *Ibidem*, párr. 7.479.

Sección 5: procedimientos penales

Artículo 61

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. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Principales argumentos de las partes. Los EUA⁴⁵³ sostuvieron que la expresión “escala comercial”:

- Comprendía a quienes participaban en actividades comerciales para obtener una “ganancia financiera” en el mercado, por consiguiente, operaban a escala comercial, como a aquellos cuyos actos, cualquiera que fuera su motivo o finalidad, tuvieran alcance o magnitud suficiente para ser actos a “escala comercial” en el mercado respectivo.
- Se refería a los actos de falsificación o piratería que alcanzaban una determinada medida o magnitud, vinculados con el mercado, su determinación dependería de los hechos y circunstancias que la rodearan, por ejemplo, el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho.

China respondió que:⁴⁵⁴

⁴⁵³ *Ibidem*, párr. 7.480.

⁴⁵⁴ *Ibidem*, párr. 7.481.

- “Escala comercial” se refería a una magnitud significativa de actividad infractora. Criterio amplio, sujeto al arbitrio nacional y a las condiciones locales. El contexto del párr. 1 del art. 1⁴⁵⁵ y del párr. 5 del art. 41⁴⁵⁶ del Acuerdo sobre los ADPIC mostraba que los miembros conservaban un considerable margen de discrecionalidad en lo que respecta a asegurar la observancia de la ley, y que la facultad para definir los criterios del art. 61 estaba reservada a los miembros.
- Si bien estos artículos (*supra*) no proporcionaban una defensa absoluta frente a la obligación sustantiva del art. 61, sí constituyan un contexto pertinente. No se debía interpretar el art. 61, en forma incompatible con el sistema jurídico chino y que obligaran a desviar los recursos destinados a actividades de observancia.

Los antecedentes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, así como la práctica ulterior de los miembros, mostraban que las palabras “a escala comercial” imponían sólo una norma estricta y amplia aplicable únicamente a actividades infractoras significativas.

Los EUA alegaron⁴⁵⁷ que los umbrales penales obligaban a las autoridades a descartar otros indicios de piratería y falsificación a escala comercial (como las pruebas físicas y los efectos que estos actos tenían en el mercado comercial). Era necesario tener en cuenta una gama de factores cuantitativos y cualitativos para asegurarse de que todas las actividades “a escala comercial” estuvieran sujetas al art. 61. Los EUA hicieron referencia a dos “problemas fundamentales” en esta alegación.⁴⁵⁸

⁴⁵⁵ Artículo 1. Naturaleza y alcance de las obligaciones 1. Los miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

⁴⁵⁶ Artículo 41. 5. 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.

⁴⁵⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.482.

⁴⁵⁸ Ninguno estos puntos era una alegación general de que los umbrales numéricos no podían abarcar todos los casos “a escala comercial”. Los EUA aclararon que no se oponían a

- El relativo al nivel y al método de cálculo de los umbrales. Al especificar determinados niveles, los umbrales liberaban clases enteras de actividades de falsificación y piratería del riesgo del enjuiciamiento y la condena penal. El GE señaló⁴⁵⁹ que esta vertiente como cuestión cuantitativa, abordaba los números especificados en las pruebas numéricas, y la manera de calcular algunos de ellos, a fin de demostrar que los umbrales eran demasiado elevados.
- El relativo a la limitada serie de pruebas numéricas de los umbrales. Al centrarse únicamente en estas pruebas, los umbrales obligaban a los funcionarios encargados de la observancia de la ley a descartar otros indicios de falsificación y piratería.

El GE señaló que este punto abordaba determinados factores que las pruebas numéricas no tenían en cuenta, como cuestiones cualitativas, por lo que evaluó: 1) si los *niveles* de los umbrales de China eran demasiado elevados para abarcar todos los casos a *escala comercial* y 2) si los *demás factores* planteados por los EUA podían tenerse en cuenta en los umbrales penales a fin de abarcar todos los casos a *escala comercial* y, en caso contrario, si ésta era una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁶⁰

Cuestiones de procedimiento. En primer lugar se procedió a interpretar el significado de “escala comercial”⁴⁶¹ mediante la regla general de interpretación del art. 31 de la Convención de Viena. Como la alegación se formuló al amparo del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que atañía a los procedimientos y sanciones penales, se aplicaron las normas y procedimientos del ESD⁴⁶² así como las normas usuales de interpretación del DIP⁴⁶³ en el marco de Acuerdo sobre los ADPIC.

la utilización de umbrales numéricos en sí.

⁴⁵⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.494 y párr. 7.495.

⁴⁶⁰ *Ibidem*, párr. 7.495 y párr. 7.496.

⁴⁶¹ *Ibidem*, párr. 7.499 y párr. 7.500.

⁴⁶² Quedó confirmada por el párr. 1 del art. 1 del ESD, en conjunción con el Apéndice 1 del ESD, en el que el Acuerdo sobre los ADPIC se enumera entre los “acuerdos abarcados”.

⁴⁶³ El GE aplicó la regla general de interpretación y, en la medida en que estuvo justificado, los medios de interpretación complementarios. La regla general de interpretación, contenida en el art. 31 de la Convención de Viena, y las normas sobre los medios de interpretación complementarios que figuran en su art. 32, se han elevado a la categoría de normas del DI consuetudinario o general. DS362DS362. *Informe del GE*, párr. 7.500.

El GE reconoció⁴⁶⁴ que las cuestiones penales y las preocupaciones concomitantes relativas a la soberanía eran asuntos delicados, que se reflejaban en el texto y el alcance de las obligaciones que se establecían en los tratados negociados por los Estados y otros miembros. El Acuerdo sobre los ADPIC (Secc. 5 de la Parte III) contenía limitaciones y flexibilidades significativas, por lo que las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados obligaban a su intérprete a tenerlas en cuenta en la respectiva interpretación.

Naturaleza de la obligación. En la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, se utilizaba la palabra “establecerán”, que denotaba *obligatoriedad*, esto contrastaba con su cuarta frase, que empleaba la expresión “podrán prever”, que denotaba *permisividad*, a diferencia de su tercera frase, “cuando proceda” que podría otorgar cierto margen de discrecionalidad. Por lo tanto, términos de la primera frase del art. 61, leídos en su contexto, imponían una *obligación*.⁴⁶⁵

Esta interpretación fue confirmada por el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a las “obligaciones generales” que formaba parte del contexto del art. 61. La obligación general del art. 41 confirmaba que el art. 61 contenía obligaciones, por ser una de las disposiciones específicas sobre procedimientos de observancia de la Parte III.⁴⁶⁶ El párr. 1 del art. 41, establecía en la parte pertinente:

Los miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

El GE explicó⁴⁶⁷ que, aunque no se utilizara el término “infracción”, era importante señalar que el Acuerdo sobre los ADPIC (Parte II), las disposiciones del Convenio de París (1967) y del Convenio de Berna,⁴⁶⁸ contenían normas mínimas sobre la existencia, el alcance y el ejercicio de los DPI, aplicadas

⁴⁶⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.501.

⁴⁶⁵ *Ibidem*, párr. 7.502 y párr. 7.503.

⁴⁶⁶ *Ibidem*, párr. 7.504 y párr. 7.505.

⁴⁶⁷ *Ibidem*, párr. 7.507.

⁴⁶⁸ Convenio de París (1967) incorporadas por el párr. 1 del art. 2 y las disposiciones del Convenio de Berna incorporadas por el párr. 1 del art. 9.

independientemente del trato nacional. Estas disposiciones definían los derechos que confería la PI y las circunstancias en las que éstos se infringían. El Acuerdo sobre los ADPIC (Parte III) previa la observancia de esos derechos, en distintos grados. Por lo tanto, el Acuerdo contenía obligaciones sustantivas que no eran simplemente cuestiones que quedaban libradas a la discreción de los países.

Al respecto, China sostuvo que:⁴⁶⁹

- La primera frase del art. 61 no establecía una obligación específica porque previa la observancia en caso de determinados tipos de infracción. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de Berna definían qué constituía una infracción sustantiva. Se subordinaban a las facultades discretionales nacionales para definir los derechos vulnerados.
- El art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC era menos específico que otros acuerdos y carecía de claridad para demostrar una obligación específica y concreta.
- La tercera frase del párr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establecía el contexto general para interpretar la especificidad de las normas de ese Acuerdo y que esta disposición era una “reserva” específica que ponía límites a las obligaciones, en el ámbito de la observancia. La disposición señalaba:

Los miembros *aplicarán* las disposiciones del presente Acuerdo. Los miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

El GE aplicó las reglas usuales de interpretación de tratados a los términos empleados en el Acuerdo sobre los ADPIC y señaló a la atención de China, el párr. 4 del art. XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula: “Cada miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos”,⁴⁷⁰ por consiguiente, los miembros estaban obligados a asegurarse de

⁴⁶⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.506, párr. 7.508, párr. 7.509, párr. 7.511 y párr. 7.512.

⁴⁷⁰ *Ibidem*, párr. 7.510.

que sus respectivas legislaciones estuvieran en conformidad con las obligaciones que a cada uno le correspondían en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

El GE explicó las tres frases que componen la tercera frase del párr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC:⁴⁷¹

- La primera establece la obligación básica de que los miembros “aplicarán” las disposiciones del Acuerdo y que son obligaciones en los casos en que así se estipule. La primera frase del art. 61 así lo estipulaba.
- La segunda aclara que las disposiciones del Acuerdo sólo son normas mínimas. Deja libertad a los miembros para aplicar una norma más estricta, con sujeción a una condición.
- La tercera no deja libertad a los miembros para aplicar una norma menos estricta, pero sí para establecer el método adecuado para cumplir las disposiciones que estaban obligados a aplicar en virtud de la primera frase.

En este sentido, el GE:⁴⁷²

- Explicó que una interpretación coherente de estas tres frases no permitía que las diferencias entre los sistemas y prácticas jurídicas internas justificaran una excepción a la obligación básica de aplicar las disposiciones sobre la observancia. El art. 61 era la *norma mínima internacionalmente acordada*. No estaba subordinada a la práctica interna de China en lo que respectaba a la definición de la responsabilidad y las sanciones penales por otros hechos ilícitos en esferas que no estuvieran sujetas a obligaciones internacionales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que así se estipulara.
- Confirmó su interpretación de que la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, leída en su contexto y a la luz del objeto y fin del Acuerdo, *imponía una obligación* que consistía en: los miembros “establecerán procedimientos y sanciones penales”, y se aplicaba a todos los actos de falsificación *dolosa* de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA a *escala comercial*. Dentro de ese alcance, no había excepciones.

⁴⁷¹ *Ibidem*, párr. 7.513.

⁴⁷² *Ibidem*, párr. 7.514 al párr. 7.516.

Esta interpretación fue confirmada por el párr. 1 del art. 41⁴⁷³ del mismo Acuerdo, relativo a las “obligaciones generales”, que confirmaba que el art. 61, contenía obligaciones, por ser una de las disposiciones específicas sobre procedimientos de observancia de la Parte III.⁴⁷⁴

El GE recordó su conclusión de que, en China, los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del DA que no alcanzaban los umbrales aplicables no estaban sujetos a procedimientos ni sanciones penales. Se planteó si uno de esos actos de infracción constituía “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio” o “piratería lesiva del DA a escala comercial” en el sentido de la primera frase del art. 61 y señaló que la obligación contenida en esta disposición tenía mínimo cuatro limitaciones que definían su alcance y no eran excepciones.⁴⁷⁵ Las limitaciones eran:

- Primera. La obligación se aplicaba a las marcas de fábrica o de comercio y al DA, y no a todos los DPI abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. La cuarta frase del art. 61 daba a los miembros la *posibilidad* de tipificar penalmente otras infracciones de DPI, cuando se cometieran con dolo y a escala comercial, pero no era una obligación a pesar de la posible gravedad de tales infracciones.
- Segunda. La obligación se aplicaba a la falsificación y la piratería, y no a todas las infracciones de las marcas de fábrica o de comercio y del DA. Esta limitación, como la primera, indicaba una intención de reducir el alcance de la obligación.⁴⁷⁶ Las expresiones “falsificación de marcas de fábrica o de comercio” y “piratería lesiva del DA” no estaban definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, eran diferentes de los conceptos de “infracción de una marca de fábrica o de comercio” e “infracción del DA”.⁴⁷⁷ Eran similares a las expre-

⁴⁷³ Los miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

⁴⁷⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.503 a párr. 7.505.

⁴⁷⁵ *Ibidem*, párr. 7.517 y párr. 7.518.

⁴⁷⁶ De hecho, las actas de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC confirmaban que en el proyecto de disposición sobre procedimientos penales se consideró la expresión “infracción de una marca de fábrica o de comercio o de un DA” a escala comercial, pero finalmente fue rechazada. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.519.

⁴⁷⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.520.

siones “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” y “mercancías pirata que lesionan el DA”, definidas a los fines del Acuerdo sobre los ADPIC, en su “nota 14”:

Para los fines del presente Acuerdo:

- a) Se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesionen los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;
- b) Se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

Los términos utilizados en la primera frase del art. 61 denotaban clases de actos o actividades, mientras que los términos utilizados en la “nota 14” sólo denotaban clases de mercancías. Esto reflejaba el hecho de que el art. 61, regulaba la observancia penal frente a los actos de infracción, mientras que la Secc. 4 de la Parte III (en donde se utilizan los términos definidos en la “nota 14”) regulaba la observancia en la frontera frente a las mercancías infractoras.⁴⁷⁸

Las definiciones de la “nota 14” hacían referencia a la legislación del país de “importación”, mientras que el art. 61, se refería a la legislación del miembro al que se aplicaba la obligación (la legislación del miembro en el que tenía lugar la infracción). El GE consideró que las definiciones de la “nota 14” eran pertinentes para interpretar los términos del art. 61.

- La tercera indicaba en la versión inglesa la palabra *wilful* (dolosa) que precedía a las palabras: falsificación de marcas de fábrica o de

⁴⁷⁸ *Ibidem*, párr. 7.521.

comercio o de piratería lesiva del DA.⁴⁷⁹ Esa palabra funcionaba como un calificativo que indicaba que ni la falsificación de marcas de fábrica o de comercio ni la piratería lesiva del DA estaban sujetas a la obligación que figuraba en la primera frase del art. 61, a menos que fueran “dolosas” (intención del infractor, reflejaba el carácter penal del procedimiento de observancia en cuestión). No había obligación alguna de establecer sanciones para las infracciones cometidas sin la necesaria intención.

- La cuarta, recogía la primera frase del art. 61 que indicaba la expresión “a escala comercial” que seguía a las palabras “falsificación [...] de marcas de fábrica o de comercio o [...] piratería lesiva del derecho de autor”. Al igual que la palabra *wilful* en la versión inglesa, esa expresión parecía calificar tanto la “falsificación de marcas de fábrica o de comercio” como la “piratería lesiva del DA”. La limitación a los casos que se producían a escala comercial, como a los casos de dolo, contrastaba con todas las demás obligaciones específicas sobre observancia previstas en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴⁸⁰

La principal cuestión interpretativa objeto de esta DS era el sentido de la frase “a escala comercial”, que funcionaba en el contexto como calificativo, indicando que la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del DA estaban incluidas en el alcance de la obligación siempre que también se satisficiera la condición de que fueran “a escala comercial”. Por consiguiente, determinados actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA estaban excluidos del alcance de la primera frase del art. 61.⁴⁸¹

A pesar de que la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del DA infringían los derechos de los titulares de derechos, y de su posible gravedad. Las calificaciones de *dolo* y “escala comercial” indicaban que el art. 61 no exigía a los miembros que establecieran procedimientos y sanciones penales para la falsificación y la piratería *per se* a menos que éstas cumplieran determinados criterios adicionales.⁴⁸²

⁴⁷⁹ *Trademark counterfeiting or copyright piracy*. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.523.

⁴⁸⁰ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.524.

⁴⁸¹ *Ibidem*, párr. 7.525.

⁴⁸² *Ibidem*, párr. 7.526.

Así lo pone de manifiesto la cuarta frase del art. 61, que permite a los miembros prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción, “en particular” cuando se cometía con *dolo* y a *escala comercial* como un subconjunto de casos de infracción, que comprendía los casos más graves. Por consiguiente, el texto del art. 61 indicaba que no debía suponerse que la naturaleza de la falsificación y la piratería *per se* era tal que los miembros estaban obligados a prever la aplicación de procedimientos y sanciones *penales*.

La naturaleza de la obligación, contendida en la primera frase del art. 61, era una *norma mínima*, así lo confirmaban las palabras “al menos” contenidas en él y de manera más general, la segunda frase del párr. 1 del art. 1. Los miembros podían tipificar como delito *otros actos* de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, de piratería lesiva del DA, de infracción de marcas de fábrica o de comercio y del DA, y de infracción de otros DPI, como las patentes. Muchos así lo hacen, pero el Acuerdo sobre los ADPIC no lo establecía como obligación.⁴⁸³

Uno era el trato que se daba a la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del DA a escala comercial (Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC) y otro el que se daba a las demás infracciones de los DPI. Sólo las primeras estaban sujetas a una obligación relativa a procedimientos y sanciones penales porque eran actos de infracción más flagrantes y notorios.⁴⁸⁴

El art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC era único entre los acuerdos internacionales sobre PI, porque ninguno de ellos establecía una norma mínima específica para los procedimientos de observancia penales, en parte por el hecho de que los DPI eran derechos privados, como se reconocía en el cuarto considerando de su Preámbulo. Por el contrario, los procedimientos penales estaban concebidos a sancionar actos que transgredían los valores de la sociedad. En este contexto, el GE examinó el sentido corriente de las palabras “a escala comercial”.⁴⁸⁵

La expresión “*a escala comercial*”. Las partes adoptaron enfoques diferentes para interpretar esta expresión, el GE los examinó uno por uno, en su sentido corriente, su contexto, objeto y fin del Acuerdo de los ADPIC,

⁴⁸³ Párr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. [...] Los miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo [...]. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.512 y párr. 7.527.

⁴⁸⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.528.

⁴⁸⁵ *Ibidem*, párr. 7.529 al párr. 7.531.

según la *práctica ulteriormente seguida y conforme a los medios de interpretación complementarios*. Se empezó por el enfoque del reclamante y luego por el del demandado.

Enfoque del “reclamante”: sentido corriente, contexto, objeto y fin del Acuerdo de los ADPIC. Los EUA sostuvieron⁴⁸⁶ que quienes participaran en actividades comerciales para obtener una “ganancia financiera” en el mercado, estaban, por definición, operando a escala comercial. Añadieron dos precisiones a su posición inicial:

[...] un infractor dedicado *seriamente*⁴⁸⁷ a la búsqueda de un beneficio financiero en el mercado actúa necesariamente a una “escala” que es “comercial” y por tanto está comprendido en el sentido corriente del término; y

[...] la “escala comercial” ciertamente se extiende a quienes se dedican genuinamente a actividades comerciales para obtener un beneficio financiero.

El enfoque de los EUA fue entendido por el GE respecto a que “escala comercial” incluía básicamente todo lo que era “comercial”, a excepción de algunas actividades insignificantes o *de minimis*. A la palabra “escala” se le restaba importancia hasta un punto en que perdía la significación que los negociadores quisieron darle, que hacía referencia a las dimensiones.⁴⁸⁸

Evaluación del GE de la frase “escala comercial”. El GE evaluó la frase, interpretando las palabras que la componían.

- *Escala.* El sentido corriente de la palabra “escala” se definió como: magnitud o medida relativa; grado, proporción. Frecuentemente en expresiones como *a gran, a enorme, a pequeña, etc.*⁴⁸⁹ Esta definición incluía tanto el concepto de *cantidad*, en términos de magnitud o medida, como el concepto de *relatividad* y ambos se combinan en las nociones de *grado* y *proporción*. Por consiguiente, una “escala”

⁴⁸⁶ *Ibidem*, párr. 7.530, párr. 7.546 y párr. 7.549.

⁴⁸⁷ Los EUA emplearon las palabras *seriamente* o *genuinamente* para subrayar que los infractores de los DPI debían realmente dedicarse a la búsqueda de un beneficio financiero mediante actividades comerciales no insignificantes en el mercado, por oposición, por ejemplo, a una intervención aislada y de carácter limitado en el mercado. Que un infractor se dedique *seriamente* o *genuinamente* a actividades comerciales dependerá de los hechos y las circunstancias de la actividad. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.550.

⁴⁸⁸ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.551 y párr. 7.557.

⁴⁸⁹ *Relative magnitude or extent; degree, proportion. Freq. in on a grand, lavish, small, etc. scale.* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.532 y párr. 7.533. Esta definición no planteó controversia entre las partes.

la” particular comparaba determinadas cosas o acciones en términos de sus dimensiones. Algunas cosas o acciones serían de las *dimensiones pertinentes* y otras no.

- *Comercial*. Las dimensiones pertinentes quedaban indicadas por la palabra “comercial”. El sentido corriente de *commercial* (comercial) podía definirse de varias maneras, entre las que se señalaron las siguientes: 1. dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio⁴⁹⁰ y 2. interesado en el rendimiento financiero más que en consideraciones artísticas; probablemente rentables; considerado una mera cuestión de negocios.⁴⁹¹

El GE consideró que la definición “1. dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio” era pertinente, porque incluía el término *commerce* (comercio) que, a su vez, podía definirse como: compra y venta; intercambio de mercancías o servicios, especialmente a gran escala.⁴⁹² Esta definición integrada a su vez en la definición de “comercial” daba como resultado que “comercial” significara, básicamente, dedicado a la compra y venta, o perteneciente o relativo a la compra y venta.

Combinación de escala y comercial. La combinación de la definición ampliada de “comercial” y la de “escala” daría como resultado un sentido en términos de una magnitud o medida relativa de quienes se dedican a la compra y venta, o una magnitud o medida relativa de lo que es perteneciente o relativo a la compra y venta. Esto creaba un vínculo con el mercado comercial. Sin embargo, la combinación presentaba un problema: la escala era un concepto cuantitativo, mientras que lo comercial era algo cualitativo, en el sentido de que se refería a la naturaleza de determinados actos.⁴⁹³

Algunos actos eran de hecho comerciales, mientras que otros no lo eran. Cualquier acto de venta podía describirse como “comercial” en un sentido básico, independientemente de sus dimensiones o de su valor. Si “comercial” se interpretaba simplemente como un término cualitativo, referente a todos los actos pertenecientes o relativos al comercio, ello suponía interpretar que la palabra “escala” no formaba parte del texto.

⁴⁹⁰ *Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.534.

⁴⁹¹ *Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of business* DS362. *Informe del GE*, párr. 7.534.

⁴⁹² DS362. *Informe del GE*, párr. 7.534, párr. 7.535 y párr. 7.538, *buying and selling; the exchange of merchandise or services, esp. on a large scale*.

⁴⁹³ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.536.

Los actos a escala comercial serían simplemente actos comerciales. La frase “a escala comercial” significaría simplemente “comercial”. Esta interpretación no daba sentido a todos los términos utilizados en el tratado. No había en ninguna parte de Acuerdo sobre los ADPIC, otros usos de la palabra “escala”, sólo la contemplaban las frases primera y cuarta del art. 61. Sin embargo, si se utilizaba frecuentemente la palabra “comercial” acompañada de muchos otros sustantivos.⁴⁹⁴

Contexto de la expresión conforme al objeto y fin del Acuerdo de las ADPIC. La palabra “comercial” también figuraba en otros acuerdos internacionales como el Convenio de París (1967),⁴⁹⁵ el Convenio de Berna,⁴⁹⁶ el Tratado sobre la PI respecto de los Circuitos Integrados.⁴⁹⁷ Su contexto mostró que los negociadores calificaron determinadas actividades como “comerciales”⁴⁹⁸ y varios sustantivos,⁴⁹⁹ como “comerciales” o “no comerciales”.

Lo negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC podrían haber acordado que la obligación que figuraba en la primera frase del art. 61 se aplicaría a casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA que fuesen dolosas y “comerciales” y con ello se habrían incluido todas las actividades encaminadas a lograr un beneficio o rentabilidad económicos. Sin embargo, no lo acordaron. En su lugar acordaron utilizar la frase: “a escala comercial”.⁵⁰⁰

La elección de la palabra “escala” era una decisión deliberada, y debía dársele el peso debido en la interpretación. “Escala” denotaba una dimensión relativa y reflejaba la intención de los negociadores de que la limitación de la obligación que figuraba en la primera frase de este artículo dependiese de la *dimensión* de los actos de falsificación y piratería. Por consiguiente,

⁴⁹⁴ Los otros usos de la palabra “comercial” incluían “arrendamiento comercial”, “fines comerciales”, “explotación comercial”, “términos comerciales”, “uso público no comercial”, “primera explotación comercial”, “usos comerciales honestos”, “valor comercial”, “uso comercial desleal”, “que no tengan carácter comercial” e “intereses comerciales legítimos”. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.539.

⁴⁹⁵ Incluyen usos de la palabra en la frase “establecimiento industrial o comercial” (en singular o en plural) y en las frases “actividad industrial o comercial” y “materia industrial o comercial”.

⁴⁹⁶ Incluyen en inglés la frase *any commercial purpose* (fines de lucro).

⁴⁹⁷ Incluyen las frases “comercialmente explotado” y “explota comercialmente en forma ordinaria”.

⁴⁹⁸ Como el arrendamiento, la explotación y el uso.

⁴⁹⁹ Como “términos”, “valor”, “carácter” e “intereses”. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.540.

⁵⁰⁰ Las actas de las negociaciones mostraban que en un principio se sugirió esa formulación. Sugerencia de los EUA. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.541 y párr. 7.542.

aunque “comercial” fuera un término cualitativo, sería un error interpretarlo únicamente desde ese ángulo. En este contexto debía indicar una cantidad.⁵⁰¹

Un examen de los usos de la palabra “comercial” en el Acuerdo sobre los ADPIC indicó que: 1) vinculó con el mercado a diversas actividades, y no simplemente la venta, 2) no cabía suponer que las actividades “comerciales” se realizaban a una escala mayor que otras. La característica distintiva de una actividad comercial era que se llevaba a cabo para obtener un beneficio y 3) el art. 61 utilizaba “comercial” para calificar una noción de dimensión.⁵⁰²

En opinión del GE,⁵⁰³ la combinación de la definición básica de “comercial” y la de “escala” podía conciliarse con el contexto del art. 61, si se considerara no sólo de acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino también en términos de dimensiones relativas, como punto de referencia en el mercado. Como no había ningún otro calificativo además de “comercial”, ese punto de referencia debía ser lo que “comercial” connotaba típicamente o usualmente.

En términos cuantitativos, *el punto de referencia sería la magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevaran a cabo típica o usualmente*; en otras palabras: *la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual*.

El artículo indefinido “a” (en Inglés) de la frase “a escala comercial” se refería a más de una magnitud o medida de actividad comercial típica o usual que variaría en los diferentes “casos” de falsificación y piratería a los que se aplicara la obligación. Lo que era típico o usual variaba en función del tipo de comercio de que se tratara.⁵⁰⁴ Interpretación definitiva del GE.

El GE explicó⁵⁰⁵ que el art. 61 se refería a la dimensión (escala) calificada únicamente por la palabra “comercial”. Esto indicaba que los negociadores pretendieron referirse a algo diferente de *de minimis*, que era lo que se establecía en el art. 60,⁵⁰⁶ también indicaba que los negociadores no

⁵⁰¹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.543.

⁵⁰² *Ibidem*, párr. 7.544.

⁵⁰³ *Ibidem*, párr. 7.545.

⁵⁰⁴ Las partes y algunos terceros (el Brasil, México, Corea, el Canadá y las CE) intentaron dar el sentido adecuado a los conceptos de “comercio” y “escala” de diversas maneras. Se pueden consultar todas las opiniones en: DS362. *Informe del GE*, párr. 7.546 al párr. 7.556.

⁵⁰⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.553.

⁵⁰⁶ El art. 60 definía las infracciones insignificantes en términos de volumen (pequeñas cantidades), carácter (que no tengan carácter comercial) y circunstancias (que formen parte del

equipararon lo pequeño con lo no comercial, lo que confirmaba que una escala “comercial” no era necesariamente una escala pequeña ni grande. Si los negociadores hubiesen querido excluir sólo las infracciones *de minimis* de la norma mínima del art. 61, tenían un modelo en el art. 60, o podrían haber utilizado palabras como “excepto para uso limitado o personal”. Sin embargo, no lo hicieron.

Enfoque del “demandado”: sentido corriente, contexto, objeto y fin del Acuerdo de los ADPIC. China sostuvo que las palabras “a escala comercial” debían interpretarse como un solo término. El GE observó que la regla general de interpretación de los tratados del art. 31 de la Convención de Viena se refería, en su párr. 1, al sentido corriente que hubiera de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y que cuando los términos se componían de una única palabra, o de palabras que de ordinario se utilizaban juntas, el intérprete del tratado debía remitirse al sentido corriente de esa única palabra, o de cada palabra en el contexto particular de cada una de las demás.⁵⁰⁷

El GE siguió el enfoque del Órgano de Apelación en el asunto *CE-Trozos de pollo*⁵⁰⁸ en el que se observó que los diccionarios ofrecían un punto de partida útil para el análisis del sentido corriente de una expresión de un tratado, pero no eran necesariamente determinantes. El sentido corriente de una expresión de un tratado tenía que establecerse según las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante era que el sentido corriente de un término de un tratado debía verse a la luz de la intención de las partes según se expresara en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban.

La expresión “a escala comercial” había sido utilizada en un contexto de PI en diversas leyes de patentes de muchos países, mucho antes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. También, en el contexto del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería en 1988, respecto, de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del DA (época en que tuvo lugar la primera parte de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC), en el proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI.⁵⁰⁹

equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas).

⁵⁰⁷ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.557 y párr. 7.558.

⁵⁰⁸ *Ibidem*, párr. 7.559.

⁵⁰⁹ *Ibidem*, párr. 7.561 y párr. 7.562.

El GE consideró⁵¹⁰ que las palabras “comercial” y “escala” ofrecían un contexto importante para el sentido corriente que cada una tenía en relación con la otra cuando se utilizaban conjuntamente, como sucedía en la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

China sostuvo⁵¹¹ que la frase “a escala comercial” se refería a “una magnitud significativa de actividad infractora”. Se refirió a cuatro usos aislados de esta frase, dispersos a lo largo de un período de 40 años: uno en la Conferencia de La Habana de los años 1947-1948, otro en una reunión del Consejo del GATT de 1985, y dos en la legislación nacional estadounidense sobre el desarrollo de energías alternativas y a partir de estos usos, postuló una interpretación que sugiriera una actividad a escala industrial.

El GE consideró⁵¹² que esta interpretación estaba predeterminada por el contexto de los usos que había seleccionado China, que se referían a actividades a escala comercial a nivel industrial. Esto no era pertinente en el contexto del art. 61, que se aplicaba a actos de infracción de derechos individuales (productos individuales).

China adujo que la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo era un ejemplo de uso corriente de la expresión “escala comercial”, pero el GE señaló que esta expresión en la observación explicativa no pretendía ser una definición, además de que había sido controvertida, esto fue confirmado por el informe del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería de abril de 1988. Por consiguiente, no era un ejemplo de uso corriente. Además de que el proyecto de Disposiciones Tipo nunca se aprobó.⁵¹³

China aportó otros ejemplos de usos corrientes de la frase “escala comercial” por ejemplo, de comunicados de prensa de empresas, materiales presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de los EUA y solicitudes de patente. Entre las pruebas había ejemplos de usos de esta expresión acompañada de sustantivos como: “fabricación”, “producción”, que se referían a actos que podían constituir falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del DA. Otros sustantivos como, “instalación”, “procesos”, “reactor”, “composición” y “cultivo”, “manufactura” y “utilización”,

⁵¹⁰ *Ibidem*, párr. 7.563.

⁵¹¹ *Ibidem*, párr. 7.564.

⁵¹² *Ibidem*, párr. 7.565.

⁵¹³ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.566 y párr. 7.567. No era adecuado elegir una observación explicativa que lo acompañaba y elevarla a la condición de interpretación correcta del texto de un tratado que se negoció en otro foro y que finalmente *fue* aprobado.

confirmaron que la frase podía utilizarse en diferentes contextos como un término único.⁵¹⁴

Una simple búsqueda en las bases de datos en línea del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los EUA y la Oficina Europea de Patentes revelaron que numerosas solicitudes de patente utilizaban esta frase, pero las definiciones variaban mucho y según la invención reivindicada en la solicitud.⁵¹⁵

El GE consideró⁵¹⁶ que dada la variedad de los contextos en los que se utilizaba la expresión “a escala comercial” o “escala comercial”, indicaban que cada una de las palabras que la componían proporcionaba un contexto importante para la interpretación de la otra cuando se utilizaban conjuntamente. Su sentido combinado variaba mucho de acuerdo con el contexto en que se encontraban. La falta de precisión era evidente. Ninguno de esos usos se refería a actividades que eran simplemente comerciales. Se utilizaban para distinguir determinadas actividades que no alcanzaban un punto de referencia en el mercado desde el punto de vista de lo que era típico. El punto de referencia exacto en cada caso dependía del producto y del mercado a los que se refería la frase.

Interpretación definitiva del GE. A la luz de la evaluación y las pruebas, el GE constató e interpretó⁵¹⁷ que: una “escala comercial” era la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual. Por consiguiente, la falsificación o la piratería “a escala comercial” se referían a la falsificación o la piratería realizadas con la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado. Esto último (lo que está en negritas) constituía un punto de referencia para valorar la obligación contenida en la primera frase del art. 61. Lo que constituía una escala comercial para la falsificación o la piratería de un producto particular en un mercado particular dependería de la magnitud o la medida que fuera típica o usual con respecto a ese producto en ese mercado, que podía ser pequeña o grande. La magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual se relacionaba, a largo plazo, con la rentabilidad.

El GE observó⁵¹⁸ que lo que era típico o usual en el comercio era un concepto flexible. El contexto inmediato en la segunda frase del art. 61,

⁵¹⁴ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.569 al párr. 7.572.

⁵¹⁵ *Ibidem*, párr. 7.573.

⁵¹⁶ *Ibidem*, párr. 7.576.

⁵¹⁷ *Ibidem*, párr. 7.545 y párr. 7.577.

⁵¹⁸ *Ibidem*, párr. 7.578.

relacionada con su primera frase, se refería a conceptos análogamente flexibles de “disuasorio” y “gravedad correspondiente”. Ni esos términos ni “escala comercial” eran precisos, sino que todos ellos dependían de las circunstancias, que variaban en función de las diversas formas del comercio y de la falsificación y la piratería a las que se aplicaban esas obligaciones.

Práctica ulteriormente seguida. Como “práctica ulteriormente seguida” China se refirió a un material que comprendía las políticas de observancia de dos autoridades de dos miembros de la OMC: 1) un proyecto de Directiva y 2) varios acuerdos de libre comercio celebrados por los EUA. El GE examinó el material y consideró que no tenían alcance suficiente para constituir una pauta común, concordante y coherente de actos o declaraciones. No los consideró una práctica seguida ulteriormente a los efectos de esta interpretación.⁵¹⁹

Medios de interpretación complementarios. China sostuvo que el proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería⁵²⁰ (comentado en párrafos anteriores) incluía una definición que había servido de base para debatir la expresión “a escala comercial” cuando se había negociado el Acuerdo sobre los ADPIC, pero el GE le recordó a China que la observación explicativa que acompañaba al proyecto, no representaba la intención común del Comité de Expertos y de los participantes en las negociaciones. Además de que el proyecto no se concluyó.⁵²¹

Durante la labor del Comité de Expertos de la OMPI se presentó una propuesta por las CE para las negociaciones sobre la observancia de los DPI relacionados con el comercio que contenía un proyecto de disposición sobre procedimientos y sanciones penales⁵²² que tenía una gran similitud con las frases primera, segunda y cuarta del art. 61. Fue la primera propuesta que utilizó la expresión “a escala comercial”, pero había diferencias entre el proyecto de Disposiciones Tipo,⁵²³ la propuesta de las CE y los términos del

⁵¹⁹ *Ibidem*, párr. 7.579 al párr. 7.581.

⁵²⁰ El proyecto de Disposiciones Tipo aparecía mencionado en las actas de las negociaciones sobre los ADPIC de mayo de 1988 y agosto de 1988, en el contexto de un debate sobre el alcance de un marco sobre el comercio de mercancías falsificadas (que no llegó a concluirse).

⁵²¹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.582, párr. 7.585 y párr. 7.586.

⁵²² Presentada al Grupo de Negociación sobre los ADPIC en mayo de 1989.

⁵²³ Incluía la frase “a escala comercial” dentro de los conceptos de “falsificación” y “piratería. La observación explicativa del proyecto de Disposiciones Tipo se limitaba al acto de la fabricación, mientras que el art. 61 abarcaba el abanico de actos de falsificación y piratería.

art. 61⁵²⁴ Las actas de las negociaciones sobre los ADPIC no revelaron un debate sobre el sentido de la frase “a escala comercial”.⁵²⁵

Por consiguiente, el GE no consideró⁵²⁶ que la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo arrojara luz más allá de lo ya indicado, sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC utilizaron la expresión “escala comercial”.

Párr. 5 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. China sostuvo⁵²⁷ que el párr. 5 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC manifestaba que ninguna de las disposiciones en materia de observancia podía interpretarse en el sentido de que obligara a los miembros a establecer umbrales de baja escala —y, en consecuencia, de grandes recursos— para la tipificación penal de las infracciones de la PI. Los EUA no alegaron⁵²⁸ que China estuviera obligada al enjuiciamiento penal de todos los actos de falsificación y piratería comprendidos en el alcance de la primera frase del art. 61. El párr. 5 del art. 41 dispone:⁵²⁹

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.

El GE consideró⁵³⁰ que esta disposición era importante para el equilibrio general de derechos y obligaciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Las dos frases que lo forman se aplican a la parte en la que está incluido el art. 61.

⁵²⁴ Utilizaba la frase “a escala comercial” para calificar los conceptos de “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA”. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.588.

⁵²⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.589.

⁵²⁶ *Ibidem*, párr. 7.590.

⁵²⁷ *Ibidem*, párr. 7.591.

⁵²⁸ *Ibidem*, párr. 7.592.

⁵²⁹ *Ibidem*, párr. 7.593.

⁵³⁰ *Ibidem*, párr. 7.594.

- Primera frase. China contaba con organismos administrativos dedicados a la observancia de la PI separados de sus organismos de aplicación de la legislación en general. No tenía ninguna obligación de instaurar un sistema judicial separado para la observancia de los DPI.⁵³¹
- Segunda frase. Se refiere a la distribución de los recursos destinados a lograr la observancia. A juicio del GE, esto cumplía una importante función en relación con el art. 41, en particular su párr. 1⁵³² y en el ejercicio efectivo de las facultades de imposición de los DPI que corresponden a toda la Parte III. Sin embargo, las constataciones del GE acerca de la primera frase del art. 61 se limitaban a la determinación de los actos de infracción que debían tipificarse como delitos, y no de los que debían dar lugar a enjuiciamiento.

El GE confirmó que no había hecho constataciones sobre ningún deber de enjuiciar. China pidió al GE, tomara nota de que su legislación penal permitía la acción privada para el enjuiciamiento por ciertos delitos y especuló que la tipificación de un delito con un umbral demasiado bajo “podría desencadenar un gran volumen de acciones de observancia privadas imponiendo una carga considerable al sistema judicial”. El GE confirmó su interpretación de la frase “a escala comercial” expuesta en párrafos anteriores.⁵³³

Conformidad de las medidas en litigio con las normas aplicables respecto del nivel de los umbrales. En razón de las constataciones de la interpretación de las frases “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del DA” “a escala comercial”, en especial de “escala comercial” (art. 61), el GE recordó, que se trataba de una norma relativa, que variaba al aplicarse a distintas situaciones fácticas, lo que variaba era la norma de la obligación establecida por el tratado, y no necesariamente los medios a través de los cuales los miembros optaran por aplicar esa norma. Era confirmado por la tercera frase del párr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC: “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”. Esta disposición confirmó que el Acuerdo sobre los ADPIC no imponía formas determinadas para las disposiciones legales.⁵³⁴

⁵³¹ *Ibidem*, párr. 7.595.

⁵³² *Ibidem*, párr. 7.596.

⁵³³ *Ibidem*, párr. 7.598 y párr. 7.599.

⁵³⁴ *Ibidem*, párr. 7.600 al párr. 7.602.

Mientras un miembro efectivamente estableciera procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del DA a escala comercial, habría cumplido esa obligación. Si se alegaba que el método de aplicación no los establecía para tales casos, esa alegación debía ser acreditada con pruebas. El GE evaluó si las pruebas demostraban que China no establecía procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa índole y comenzó⁵³⁵ la evaluación de las dos vertientes de la alegación de los EUA, como se explica:

- Respecto de la primera, los EUA impugnaron los *niveles* en que estaban fijados determinados umbrales, es decir el nivel de una serie de umbrales numéricos en relación con una norma relativa, y demostrar que los niveles eran superiores a esa norma en su aplicación a determinadas situaciones fácticas. Esto exigía pruebas cuantitativas.
- Respecto de la segunda, los EUA impugnaron los *factores* que se tenían en cuenta en los umbrales penales. Esto exigía pruebas cualitativas.

*Respecto de la primera vertiente.*⁵³⁶ Las partes acordaron que: a) la norma de “a escala comercial” variaría según el producto y el mercado, y b) la conformidad de los umbrales penales fijados con esa norma “a escala comercial” debía evaluarse con referencia al mercado de China, es decir total o principalmente en relación con el mercado del país demandado.

En este sentido, el GE, examinó las condiciones específicas vigentes del mercado de China para evaluar si las medidas en litigio, que eximían de responsabilidad a ciertos actos de infracción, se ajustaban o no a la norma relativa del art. 61, fijada en términos de lo que constituía una “escala comercial”, que variaría, no sólo según el mercado, sino también según el producto dentro de un mismo mercado.

Los umbrales penales fijaban niveles que excluían determinadas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones penales a algunos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del DA. Los EUA se apoyaron, en el texto de las propias medidas que establecían esos umbrales. El GE, examinó las medidas y efectivamente excluían a ciertas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones penales. Por ejemplo:

⁵³⁵ *Ibidem*, párr. 7.603.

⁵³⁶ *Ibidem*, párr. 7.604 al párr. 7.610.

- Algunos de los umbrales penales estaban fijados en términos de una actividad comercial, como el “volumen de las actividades comerciales ilegales”⁵³⁷ y las “ganancias ilegales”⁵³⁸ pero sobre la única base de la formulación de sus términos el GE no pudo distinguir, los actos que, en el mercado de China, eran de *escala* comercial de los que no lo eran.
- Ciertos umbrales estaban fijados en términos monetarios, que oscilaban entre 20.000 yuan de beneficios y 50.000 yuan del volumen de negocio o ventas. Los términos no indicaban lo que estas cantidades representaban en comparación con un punto de referencia comercial pertinente en China.

Cada una de estas sumas representaba volúmenes diversos de mercancías según el precio de éstas. Debía tenerse en cuenta el período de tiempo durante el cual podían acumular las infracciones a los efectos de alcanzar esos umbrales. Había un umbral que no estaba fijado en términos monetarios, sino en 500 张 (份“copias”), por lo que no se relacionaba con ningún punto de referencia de mercado pertinente en China.

Lo único concreto en estos ejemplos eran cantidades iguales o levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas, que en combinación con los umbrales monetarios y los factores empleados en los umbrales, demostraban las clases de actos para las cuales China no previa que se aplicaran procedimientos y sanciones penales. Esos números y factores, en sí mismos, no demostraban qué constituía una escala comercial para ningún producto ni en ningún mercado en China.⁵³⁹

El GE preguntó⁵⁴⁰ a ambas partes si la “escala comercial” variaba según las características de los mercados, los productos y los agentes que actuaban en un mercado ¿qué relación podía establecerse entre la “escala comercial” y esas consideraciones? y ¿qué tipos de datos podrían ser pertinentes?

Los EUA afirmaron que el mercado de China, incluido el mercado de muchos productos amparados por el DA y por marcas de fábrica o de comercio, estaba fragmentado y se caracterizaba por una profusión de

⁵³⁷ Aquellas en que los productos infractores eran “fabricados, almacenados, transportados o vendidos.

⁵³⁸ Se definían en términos de beneficios.

⁵³⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.611.

⁵⁴⁰ *Ibidem*, párr. 7.613.

pequeños fabricantes, intermediarios y distribuidores y pequeños establecimientos de venta a nivel minorista. Se ofrecieron las siguientes pruebas que fueron examinadas por el GE:

- *Citas de artículos y una estadística.*⁵⁴¹ El GE constató que la información contenida en estas pruebas era escasa y poco representativa para demostrar el nivel que constitúa una escala comercial respecto de cualquier producto en China.
- *Estimación del PIB de China.* El GE consideró que el PIB por habitante era un indicador digno de crédito de la renta nacional media, pero no un indicador suficiente de la escala comercial, ya que se calculaba usando como denominador a la población total.⁵⁴²

China sostuvo⁵⁴³ que los EUA debían presentar pruebas de que la legislación de China efectivamente excluía una categoría de infracciones que cumplían el criterio de la “escala comercial”. Los ejemplos hipotéticos no eran una prueba suficiente.

- *Informe sobre denuncias, registros policiales y medidas penales consiguientes en China.* Destinado a demostrar que los umbrales penales creaban un “refugio seguro” y de que en China se realizaban ventas al por menor de cantidades importantes de productos infractores en niveles que estaban por debajo de los umbrales de China. El GE observó que la cuestión de si se realizaban o no ventas al por menor de productos infractores por debajo de los umbrales no era concluyente respecto de la alegación. La primera frase del art. 61 no obligaba a los miembros a establecer procedimientos y sanciones penales para todos esos casos.⁵⁴⁴

⁵⁴¹ 1) Una cita de un breve artículo de un periódico estadounidense, el *San Francisco Chronicle*, titulado *30,000-Store Wholesale Mall Keeps China Competitive*; 2) Una estadística citada de un extracto de un informe de un servicio de consultoría en materia de gestión titulado *The 2005 Global Retail Development Index*; y 3) una cita tomada de un artículo de la revista *Time* titulado *In China, There's Priceless, and for Everything Else, There's Cash*. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.616 y párr. 7.617.

⁵⁴² DS362. *Informe del GE*, párr. 7.618 y párr. 7.619.

⁵⁴³ *Ibidem*, párr. 7.620.

⁵⁴⁴ Informe, preparado en 2008 por una coalición de asociaciones empresariales (Informe de la CCA). DS362. *Informe del GE*, párr. 7.621 al párr. 7.623.

El número total de las unidades confiscadas en muchos casos podía ser sólo una parte de una actividad comercial, o de una parte secundaria de ella. Los datos sobre las confiscaciones revelaron la escala de la existencia de mercancías infractoras, pero no indicaban la escala de cada operación de venta al por menor, ni lo que constituía una escala comercial respecto de tales productos en ese mercado, tampoco permitían deducir nada respecto de la escala de las operaciones realizadas en los respectivos puntos de venta objeto de los registros.

- *Censo Económico.* China presentó⁵⁴⁵ estadísticas oficiales extraídas de su Censo Económico, que incluían cifras referentes a los ingresos anuales medios de empresas pertenecientes a diversos sectores de su actividad. El concepto de ingresos anuales parecía susceptible de comparación con el “volumen de las actividades comerciales ilegales” definido en la Interpretación Judicial No 19 [2004].

El GE observó⁵⁴⁶ que se trataba de estadísticas muy agregadas y que no se referían a productos determinados, en función de cada uno de los cuales el criterio de “escala comercial” variaría necesariamente. Las estadísticas relativas a las unidades familiares de actividad individual dedicadas al comercio minorista no abordaban la cuestión básica de si sus ventas al detalle eran o no típicas o usuales en China. En consecuencia, el GE no consideró que esta prueba bastara para formarse una idea acerca de si los umbrales del volumen de las actividades comerciales ilegales captaban o no la totalidad de la falsificación de marcas de fábrica y de comercio o la piratería lesiva del DA a escala comercial en China.

- Otros artículos de prensa. Los EUA presentaron artículos de prensa⁵⁴⁷ respecto del cálculo de determinados umbrales.⁵⁴⁸ El GE los

⁵⁴⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.624.

⁵⁴⁶ *Ibidem*, párr. 7.625 y párr. 7.626.

⁵⁴⁷ Tienen títulos como los siguientes: *Fake Pens Write Their Own Ticket*; “*Chasing copycats in a tiger economy*”; “*Hollywood takes on fake Chinese DVDs*”; “*Film not out yet on DVD? You can find it in China*” e “*Inside China’s teeming world of fake goods*. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.627.

⁵⁴⁸ La mayoría de los artículos periodísticos eran publicados en medios de difusión estadounidenses u otros medios extranjeros en idioma inglés. No pretendían ser fuentes de información fehacientes sobre los precios y los mercados de China. Cuatro artículos habían sido tomados de fuentes chinas (1 de agencia Xinhua y 3 del periódico *China Daily*). Dos de ellos estaban citados para demostrar la existencia de ciertos productos en China; en otro se incluía una vaga declaración de “conocedores del mercado” no identificados sobre la forma en que

examinó⁵⁴⁹ y observó que ninguno de ellos tenía corroboración. Aunque las publicaciones eran prestigiosas, la mayoría de los artículos eran breves y se los citaba en relación con declaraciones de carácter general o informaciones casuales. Estaban formulados en su mayoría en tono anecdótico, y algunos repetían observaciones superficiales sobre el precio de productos falsos, declaraciones anónimas o especulaciones.

El GE destacó la falta de datos pertinentes contenidos en los artículos. La credibilidad y el peso de esas pruebas eran fundamentales y de importancia decisiva para su labor. Por estas razones el GE no asignó ningún peso a estos artículos y constató que, si lo hiciera, la información contenida en ellos, era inadecuada para demostrar lo que era *típico* o *usual* en China a los efectos de la obligación impuesta. Al GE no le correspondía buscar en las pruebas datos que los EUA no usaron para apoyar sus argumentos y se remitió al informe del Órgano de Apelación del caso *EUA-Juegos de azar* para sustentar su argumento:

Una acreditación *prima facie* de las alegaciones tiene que basarse en ‘pruebas y argumentos jurídicos’ aportados por la parte reclamante con respecto a *cada uno* de los elementos de la reclamación. La parte reclamante no puede limitarse a presentar pruebas y esperar que el GE extraiga de ellas el fundamento de una incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede limitarse a invocar hechos sin relacionarlos con su argumentación jurídica.

Por lo anterior, el GE constató que los EUA no habían acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de la primera vertiente de su alegación correspondiente a la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁵⁰

Respecto de la segunda vertiente. “Otros indicios: pruebas materiales”. Los EUA alegaron que los umbrales de *valor* y *volumen* de China se vinculaban con “productos acabados” y, por consiguiente, desconocían *otros indicios de operaciones a escala comercial*, como: la presencia de productos no acabados y embalajes falsos. Su premisa afirmaba que los umbrales penales sólo se

actuaban habitualmente los editores ilegales; y en el otro se citaba a un “entendido” para indicar los precios máximos y mínimos de un conjunto de productos piratas y auténticos. Otra presunta “noticia reciente” no se atribuía a fuente alguna. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.627 y párr. 7.628.

⁵⁴⁹ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.628.

⁵⁵⁰ *Ibidem*, párr. 7.629 al párr. 7.632.

centraban en los umbrales de actividades comerciales, copias y beneficios, que sólo se alcanzaban contando *productos acabados*, pero no relacionaron suficientemente su aseveración con las medidas en litigio.⁵⁵¹

Los EUA impugnaron los umbrales penales del Código Penal, “en particular” los que tipificaban delitos relativos a la infracción de DPI, así como sus respectivas interpretaciones judiciales, pero no se refirieron adecuadamente a ninguna otra disposición del Código Penal, como las disposiciones generales, que pudieron influir en las cuestiones referentes a la prueba. Los EUA debieron explicar el funcionamiento de los umbrales establecidos en la totalidad del Código Penal para apoyar su afirmación y no eludir la carga de la prueba en este sentido. La totalidad del Código Penal era pertinente. Al no tener en cuenta la totalidad dejaron que la parte demandada afirmara su pertinencia.⁵⁵²

La obligación que correspondía a China en virtud de la primera frase del art. 61 era establecer procedimientos y sanciones penales. Esa obligación era indiferente acerca de los medios que China previera para aplicar esos procedimientos y sanciones, ya fuera contemplando exclusivamente los delitos mismos o, en ciertos casos, la responsabilidad secundaria.⁵⁵³

Los EUA, en apoyo de su preocupación respecto de las pruebas materiales, citaron datos obtenidos por *Nintendo of America* que indicaban que algunas confiscaciones de productos infractores incluían componentes, embalajes y materiales e instrumentos, pero los datos *no* indicaban si China tenía o no procedimientos y sanciones penales aplicables en los casos en que las autoridades encontraran este tipo de productos. Se examinaron casos penales y China presentó sentencias respecto de esos casos.⁵⁵⁴

Caso 1. Un tribunal chino tuvo en cuenta productos infractores tanto acabados como no acabados al evaluar el delito previsto en el art. 213 del Código Penal (Ver Anexo No. 1), pero no era claro si la interpretación de los umbrales (Interpretación Judicial No 19 [2004]) fue o no el motivo por el cual las autoridades que actuaron en los otros dos asuntos no tuvieron en cuenta (supuestamente) los productos no acabados.

Los EUA adujeron⁵⁵⁵ que el tribunal debió haber tomado en consideración productos no acabados, así como materiales e instrumentos que no eran realmente productos infractores. Habida cuenta de que el tribunal

⁵⁵¹ *Ibidem*, párr. 7.633 y párr. 7.634.

⁵⁵² *Ibidem*, párr. 7.635 al 7.637.

⁵⁵³ *Ibidem*, párr. 7.638.

⁵⁵⁴ *Ibidem*, párr. 7.639, párr. 7.640 y párr. 7.641.

⁵⁵⁵ *Ibidem*, párr. 7.642.

tuvo en cuenta todos los productos infractores de marcas de fábrica o de comercio, y no solamente los productos acabados, no quedó claro si los EUA consideraron, por qué, la posesión de artículos no infractores debió haber bastado para la condena por un delito contra la PI.

Caso 2. Sentencia que, a juicio de China, demostraba que un tribunal tuvo en cuenta componentes no acabados en su evaluación de un delito previsto en el art. 213, se tomó en consideración máquinas y balanzas como prueba de que los componentes se iban a usar para producir artículos falsificados.⁵⁵⁶

Los EUA descartaron⁵⁵⁷ esta sentencia aduciendo que el razonamiento era confuso y que el caso era “anómalo” y señalaron que otra sentencia judicial presentada por China indicaba que un tribunal no había tomado en consideración productos semi acabados, embalajes e instrumentos.

China sostuvo⁵⁵⁸ que los delitos no consumados de preparación y tentativa de un delito, se aplicaban a todos los delitos previstos en la segunda parte del Código Penal (general), incluidos los relativos a la infracción de DPI y adujo que estos delitos no consumados permitían a los tribunales tener en cuenta los artículos no vendidos, con respecto a los delitos de venta, y los productos no acabados, con respecto a los delitos de producción.

El GE recordó⁵⁵⁹ que sus constataciones anteriores fueron confirmadas por estas sentencias que indicaban que los tribunales habían aplicado las disposiciones generales del art. 22 o las del art. 23 del Código Penal, o las de ambas, a diversos delitos relativos a la infracción de DPI.

Los EUA sostuvieron⁵⁶⁰ que los aa. 22 y 23 del Código Penal no se aplicaban a las pruebas de delitos consumados, como los “moldes usados” para la fabricación de productos piratas o marcas falsificadas, u otros materiales e instrumentos de tal operación.

China respondió que sus autoridades tomaron en cuenta los materiales e instrumentos confiscados y otros indicios dignos de crédito al determinar las infracciones penales, y consideraban prueba pertinente a un “molde usado” que demostrase con razonable certidumbre que con él o ellos se hubiera producido un número de artículos suficiente para superar el umbral penal.

⁵⁵⁶ *Ibidem*, párr. 7.643.

⁵⁵⁷ *Ibidem*, párr. 7.644.

⁵⁵⁸ *Ibidem*, párr. 7.436, párr. 7.437 y párr. 7.645.

⁵⁵⁹ Uno de los tribunales se basó en el art. 23 para condenar al infractor a una pena menor, porque que éste no había acabado la producción en el momento de su detención. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.646.

⁵⁶⁰ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.647.

El GE observó que el valor de los componentes se incluyó en la evaluación del volumen de las actividades comerciales ilegales. Los instrumentos, aunque pertinentes, no sustituían a los umbrales.⁵⁶¹

El GE consideró que la alegación de los EUA acerca de las pruebas materiales se refería a las pruebas suficientes para promover un enjuiciamiento penal, pero el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se refería a las pruebas ya que su primera frase trataba de los actos de infracción respecto de los cuales debían aplicarse las normas mínimas. Las pruebas, incluso en los procedimientos penales, se mencionaron en el párr. 3 del art. 41, pero esa disposición no se relacionó con la alegación aquí tratada. Por todas las razones expuestas, el GE no consideró que los EUA hubieran acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de otros indicios de infracción, como las pruebas materiales, incluidos los componentes de productos, los embalajes y los materiales o instrumentos.⁵⁶²

Otros indicios: efectos en el mercado comercial. Los EUA alegaron que los umbrales de China se referían a artículos acabados y, en consecuencia, desconocían otros indicios de operaciones a escala comercial, como los efectos que tenía la piratería o la falsificación en el mercado comercial y en los titulares de derechos.⁵⁶³

Los EUA plantearon una preocupación relacionada con los progresos de Internet y la tecnología digital que podían hacer posible que la piratería y falsificación comercial causaran graves perjuicios en el mercado, por ejemplo, los HDVD (discos de vídeo digitales de alta definición), que podían contener hasta 10 episodios de una serie de televisión o varias películas. El GE observó que los EUA no fundaron esta afirmación, que no había pruebas en el expediente que indicaran que los umbrales se hubieran aplicado alguna vez a los HDVD, por lo que este ejemplo era especulativo.⁵⁶⁴

El GE destacó:⁵⁶⁵

- La constatación de la interpretación de la frase “a escala comercial” que, interpretada en su contexto, se refería a la “falsificación

⁵⁶¹ *Ibidem*, párr. 7.648 y párr. 7.649.

⁵⁶² *Ibidem*, párr. 7.650 al párr. 7.652.

⁵⁶³ *Ibidem*, párr. 7.653.

⁵⁶⁴ El argumento parecía basarse en la premisa de que la determinación de si la falsificación de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del DA se realizaba o no “a escala comercial” debía tener en cuenta los efectos de la piratería o la falsificación para los titulares de derechos. DS362. *Informe del GE*, párr. 7.654 y párr. 7.655.

⁵⁶⁵ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.656 y párr. 7.657.

dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del DA”, que eran actos de infracción. El punto de referencia de que una actividad comercial fuera típica o usual era pertinente a los efectos de evaluar si la falsificación o la piratería estaba o no comprendida en el art. 61. Los efectos no formaban parte del acto de infracción ni eran tampoco el punto de referencia de una “escala comercial”.

- Que la palabra “comercial” empleada en la primera frase del art. 61, era neutra desde el punto de vista de la tecnología. La “escala comercial” podía aplicarse a formas diversas de comercio y, por lo tanto, a diferentes medios de infracción. Las formas concretas de comercio no eran estáticas, sino que se adaptaban a formas cambiantes de competencia resultantes del progreso tecnológico y de la evolución de las prácticas de comercialización.
- Que la aplicación de la frase “a escala comercial” podía ajustarse a diferentes situaciones, magnitudes o alcances, grados o proporciones relativas, según los hechos respectivos. Las innovaciones tecnológicas posteriores no alteraban las consideraciones aplicables a la interpretación de los términos empleados en el art. 61.

Por las razones expuestas, el GE no consideró que los EUA hubieran acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de los efectos en el mercado comercial.⁵⁶⁶

Factores diversos. Los EUA afirmaron que la amplitud de la expresión “a escala comercial” suponía que debía existir un amplio conjunto de consideraciones demostrativas de una “escala comercial”. Sin embargo, no presentaron argumentos en apoyo de ninguna otra consideración distinta a la ya analizada. El GE recordó que si se alegaba que el método de aplicación de un miembro no establecía procedimientos y sanciones penales para los casos previstos en la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal alegación debía ser acreditada con pruebas. Los EUA no establecieron una relación suficiente entre esos factores y las medidas en litigio, ni entre ellos y su alegación, para cumplir la carga de la prueba que les correspondía.⁵⁶⁷

⁵⁶⁶ DS362. *Informe del GE*, párr. 7.661.

⁵⁶⁷ *Ibidem*, párr. 7.663, párr. 7.664 y párr. 7.667.

El GE⁵⁶⁸ constató que los EUA no acreditaron *prima facie* sus argumentos respecto de la segunda vertiente de su alegación al amparo de la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Conclusión respecto de la alegación al amparo de la primera frase del art. 61. El GE llegó a la conclusión de que los EUA no demostraron que los umbrales penales fueran incompatibles con las obligaciones que correspondían a China en virtud de la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁶⁹

Alegación al amparo de la segunda frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA ya habían alegado⁵⁷⁰ que como las medidas penales de China no se ajustaban a la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en consecuencia, eran incompatibles con segunda frase de ese artículo. A su juicio, China no podía hacer que los recursos necesarios estuvieran “disponibles” ni que fueran suficientemente disuasorios de la piratería y la falsificación.

China respondió⁵⁷¹ que la obligación establecida en la segunda frase del art. 61 era complementaria de la obligación de la primera frase de ese artículo y dependía de ella. La obligación de la segunda frase sólo se activaba en el caso de que un miembro estuviera obligado por la primera frase a establecer procedimientos y sanciones penales.

Examen por el GE. El GE observó⁵⁷² que los EUA habían condicionado esta alegación al resultado de sus alegaciones al amparo de la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que realizar formulación de otras constataciones en esta legación no contribuiría a una solución positiva de la DS. Por consiguiente, fue innecesario pronunciarse respecto de esta alegación.

Alegación al amparo del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA alegaron⁵⁷³ que China no había establecido los procedimientos y sanciones que exigían las frases primera y segunda del art. 61, tal como se disponía en el párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y China le respondió⁵⁷⁴ que no le habían demostrado que hubiera infringido las obligaciones que le correspondían con arreglo al art. 61 y por consiguiente que infringiera las obligaciones que le imponía el párr. 1 del art. 41.

⁵⁶⁸ *Ibidem*, párr. 7.668.

⁵⁶⁹ *Ibidem*, párr. 7.669.

⁵⁷⁰ *Ibidem*, párr. 7.670.

⁵⁷¹ *Ibidem*, párr. 7.671.

⁵⁷² *Ibidem*, párr. 7.675.

⁵⁷³ *Ibidem*, párr. 7.676.

⁵⁷⁴ *Ibidem*, párr. 7.677.

Examen por el GE. El GE observó⁵⁷⁵ que esta alegación dependía del resultado de las alegaciones referentes a las medidas penales previstas en el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulación de otras constataciones relativas a esta alegación hecha al amparo del párr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiría a una solución positiva. Por consiguiente, fue innecesario que el GE se pronunciara al respecto.

Conclusiones del GE respecto de los umbrales penales:⁵⁷⁶

- Concluyó que los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del DA que no alcanzaban *todos* los umbrales aplicables no estaban sujetos a procedimientos y sanciones penales.
- Interpretó que el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC era la *norma mínima internacionalmente acordada*. Su primera frase *imponía una obligación* consistente en que los miembros establecieran procedimientos y sanciones penales, a actos de falsificación *dolosa* de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del DA a *escala comercial*.

La primera frase del art. 61 *no exigía u obligaba a China* y a ningún miembro establecer procedimientos y sanciones penales para la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del DA, que infringieran derechos de los particulares a menos que se cumplieran las dos calificativas: “*dolo*” y “*escala comercial*”. Interpretó que “*escala comercial*” era la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual, con respecto a un producto determinado en un mercado determinado que podía ser pequeño o grande, como punto de referencia para valorar la obligación contenida en la primera frase del art. 61.

- Constató que los EUA no acreditaron *prima facie* sus argumentos. No demostraron que los umbrales penales fueran incompatibles con las obligaciones que correspondían a China en virtud de la primera frase del art. 61. Aplicó el principio de economía procesal respecto de las alegaciones hechas al amparo del párr. 1 del art. 4 y de la segunda frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵⁷⁵ *Ibidem*, párr. 7.680.

⁵⁷⁶ *Ibidem*, párr. 7.479, párr. 7.512, párr. 7.524 al párr. 7.527, párr. 7.545, párr. 7.577, párr. 7.632, párr. 7.669, párr. 7.681 y párr. 7.682.

El GE explicó que, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presumía que la medida constituía un caso de anulación o menoscabo. China no refutó esa presunción. Concluyó que la LDA y las medidas aduaneras, eran en sí mismas incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, en consecuencia, anulaban o menoscaban ventajas resultantes de ese Acuerdo para los EUA. Recomendó, que China pusiera estas medidas en conformidad con las obligaciones que le correspondían en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁷⁷

La función del GE estaba limitada al examen de si esos supuestos efectos, sobre la base de una evaluación objetiva de los hechos presentados por las partes, eran incompatibles con las disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁷⁸ El 20 de marzo de 2009, el Órgano de Apelación adoptó el Informe del GE⁵⁷⁹ fecha en la que China informó mediante carta de fecha 15 de abril de 2009,⁵⁸⁰ a este órgano su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD y de las posibles formas de hacerlo⁵⁸¹ El plazo prudencial acordado entre las partes para aplicar las recomendaciones y resoluciones fue de 12 meses contados a partir de la adopción del informe. El plazo expiró el 20 de marzo de 2010.⁵⁸²

El 7 de enero de 2010 China informó al OSD que se habían presentado al Consejo de Estado las propuestas legislativas respecto a la modificación

⁵⁷⁷ Con arreglo al párr. 8 del art. 3 y al párr. 1 del art. 19 del ESD y con arreglo del ESD. DS362. *Informe del GE*, párr. 8.3 y párr. 8.4.

⁵⁷⁸ DS362. *Informe del GE*, párr. 8.5.

⁵⁷⁹ DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Informe del GE. Actuación del Órgano de Solución de Diferencias*. Docs. WT/DS362/10 y IP/D/26/Add.1, del 27 de marzo de 2009. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

⁵⁸⁰ DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Comunicación de China y los EUA relativa al párr. 3 c) del art. 21 del ESD*. Doc. WT/DS362/12, del 12 de mayo de 2009. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

⁵⁸¹ De conformidad con el apdo. b) del párr. 3 del art. 21 del ESD. DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Comunicación de China*. Doc. WT/DS362/11, del 15 de abril de 2009. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

⁵⁸² DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Comunicación de China y los EUA relativa al párr. 3 b) del art. 21 del ESD*. Doc. WT/DS362/13, del 3 de julio de 2009. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FormerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

de la LDA y de su Reglamento sobre Protección en Aduana de los DPI.⁵⁸³ El 26 de febrero de 2010, en la 13^a Reunión del Comité Permanente del Undécimo CNP de China, se adoptó una Decisión para la modificación de la LDA. Respecto al Reglamento, las propuestas legislativas para su modificación se presentaron en esa misma fecha.⁵⁸⁴

En razón de que el plazo expiró para la aplicación plena de las recomendaciones, el 8 de abril de 2010, China y los EUA informaron al OSD un acuerdo respecto de un procedimiento para la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD, o en su caso la aplicación de la compensación o suspensión de concesiones del ESD, en el marco de los aa. 21 y 22 del ESD.⁵⁸⁵

⁵⁸³ De conformidad con el párr. 6 del art. 21 del ESD. DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Informe de situación presentado por China*. Doc. WT/DS362/14, del 8 de enero de 2010. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

⁵⁸⁴ DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Informe de situación presentado por China. Addendum*. Doc. WT/DS362/14/Add.2, del 9 de marzo de 2010. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).

⁵⁸⁵ DS362. *China-Derechos de propiedad intelectual. Entendimiento entre China y los EUA con respecto a los procedimientos previstos en los artículos 21 y 22 del ESD*. Doc. WT/DS362/15, del 13 de abril de 2010. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds362/*\)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#).