

**DOCUMENTOS DE TRABAJO IELAT**

---

**Nº 26 – Mayo  
2011**

**La solución de diferencias en el seno de la OMC en materia de  
propiedad intelectual**



**Hernán Núñez Rocha**



# LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN EL SENO DE LA OMC EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**Hernán Núñez Rocha**

Estos documentos de trabajo del IELAT están pensados para que tengan la mayor difusión posible y que, de esa forma, contribuyan al conocimiento y al intercambio de ideas. Se autoriza, por tanto, su reproducción, siempre que se cite la fuente y se realice sin ánimo de lucro. Los trabajos son responsabilidad de los autores y su contenido no representa necesariamente la opinión del IELAT. Están disponibles en la siguiente dirección: [Http://www.ielat.es](http://www.ielat.es)

Instituto de Estudios Latinoamericanos  
Universidad de Alcalá  
C/ Trinidad 1  
Edificio Trinitarios  
28801 Alcalá de Henares – Madrid  
[www.ielat.es](http://www.ielat.es)  
[ielat@uah.es](mailto:ielat@uah.es)

Equipo de edición:  
Eva Sanz Jara  
Vanessa Ubeira Salim  
Lorena Vásquez González  
Guido Zack

Consultar normas de edición en el siguiente enlace:  
<http://www.ielat.es/inicio/repositorio/Normas%20Working%20Paper.pdf>

DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY  
Impreso y hecho en España  
Printed and made in Spain  
ISSN: 1989-8819

## Consejo Editorial

### UAH

Diego Azqueta  
Concepción Carrasco  
Isabel Garrido  
Carlos Jiménez Piernas  
Manuel Lucas Durán  
Diego Luzón Peña  
José Luis Machinea  
Pedro Pérez Herrero  
Daniel Sotelsek Salem

### Unión Europea

Sergio Costa (Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad Libre de Berlín, Alemania)  
Ana María Da Costa Toscano (Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Fernando Pessoa, Porto, Portugal)  
Georges Couffignal (Institute des Haute Etudes de L` America Latine, Paris, Francia)  
Leigh Payne (Latin American Centre and Brazilian Studies Programme, Oxford, Gran Bretaña)  
Slobodan S. Pajovic (Departamento de Estudios de América Latina y el Caribe, Belgrado, República de Serbia)

### América Latina y EEUU

Juan Ramón de la Fuente (Universidad Nacional Autónoma de México, México)  
Eduardo Cavieres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)  
Eli Diniz (Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil)  
Carlos Marichal (El Colegio de México, México)  
Armando Martínez Garnica (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia)  
Marcos Neder (Trench, Rossi e Watanabe Advogados Sao Paulo, Brasil)  
Peter Smith (Universidad de California, San Diego, EEUU)  
Francisco Cueto (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, República Dominicana)

## **La solución de diferencias en el seno de la OMC en materia de propiedad intelectual**

**Hernán Núñez Rocha\***

### **Resumen**

Este trabajo analiza la solución de diferencias en materia de propiedad intelectual en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se estudian todos los casos que han sido sometidos a informe de un Grupo Especial, así como aquellos informes que, a su vez, han sido apelados ante el Órgano Permanente de Apelación.

Se analiza cada una de las diferencias, tomando en consideración los aspectos jurídicos más relevantes y las constataciones realizadas por los paneles. Se busca identificar los criterios de interpretación del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al momento de valorar las obligaciones asumidas por los miembros de la OMC en cuanto a la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual.

### **Palabras claves:**

OMC, solución de diferencias, propiedad intelectual.

### **Abstract**

This paper examines the intellectual property dispute settlement in the World Trade Organization (WTO). We examine all cases in which panels have been established, as well as, those decisions issued by the Appellate Body.

We have analyzed each case, considering the most relevant legal issues and the panel's findings. The aim of the paper is to identify the objectives and principles in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, when assessing the protection and observance of Intellectual Property rights.

### **Key words:**

WTO, dispute settlement, Intellectual Property

---

\* El autor es investigador del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y miembro del equipo de coordinación académica del Máster en Derecho de la Empresa organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF). Correo electrónico: [hernannunez78@yahoo.com](mailto:hernannunez78@yahoo.com)

## INTRODUCCIÓN

Dentro del marco normativo de la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), el Anexo IC relativo al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) contiene los principios y disposiciones mínimas<sup>1</sup> en materia de propiedad intelectual para sus Miembros<sup>2</sup>, lo cual, constituye el tercer principio general de los objetivos de la OMC<sup>3</sup>. Dicha norma, contempla las obligaciones en las distintas modalidades de la propiedad intelectual que se regulan en el contexto de la OMC<sup>4</sup>.

Así, los ADPIC cuentan con una estructura sistemática que se divide en siete títulos<sup>5</sup>. En este sentido, la “Parte II” se encarga de establecer los principios y las normas que deber servir de base a los Miembros para proteger las creaciones intelectuales tuteladas mediante el derecho de autor y los derechos conexos, las marcas e indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes de invención, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, y la información no divulgada<sup>6</sup>.

De igual manera, el mencionado Acuerdo contempla algunas disposiciones para controlar las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales sobre las modalidades antes mencionadas y, además, dentro de su la “Parte III” se establece un sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Tomando en cuenta que la OMC supone un foro multilateral constituido y regulado por un conjunto de normas de carácter esencialmente comercial y que la

---

<sup>1</sup> Decimos mínimas por cuanto en los ADPIC, Art. 1, se faculta a los miembros a proveer una protección más amplia de la exigida por el Acuerdo.

<sup>2</sup> Conforme a la práctica y estructura de la OMC sus Miembros pueden ser Estados u otros entes, como es el caso de la Unión Europea.

<sup>3</sup> Los Acuerdos de la OMC comprenden principalmente los bienes, los servicios y la propiedad intelectual. El *Acuerdo por el que se establece la OMC*, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (en adelante Acuerdo de la OMC) tiene varios anexos, sin embargo los que consagran la mayor cantidad de obligaciones en cuanto a los objetos jurídicos en el sistema multilateral de comercio son el *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* (en adelante GATT), el *Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios* (AGCS) y los ADPIC.

<sup>4</sup> Nótese que en el Derecho español se utiliza la denominación “propiedad intelectual” para identificar al Derecho de autor y los derechos conexos. Por su parte, en el contexto normativo de la OMC, dicha terminología abarca modalidades de propiedad industrial y del Derecho de autor.

<sup>5</sup> Los ADPIC desarrollan las disposiciones generales y principios básicos (PARTE I); las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos (PARTE II); la observancia de los derechos (PARTE III); la adquisición y mantenimiento de los derechos y sus procedimientos relacionados (PARTE IV); la prevención y solución de diferencias (PARTE V); las disposiciones transitorias (PARTE VI); y, las disposiciones institucionales finales (PARTE VII).

<sup>6</sup> Estas son todas las modalidades de propiedad intelectual que se encuentran reguladas en los ADPIC. Este contenido, ha inspirado a otros ordenamientos jurídicos, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones, en donde se ha protegido las mismas materias contenidas en los ADPIC. *Vid. Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos*, Decisión 351 de 17 de diciembre de 1993, GO 145, 21-12-1993; y, *Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, GO 145, 19-09-2000.

solución de diferencias entre sus Miembros significa uno de sus principales objetivos, en este documento de trabajo se pretende analizar las discrepancias en materia propiedad intelectual que se han planteado en el seno de este sistema multilateral de comercio; y, principalmente, las tendencias adoptadas en la solución de estos conflictos por parte de las instancias establecidas para el efecto en el sistema de la OMC.

Así, sobre la base de las obligaciones adquiridas por los Miembros según los ADPIC, así como, por las normas relativas a la solución de diferencias<sup>7</sup>, que atañen al funcionamiento del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (en adelante OSD), a los paneles y al Órgano Permanente de Apelación (en adelante OPA), se analizarán los informes adoptados en la OMC como mecanismo de terminación de conflictos entre sus Miembros.

## **I. SOLUCIONES POR MEDIO DE CONSULTAS O NEGOCIACIONES BILATERALES**

La mayoría de diferencias sobre derechos de propiedad intelectual contenidos en los ADPIC han sido superadas mediante consultas o negociaciones entre las partes involucradas en la controversia<sup>8</sup>. Es decir, en estos casos, no fue necesaria la conformación de un grupo especial, conocido comúnmente como “panel” según la jerga de la OMC<sup>9</sup>.

Según las estadísticas oficiales, dieciocho desacuerdos de un total de veintinueve diferencias sobre propiedad intelectual presentadas en el interior de la OMC, han sido solucionados satisfactoriamente por medio de esta fase previa a la intervención de un panel<sup>10</sup>.

Dentro de estas dieciocho controversias, cuatro se referían a inconformidades sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual contenidos en los ADPIC, siete a patentes, dos a confiscación de medicamentos genéricos en tránsito, cuatro a Derecho de autor y derechos conexos y, finalmente, un caso versaba sobre las afectaciones causadas por la Ley Arancelaria de los Estados Unidos de América (en adelante “EEUU”). De estas diferencias, a su vez, cinco han sido remediadas aparentemente luego de la celebración de consultas<sup>11</sup>, y trece a través de soluciones mutuamente convenidas.

No obstante, estas diferencias suscitadas en el interior de la OMC sobre la base de las disposiciones de los ADPIC, no son merecedoras de estudio en el presente trabajo, por cuanto son producto de las distintas actuaciones conciliadoras que han

---

<sup>7</sup> Vid. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (en adelante ESD), Art. 4 y ss.

<sup>8</sup> Vid. [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_e.htm#disputes](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm#disputes), consultada el 16-02-2011.

<sup>9</sup> Vid. M. DÍEZ DE VELASCO, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Madrid 2007, p. 756.

<sup>10</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_subjects\\_index\\_e.htm#trips](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_subjects_index_e.htm#trips), consultada el 16-02-2011.

<sup>11</sup> En estos casos, aunque el conflicto no ha persistido, tampoco se ha solicitado la conformación de un grupo especial ni notificado una solución al OSD.

tenido lugar de forma bilateral y no responden al análisis y emisión de un informe por parte de un grupo u órgano especializado de la OMC, escapando por lo tanto al objeto de esta investigación.

## **II. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ESPECIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Una vez delimitado el tema de estudio, cabe entrar en detalle en aquellas controversias no solucionadas mediante consultas o negociaciones, así como tampoco, por medios diplomáticos de solución de controversias o a través del arbitraje interestatal<sup>12</sup>.

Tomando en cuenta que la propiedad intelectual es una rama del Derecho conformada por distintas materias, a continuación expondremos los casos según la modalidad que ha sido afectada por el aparente incumplimiento de una obligación adquirida en virtud de los ADPIC o por la posible limitación de una ventaja causada por una medida adoptada por un Miembro de forma contraria a dicho Acuerdo.

### **2.1 Marcas e indicaciones geográficas**

#### **A. Reclamación de los EEUU en contra de las Comunidades Europeas<sup>13</sup>**

Esta diferencia se originó por la versión modificada del Reglamento 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (en adelante Reglamento (CEE) N° 2081/92)<sup>14</sup>. Los EEUU consideraban que la referida norma no protegía de manera adecuada a las marcas y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y alimenticios.

Siendo así, el 1 de junio de 1999, los EEUU solicitaron la celebración de consultas con las Comunidades Europeas (en adelante CE)<sup>15</sup> y, posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2003, se requirió el establecimiento de un grupo especial. Sin embargo, debido a la reclamación presentada por Australia y que se analiza en el siguiente epígrafe<sup>16</sup>, la composición del panel solicitado por los EEUU fue aplazada

---

<sup>12</sup> Vid. M. DÍEZ DE VELASCO, *op. cit.*, pp. 754-759. El autor explica la solución de controversias en la OMC y hace mención a los otros mecanismos de los que pueden valerse los Miembros para ventilar sus diferencias fuera del seno de dicha organización.

<sup>13</sup> OMC, *Caso sobre protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios*, EEUU/CE, Informe WT/DS 174/R, 15-03-2005 (en adelante "WT/DS 174/R").

<sup>14</sup> DO L 208, 24-07-1992.

<sup>15</sup> Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, DO C 306, 17-12-2007. No obstante, en las diferencias ventiladas antes del 1 de diciembre de 2009, consta su anterior nombre oficial, es decir, Comunidades Europeas.

<sup>16</sup> Vid. *infra*. 2.1. B.

hasta el 13 de febrero de 2004, fecha en que se volvió a requerir dicha actuación de manera conjunta, por lo que, finalmente, el Director General<sup>17</sup> estableció la composición del grupo especial el 23 de febrero de 2004.

Luego del procedimiento de rigor y las alegaciones respectivas, el Panel emitió su informe en el que se destacaban los siguientes puntos:

a) Informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), cuyo uno de sus fines es el fomento de la propiedad intelectual a nivel mundial<sup>18</sup>, es una de las organizaciones internacionales intergubernamentales que ostenta la condición de observador dentro de la OMC<sup>19</sup> y, dentro de sus funciones, es la encargada de la administración de varios instrumentos internacionales de propiedad intelectual<sup>20</sup>. Es por eso, que en el presente caso el Grupo Especial envió el 9 de julio de 2004 una “solicitud de información fáctica” a la Oficina Internacional de la OMPI, requiriendo asistencia para la interpretación de determinadas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (en adelante Convenio de París).

En su informe de 14 de septiembre de 2004<sup>21</sup>, la OMPI remitió una nota descriptiva que constaba de una compilación de extractos de las Actas Oficiales de las Conferencias Diplomáticas en las que se adoptaron, modificaron o revisaron las disposiciones actualmente contenidas en los artículos 2 y 3 del Convenio de París.

Como el entender de la OMPI fue que el Grupo Especial requería asistencia para la interpretación únicamente en cuanto al significado del término “nacional”, dentro del principio del “trato nacional”, y a los criterios para determinar qué personas físicas o jurídicas podían acogerse a la protección en el marco del Convenio de París, su informe se basó principalmente en los extractos que contenían aquellos puntos.

b) Legislación de las CE

El Reglamento (CEE) Nº 2081/92 tenía por objeto establecer el marco jurídico de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los

---

<sup>17</sup> Vid. ESD, Art. 8.7, en el que se establece que:

*Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella [...]*

<sup>18</sup> Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (en adelante Convenio de la OMPI), Art.

3.

<sup>19</sup> Acuerdo de la OMC, Art. V.

<sup>20</sup> Convenio de la OMPI, Art. 4.

<sup>21</sup> WT/DS 174/R, Anexo D-3.



productos agrícolas destinados a la alimentación humana<sup>22</sup>. Al respecto, entre otras disposiciones, el Reglamento (CEE) N° 2081/92 contemplaba los requisitos para el registro, oposición, defensa y protección de éstas modalidades, así como un régimen de control a través las denominadas “estructuras de control”, cuyo principal objetivo era efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida<sup>23</sup>.

En cuanto a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de terceros países, el Reglamento (CEE) N° 2081/92 reconocía su protección siempre que éstos procedan de Estados con un sistema de garantías idéntico o similar al de las CE, al igual que, un sistema de control equivalente al de las mencionadas “estructuras de control”<sup>24</sup>.

c) Principio del trato nacional

El principio del “trato nacional” es uno de los sustentos del sistema multilateral de comercio de la OMC<sup>25</sup>, cuya aplicación en materia de propiedad intelectual se refiere a la obligación adquirida por cada uno de sus Miembros para otorgar a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales con respecto a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, observancia y ejercicio de los derechos<sup>26</sup>.

Sobre esta premisa, es que el Grupo Especial realiza las siguientes conclusiones respecto al texto legal en controversia:

*VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN*

[...]

*De la Sección B de las constataciones:*

[...]

*d) el Reglamento es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC:*

*i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, en tanto que aplicables a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas;*

*ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que requieren el examen y transmisión de las solicitudes por los gobiernos;*

*iii) en lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que requieren la verificación y transmisión de las oposiciones por los gobiernos; y*

---

<sup>22</sup> Reglamento (CEE) N° 2081/92, Art. 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Arts. 4 y 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Art. 12.

<sup>25</sup> Acuerdo de la OMC, Art. 3.

<sup>26</sup> ADPIC, Art. 3.

*iv) en lo que respecta a las prescripciones de participación gubernamental en las estructuras de control previstas en el artículo 10, y la presentación de la declaración por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis;*<sup>27</sup>

Adicionalmente, el Panel consideró que el Reglamento (CEE) N° 2081/92 es incompatible con el GATT en cuanto a las condiciones de reciprocidad y equivalencia para la protección de las indicaciones geográficas<sup>28</sup>, respecto a los procedimientos de solicitud, y en lo que concierne a las prescripciones de participación gubernamental en las estructuras de control.

#### d) Conclusiones del Grupo Especial

Con lo dicho, el informe del Grupo Especial, fue claro al mencionar que al tenor del artículo 3.8 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias (en adelante ESD), la incompatibilidad del Reglamento (CEE) N° 2081/92 con los ADPIC y el GATT significa una medida de anulación o menoscabo de una ventaja a los EEUU<sup>29</sup>.

Por lo dicho, y sobre la base del ESD, el Grupo Especial recomienda a las CE que modifiquen el Reglamento (CEE) N° 2081/92 en los aspectos anteriormente mencionados, para que su contenido sea compatible con los ADPIC y el GATT.

Finalmente, vale mencionar que el Grupo Especial sugirió a las CE, que la aplicación del antedicho reglamento sea realizada en cuanto las condiciones de equivalencia y reciprocidad, de modo que no se apliquen a los procedimientos de registro de indicaciones geográficas situadas en los demás Miembros de la OMC<sup>30</sup>.

#### B. Reclamación de Australia en contra de las CE<sup>31</sup>

El presente caso tuvo lugar, de igual manera, debido al Reglamento (CEE) N° 2081/92 en su versión modificada, por lo que el 17 de abril de 2003 Australia solicitó la celebración de consultas con las CE. Una vez requerida la conformación de un grupo especial al OSD, el procedimiento de solución de diferencias contenido en el ESD fue sustanciado de la misma manera y a cargo del propio Panel que analizó el caso antes descrito. Siendo así, las conclusiones del Grupo Especial se realizaron en el mismo sentido del Caso WT/DS174/R<sup>32</sup>.

Es decir, el Panel determinó que Australia había acreditado una presunción de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad, establecidas en el Reglamento (CEE) N° 2081/92, eran aplicables a la disponibilidad de protección de las indicaciones

---

<sup>27</sup> WT/DS 174/R, pár. 8.1.

<sup>28</sup> GATT, Art. III pár. 4.

<sup>29</sup> WT/DS 174/R, pár. 8.3.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> OMC, *Caso sobre protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios*, Australia/CE, Informe WT/DS 290/R, 15-03-2005 (en adelante WT/DS 290/R).

<sup>32</sup> *Vid. supra.* 2.1. A.

geográficas que se refieren a zonas geográficas situadas en terceros países fuera de las CE, incluidos los Miembros de la OMC<sup>33</sup>.

Es así, que se reconoció la incompatibilidad del Reglamento con el sistema normativo de propiedad intelectual de la OMC, respecto al procedimiento de registro y de oposición y al sistema de supervisión y de “estructuras de control”. Al igual que en caso anterior, el Panel concluyó que el Reglamento (CEE) N° 2081/92, había anulado o menoscabado ventajas resultantes para Australia que se derivaban de los ADPIC y el GATT, por lo que se realizaron las mismas recomendaciones y sugerencias descritas en el epígrafe anterior<sup>34</sup>.

Finalmente, como corolario de estas dos diferencias originadas en el contexto de la OMC, es importante mencionar que las CE promulgaron el Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (en adelante “Reglamento (CE) N° 510/2006”)<sup>35</sup>, que deroga expresamente y sustituye al Reglamento (CEE) N° 2081/92<sup>36</sup>.

Dicho Reglamento, que se encuentra en vigor actualmente, hace mención a la protección de la propiedad intelectual contenida en los ADPIC<sup>37</sup> y, además, contempla la protección sin menoscabo a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen provenientes de terceros Estados<sup>38</sup>, incluye disposiciones sobre la relación y el conflicto entre estas modalidades y las marcas de fábrica o de comercio<sup>39</sup> y elimina el requisito de equivalencia a las “estructuras de control” para terceros países, optando por la verificación de las condiciones establecidas a cargo de autoridades públicas designadas o de los organismos de certificación<sup>40</sup>.

## 2.2 Patentes

### A. Reclamación de las CE en contra de Canadá<sup>41</sup>

Este caso se inicia el 19 de diciembre de 1997, cuando las CE y sus Estados miembros, solicitan al Canadá la celebración de consultas sobre la protección de las invenciones en el sector de los productos farmacéuticos al amparo de lo dispuesto principalmente en la *Patents, Act* (en adelante Ley de Patentes) y la *Food and Drugs Act*, (en adelante Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos). Tomando en cuenta que no se alcanzó una solución satisfactoria para las partes, las CE y sus Estados

---

<sup>33</sup> WT/DS 290/R, pár. 8.1.

<sup>34</sup> *Vid. supra.* 2.1. A.

<sup>35</sup> DO L 93/12, 31-03-2006.

<sup>36</sup> Reglamento (CE) N° 510/2006, Considerando (20).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Considerando (12).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Art. 1.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Art. 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Art. 11.

<sup>41</sup> OMC, *Caso sobre protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, CE/Canadá, Informe WT/DS 114/R, 17-03-2000 (en adelante WT/DS 114/R).

miembros pidieron al OSD el establecimiento de un grupo especial, mismo que fue designado por el Director General de la OMC el 29 de marzo de 1999.

a) Análisis de la legislación canadiense pertinente

La controversia versó principalmente en el fomento a la producción de medicamentos genéricos que el ordenamiento canadiense establecía en el artículo 55 de la Ley de Patentes, en concordancia con la Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y su respectivo Reglamento (en adelante Reglamento de Productos Alimenticios y Farmacéuticos).

Es decir, en primer lugar, existía una controversia sobre la norma de patentes en general, en cuanto uno de sus artículos establecía excepciones al “derecho a impedir” o *ius prohibendi* que tiene el titular de una patente de invención<sup>42</sup>. Adicionalmente, en segundo término, la controversia se enfocaba concretamente en el ámbito de las patentes farmacéuticas, cuando el reclamante cotejaba el antes referido artículo 55 de la Ley de Patentes con la Ley y el Reglamento de Productos Alimenticios y Farmacéuticos.

En lo que respecta al artículo 55 de la Ley de Patentes, dicha norma empezaba diciendo en su primer párrafo que toda infracción al derecho de exclusiva de una patente genera responsabilidad sobre todos los perjuicios causados al titular y sus derechohabientes. Sin embargo, en su segundo párrafo, establecía las siguientes dos excepciones:

1) *No habrá infracción de patente cuando una persona fabrique, construya, utilice o venda una invención patentada pero lo haga exclusivamente con fines razonablemente relacionados con la preparación y la presentación de información requerida por una ley federal o provincial del Canadá o por una ley extranjera que regulen la fabricación, la construcción, la utilización o la venta de cualquier producto.*

2) *No habrá infracción de patente cuando una persona que, conforme al apartado 1), fabrique, construya, utilice o venda una invención patentada lo haga, durante el período establecido en la reglamentación, para la fabricación y el almacenamiento de artículos destinados a la venta después de la fecha de expiración de la patente.*

Por su parte, el *Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulation* (en adelante Reglamento sobre la Fabricación y Almacenamiento de Medicamentos Patentados) determinaba que [...] *el período aplicable al que se refiere el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes es el período de seis meses inmediatamente anterior a la fecha de expiración de la patente*<sup>43</sup>. Es decir, según el artículo 44 de la Ley de Patentes, que habla sobre la duración de la protección, estos seis meses a los que se refería el Reglamento tenían cabida inmediatamente antes de

---

<sup>42</sup> Vid. ADPIC, Art. 28. La norma confiere al titular de una patente el *ius prohibendi*, que consiste en la facultad para impedir que los terceros lleven a cabo los actos de explotación de la invención patentada.

<sup>43</sup> WT/DS 114/R, pár. 2.1.

que se cumplan los 20 años durante los que el titular goza del derecho de exclusiva y de impedimento.

Además, de acuerdo al sistema canadiense de examen reglamentario de los medicamentos, que se desarrolla en la Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y su correspondiente Reglamento, se establecía el Programa de Productos Terapéuticos del Ministerio de Salud Pública<sup>44</sup>, cuyo objetivo era supervisar que los "medicamentos nuevos" cumplan las prescripciones aplicables en materia de salud pública y de inocuidad.

Al respecto, el artículo C.08.001 del Reglamento de Productos Alimenticios y Farmacéuticos al referirse a los "medicamentos nuevos" los definía como aquellos que contienen una sustancia que no se ha vendido en el Canadá durante un tiempo suficiente y en cantidad suficiente para establecer su inocuidad y su eficacia<sup>45</sup>.

Esto quiere decir, que en Canadá cuando se hablaba de un medicamento "nuevo" no significa necesariamente que se tratara de un producto original, y la categoría de "medicamentos nuevos" incluía tanto a aquellos que cumplían, entre otros, con el requisito de la novedad y por lo tanto eran patentables, como a aquellos que no suponían una invención susceptible de protección mediante el sistema de patentes. Al respecto, el Grupo Especial, manifestó lo siguiente respecto a la interpretación de la definición de los "productos farmacéuticos nuevos" a la luz de la normativa canadiense:

*[...] incluye tanto los productos originales (tales como un medicamento cuya originalidad y utilidad han sido reconocidas por la concesión de una patente) como los medicamentos que no son originales pero son "nuevos" en el sentido de que la versión particular del medicamento de que se trate no ha sido comercializada anteriormente (como ocurre en el caso de una versión competidora o genérica de un medicamento que tenga las mismas propiedades que otra versión, protegida o no por una patente, que haya sido comercializada anteriormente)*<sup>46</sup>.

b) La protección de las patentes según los ADPIC

El acuerdo sobre los ADPIC incluye a las patentes como una modalidad de la propiedad intelectual susceptible de protección. Para esto, establece los requisitos que debe cumplir la materia patentable<sup>47</sup>, así como, los demás aspectos que se derivan de esta protección. Entre estas otras regulaciones, se encuentran los derechos concedidos y sus respectivas excepciones<sup>48</sup> y la duración de la protección<sup>49</sup>.

En cuanto a los derechos conferidos, el propio Acuerdo reconoce que pueden existir dos tipos de excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, pár. 2.2.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Anexo 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pár. 2.3.

<sup>47</sup> ADPIC, Art. 27.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Arts. 28, 30 y 31.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Art. 33.

Justamente, uno de estos tipos de excepciones, son las denominadas excepciones limitadas:

*Excepciones de los derechos conferidos*

*Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros<sup>50</sup>.*

Adicionalmente, los ADPIC contienen, entre otras, dos disposiciones generales aplicables a todas las modalidades de propiedad intelectual. Así, entre sus objetivos, se destaca que los derechos reconocidos en el Acuerdo deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, así como, favorecer el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones<sup>51</sup>.

Por otra parte, entre sus principios, se encuentra la facultad que les asiste a los Miembros para adoptar las medidas necesarias de protección de la salud pública y la nutrición de la población, o para la promoción del interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico<sup>52</sup>.

Respecto a la duración de la protección, los ADPIC establecen como 20 años el tiempo mínimo que debe transcurrir para que su titular pueda ejercer los derechos conferidos por la patente. Este plazo, deberá computarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

c) Conclusiones del Grupo Especial

El Grupo Especial encargado de contribuir a la solución de esta diferencia, ha considerado analizar primordialmente dos aspectos. En primer lugar, el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá y, posteriormente, lo contenido en el apartado 2) del mismo artículo<sup>53</sup>. Dicho análisis consistió en ubicar a las mencionadas disposiciones en el contexto del derecho de patentes farmacéuticas canadiense, así como, cotejar sus efectos con lo que al respecto se dispone en los ADPIC.

En relación al apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55, se han considerado dos criterios:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Art. 30.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Art. 7.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Art. 8.

<sup>53</sup> WT/DS 114/R, pár. 7.1.

- Aplicación del párrafo 1 del artículo 28 y del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>54</sup>.

Las excepciones contenidas en la legislación canadiense y basadas en el examen reglamentario tienen carácter “limitado”, por cuanto los derechos conferidos a terceros no privaban al titular de la patente de su “derecho a impedir”, durante el plazo de vigencia de la patente<sup>55</sup>. Así mismo, el Panel acogió las alegaciones del Canadá sobre la llamada “exención Bolar”<sup>56</sup>. Al respecto, el Canadá dijo que la excepción del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes se refiere a la denominada “exención Bolar”, cuya aplicación se encontraría reconocida en el artículo 30 de los ADPIC, toda vez que durante la negociación del Acuerdo, en los trabajos preparativos del mencionado artículo, [...] *los gobiernos sabían que los Estados Unidos tenían la intención de hacer que se aceptase una excepción que le permitiese mantener su “exención Bolar”*<sup>57</sup>, motivo por el cual, y bajo la premisa de que dicha exención se encontraba inmersa en el artículo 30, los EEUU habrían aprobado su redacción<sup>58</sup>.

Por lo dicho, según la alegación canadiense, después de concertarse el Acuerdo sobre los ADPIC, otros cuatro Miembros de la OMC (Argentina, Australia, Hungría e Israel) promulgaron disposiciones legislativas que contenían excepciones similares basadas en el examen reglamentario, y que tanto el Japón como Portugal adoptaron, en relación con la legislación vigente sobre patentes, interpretaciones que confirmaban las exenciones en el caso de las comunicaciones relativas al examen reglamentario<sup>59</sup>.

Además, el Grupo Especial consideró que la excepción en estudio no atentaba la explotación normal de la patente, por cuanto no interfería con la venta final de medicamentos, ni había causado hasta la fecha el apareamiento de algún conflicto en éstos términos que haya sido constatado en la jurisdicción canadiense de propiedad intelectual.

Finalmente, el Panel consideró también que las excepciones del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes canadiense no lesionaban los “legítimos intereses” de los titulares de patentes afectados en el sentido del artículo 30 de los ADPIC<sup>60</sup>.

- Aplicación del párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>61</sup>.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, pár 7.39 y ss.

<sup>55</sup> *Ibid.*, pár. 7.40.

<sup>56</sup> *Ibid.*, pár. 7.41.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Primera comunicación del Canadá, pár. 105, prueba 41, en la que se menciona una carta del “Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales”, Michael Kantor, a Alfred B. Engelberg, 1 de febrero de 1996, citada en WT/DS 114/R., p. 200.

<sup>59</sup> WT/DS 114/R, pár. 7.42.

<sup>60</sup> *Ibid.*, pár. 7.83.

<sup>61</sup> *Ibid.*, pár. 7.85 y ss.

Al respecto el Grupo Especial constató que las pruebas que se le habían presentado no demostraban de forma meritoria que se hubiera incurrido en discriminación infringiendo el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que el reclamante no pudo demostrar que el ámbito de aplicación del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se limitase a los productos farmacéuticos, como normalmente sería necesario para poder formular una alegación de discriminación *de jure*. Del mismo modo, no se había demostrado que los efectos negativos del apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 se limitasen a la industria farmacéutica ni que los indicios objetivos de la finalidad demostrasen que se pretendía imponer desventajas a las patentes de productos farmacéuticos *de facto*<sup>62</sup>.

Por lo dicho, y sobre la base de que la excepción establecida por la ley canadiense pretendía facilitar la preparación de la documentación de los medicamentos, sobre todo genéricos, que saldrán a la venta una vez vencidos los 20 años de duración de la protección, es que el Grupo Especial supo concluir que el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá no es incompatible con las obligaciones que imponen al Canadá el párrafo 1 del artículo 27 y el párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>63</sup>.

En relación al apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55, se ha tomado en cuenta lo siguiente:

- Aplicación del párrafo 1 de los artículo 28 y 30 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>64</sup>

Según el criterio adoptado por el Grupo Especial, la existencia misma de excepciones a los derechos conferidos por la patente equivale a reconocer que la definición de esos derechos, contenida en el artículo 28, necesita ciertos ajustes<sup>65</sup>. Además, es importante resaltar que el Panel recurrió a los “medios de interpretación complementarios” del Acuerdo<sup>66</sup>, cuando al revisar los trabajos preparatorios del ADPIC mencionó que las excepciones limitativas del artículo 30 constituyen un “poderoso indicio” de que los negociadores del Acuerdo no tenían la intención de que el artículo 30 alterase el equilibrio del mismo<sup>67</sup>. Lo cual, se ve reforzado, con la interpretación del contexto de la norma<sup>68</sup>, al dictaminar que para interpretar las excepciones, hay que tener presentes los objetivos y las limitaciones indicadas en el artículo 7 y en el párrafo 1 del artículo 8, así como las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en las que se indican el objeto y el fines de éste<sup>69</sup>.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, pág. 7.105.

<sup>63</sup> *Ibid.*, pág. 8.1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, pág. 717 y ss.

<sup>65</sup> *Ibid.*, pág. 7.26.

<sup>66</sup> *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, de 23 de mayo de 1969 y en vigor desde enero 27 de 1980 (en adelante *Convención de Viena*), Art. 32.

<sup>67</sup> WT/DS 114/R, pág. 7.26.

<sup>68</sup> *Convención de Viena*, Art. 31.1.

<sup>69</sup> WT/DS 114/R, pág. 7.23.



En esa línea de ideas, y pese a que el Canadá defendía la “acumulación de existencias”<sup>70</sup> durante los últimos 6 meses de duración de la patente por cuanto solo tendría repercusiones limitadas sobre los derechos de patente del titular, el Grupo Especial concluyó afirmando que cuando en un tratado se utiliza la expresión “excepciones limitadas”, hay que dar a la palabra “limitada” un significado distinto de la limitación implícita en el propio término “excepción”. Por consiguiente, el término “excepciones limitadas” ha de interpretarse en el sentido de que supone [...] *una excepción estricta, una excepción que conlleva solamente una pequeña disminución de los derechos en cuestión*<sup>71</sup>.

En definitiva, la excepción basada en la “acumulación de existencias”, al no hacer mención a la cantidad de la producción, eliminaría completamente la protección durante los seis últimos meses de la duración de la patente, al margen de los motivos que originaron dicha situación. Por lo tanto, según el Panel, [...] *cabe afirmar que la excepción basada en la acumulación de existencias, tan sólo por ese efecto, suprime enteramente tales derechos durante el período en que está en vigor*<sup>72</sup>.

Siendo así, se concluyó dictaminando que el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá contradecía las disposiciones del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>73</sup>.

Al respecto, el Grupo Especial recomendó al OSD que requiera al Canadá la modificación del apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de su Ley de Patentes, de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los ADPIC.

d) Arbitraje sobre el plazo prudencial

Una vez que el OSD adoptó el informe remitido por el Panel, se recibió una notificación del Canadá solicitando un “plazo prudencial” para la aplicación de las recomendaciones. Debido a la falta de acuerdo sobre el “plazo prudencial”, las CE solicitaron que dicho término sea fijado por medio de arbitraje, al tenor de lo contenido en el artículo 21.3 b) del ESD.

Siendo así, el Árbitro fijó en seis meses la fecha de adopción del informe del Grupo Especial, siendo su vencimiento el 7 de octubre de 2000. Cabe mencionar que en la reunión del OSD celebrada el 23 de octubre de 2000, el Canadá informó a los Miembros que, a partir del 7 de octubre de 2000, había aplicado las recomendaciones del OSD.

B. Reclamación de las CE en contra de India<sup>74</sup>

Esta diferencia se refiera a la protección mediante patente para los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, ya que, según el

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, pár. 7.27.

<sup>71</sup> *Ibid.*, pár. 7.30.

<sup>72</sup> *Ibid.*, pár. 7.34.

<sup>73</sup> *Ibid.*, pár. 8.1.

<sup>74</sup> OMC, *Caso sobre protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, CE/India, Informe WT/DS 79/R, 24-08-1998 (en adelante WT/DS 79/R).

reclamante la India no contaba con un sistema de patentes que proteja a dichas invenciones o, al menos, un sistema formal que permitiese presentar solicitudes de patentes para este tipo de productos y que conlleve la concesión de derechos exclusivos de comercialización de los mismos<sup>75</sup>.

Es así, que el 28 de abril de 1997 las CE y sus Estados miembros solicitaron la celebración de consultas y, el 27 de noviembre de 1997, se nombró por medio del Director General al Grupo Especial encargado de elaborar el informe sobre la presente diferencia.

a) La protección de las patentes en la India

Previo a la entrada en vigor de los ADPIC, en la India se encontraba vigente una normativa sobre patentes que no reconocía la protección mediante esta modalidad a las invenciones que constituyan productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas<sup>76</sup>.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 1994, por motivo de la creación de la OMC y de la pertenencia a ésta por parte de la India, el Ejecutivo de aquel país promulgó *The Patents (Amendment) Ordinance 1994* (en adelante Orden de Patentes)<sup>77</sup>, cuyo texto introducía medios para la presentación y tramitación de las solicitudes de patente para los productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas y, además, concedía derechos exclusivos de comercialización para los productos objeto de esas solicitudes de patente. La Orden de Patentes entró en vigor el 1 de enero de 1995 y expiró el 26 de marzo del mismo año<sup>78</sup>.

Posteriormente, en el mismo mes de marzo de 1995, se presentó ante el Poder Legislativo de la India un proyecto de ley sobre patentes, con el propósito de dar efectos legislativos permanentes a las disposiciones de la Orden de Patentes<sup>79</sup>. No obstante, antes que el proyecto de ley fuera aprobado, la Cámara Baja del Parlamento fue disuelta por concluir su período el 10 de mayo de 1996, expirando, por lo tanto, *The Patents (Amendment) Bill 1995*<sup>80</sup>.

Ante esta situación, en abril de 1995, las autoridades del Ejecutivo de la India dieron instrucciones administrativas<sup>81</sup> a las Oficinas de Patentes de la India de que, tras la expiración de la Orden, siguiesen aceptando solicitudes de patente para productos

---

<sup>75</sup> WT/DS 79/R, párr. 1.1.

<sup>76</sup> *The Patents Act, G I 43, 21-09-1970.*

<sup>77</sup> *Vid.* WT/DS 79/R, párr. 2.1, en el que se explica:

*El párrafo 1 del artículo 123 de la Constitución de la India faculta al Presidente para legislar cuando el Parlamento (cualquiera de las dos Cámaras o ambas) no se encuentre en periodo de sesiones y el Presidente "tenga el convencimiento de que existen circunstancias que hacen necesario que él actúe de manera inmediata*

<sup>78</sup> *Ibid.*, párr. 2.2. La legislación de esta clase deja de aplicarse al transcurrir seis semanas de la reanudación del período de sesiones del Parlamento.

<sup>79</sup> *Ibid.*, párr. 2.4.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, párr. 2.1. Cuando no existan disposiciones legales que reglamenten la cuestión, podrán dictarse las instrucciones administrativas necesarias para suplir esas disposiciones o las lagunas existentes.

farmacéuticos y productos químicos agrícolas con arreglo a las disposiciones vigentes de la Ley de Patentes de 1970 y que sean archivadas separadamente, para iniciar su tramitación una vez que entre en vigor la futura Ley de Patentes<sup>82</sup>.

b) La protección de la materia existente según los ADPIC

Según el acuerdo de los ADPIC, los Miembros de la OMC deben reconocer como materia patentable a todas las invenciones que cumplan los requisitos de patentabilidad, sin importar si se trata de productos o procedimientos ni el sector de la industrial al que se refieran.

*Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial [...]*<sup>83</sup>

No obstante, previo a la promulgación de los ADPIC, los Miembros estaban conscientes que existían algunos ordenamientos, como el de la India, que principalmente por motivos de salud pública, no reconocían a las patentes farmacéuticas y agroquímicas. Es por esto que en el propio texto del Acuerdo se contemplaron las medidas para la transición de estos sistemas jurídicos:

[...]

*8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:*

*a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;*

*b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y*

*c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).*

*9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de*

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, pár. 2.5. Según indica el Grupo Especial, no se facilitó ninguna prueba de la existencia o publicación de las instrucciones administrativas.

<sup>83</sup> ADPIC, Art. 27.

*comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.*<sup>84</sup>

Adicionalmente, en la “Parte VI” de los ADPIC, se describen las disposiciones transitorias para todos los Miembros y, en especial, para aquellos países “en desarrollo” o en “proceso de transformación”. Se les concede un plazo de 5 años para que adopten el sistema de protección de la propiedad intelectual contenido en los ADPIC y, en caso que deban ampliar la protección de patentes a sectores de la economía que no gozaban de tal protección, podían valerse de otro período adicional de 5 años. Es decir, en el caso concreto de la India, su obligación de empezar a implementar el sistema de patentes sobre las invenciones farmacéuticas o agroquímicas, era exigible a partir del 1 de enero de 2005<sup>85</sup>.

Ahora bien, vale la pena destacar el análisis interpretativo de las normas de los ADPIC realizado por el Grupo Especial, ya que, empezó por remitirse al principio de buena fe y la regla general de interpretación de los Tratados, según el artículo 31.1 de la Convención de Viena.

Continuó manifestando que la obligación sustantiva que ha de asumir el Miembro en cuestión a partir del 1 de enero de 1995, es la de establecer “un medio” por el cual “puedan presentarse” solicitudes de patentes para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura<sup>86</sup>. Sin embargo, debido a que el análisis del sentido corriente de esos términos no conduce por sí sólo a una interpretación definitiva de qué clase de “medio” requiere este apartado, el Panel procedió a analizar el contexto de la disposición en estudio. Además, resaltó la importancia de definir al “medio” en mención, debido a que dicho instrumento deberá garantizar fehacientemente que una vez cumplido el tiempo de transición, se deberán aplicar todas las disposiciones, fines y objetivos de los ADPIC.

Siendo así, se concluyó afirmando que para conseguir el objeto y fin de los ADPIC, establecidos expresamente en el párrafo 8 del artículo 70, debe haber un mecanismo que preserve la novedad de las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura que queden fuera del ámbito de la protección mediante patentes<sup>87</sup>.

c) Sobre un caso anterior análogo y las alegaciones de la India

Como se hará mención en las diferencias llevadas hasta OPA, el presente caso tuvo lugar luego de una reclamación realizada en el mismo sentido por los EEUU en

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Art. 70.

<sup>85</sup> WT/DS 79/R, pár. 4.16.

<sup>86</sup> *Ibid.*, pár. 7.38.

<sup>87</sup> *Ibid.*, pár. 7.39.

contra de la India<sup>88</sup>. Por lo dicho, este último Miembro manifestaba que según las normas del ESD, se debía declarar inadmisibles la presente reclamación de las CE por razones de procedimiento. Aducía que las CE estaban obligadas a presentar su reclamación de forma simultánea a la de los EEUU, puesto que era "posible" hacerlo<sup>89</sup>.

En opinión de la India, el principio *stare decisis* no era aplicable a las interpretaciones de un grupo especial o del OPA.

Al respecto, el Panel dispuso que en virtud del ESD, todo Miembro puede participar como "tercero" en un proceso de solución de diferencias, tal como ocurrió con las CE en el desacuerdo que existía entre los EEUU y la India. De igual forma, si un Miembro decide presentar un reclamo sobre un asunto que haya sido anteriormente tratado, entonces [...] *esta diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto*<sup>90</sup>, motivo por lo cual, este conflicto fue encomendado al correspondiente grupo especial<sup>91</sup>. Por consiguiente, se rechazó el pedido indio de denegación del reclamo presentado por las CE.

En cuanto al valor que podría tener el anterior Informe en su condición de precedente, el Panel supo decir que no existe norma jurídica en el marco de la OMC que obligue a un grupo especial a considerar como precedente obligatorio los informes previamente emitidos sobre el mismo punto de derecho. Así:

*Por consiguiente, cabe concluir que las decisiones anteriores de grupos especiales o del Órgano de Apelación no vinculan a los Grupos Especiales, aunque esas decisiones se refieran a la misma cuestión. En nuestro examen de la diferencia WT/DS79 no estamos jurídicamente vinculados por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 modificadas por el informe del Órgano de Apelación. No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de solución de diferencias" que prescribe el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, tendremos en cuenta las conclusiones de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50 y el razonamiento seguido en ellos. Además, consideramos que en nuestro examen debemos atribuir considerable importancia tanto al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que destaca la función de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio que tiene el sistema de solución de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar resoluciones contradictorias [...] A nuestro parecer, estas consideraciones constituyen la base de la prescripción del párrafo 4 del artículo 10 del ESD que exige la remisión de la diferencia, siempre que sea posible, al "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto"*<sup>92</sup>.

Además, se trajo a colación otras diferencias similares que marcaron la práctica del GATT sobre el "alcance del carácter vinculante de los precedentes"<sup>93</sup>.

---

<sup>88</sup> Vid. *infra*. 4.1.

<sup>89</sup> Vid. ESD, Arts. 9.1 y 10.4, según los cuales los diversos reclamantes deben presentar su reclamación al mismo grupo especial "siempre que sea posible".

<sup>90</sup> *Ibid.*, Art. 10.

<sup>91</sup> Vid. WT/DS 79/R, pág. 1.2. El grupo especial estaba compuesto por los mismos miembros que resolvieron el caso análogo WT/DS50/AB/R, a excepción del presidente que no estaba disponible.

<sup>92</sup> *Ibid.*, pág. 6.15.

<sup>93</sup> *Ibid.*, pág. 7.25 y ss.

d) Conclusiones del Grupo Especial

Por lo expuesto, el llegó a la conclusión de que en la India no existía un fundamento legal “sólido” para preservar adecuadamente la novedad y prioridad, en el caso de patentes de productos para invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante el período de transición al que podía acogerse, al amparo del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. De igual forma, el Panel constató que la India no ha instaurado un régimen legal que permita en dicho medio tiempo la concesión de derechos exclusivos de comercialización<sup>94</sup>.

Como consecuencia de estas consideraciones, el Grupo Especial determinó que la India ha incumplido los artículos 65 y 70.8 y 70.9 de los ADPIC, motivo por el que se recomendó al OSD que pida a la India que ponga su régimen transitorio de protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

## 2.3 Derecho de Autor

### A. Reclamación de las CE en contra de los EEUU<sup>95</sup>

Las CE iniciaron este procedimiento por cuanto la *Copyright Act of 1976 4, as amended by the Fairness in Music Licensing Act of 1998 ("the 1998 Amendment") 5* (en adelante “Ley de Derecho de Autor”), contenía excepciones al pago de regalías por la transmisión de música por radio o televisión en lugares públicos.

#### a) Sobre la Ley de Derecho Autor de los EEUU

La ley de Derecho de Autor, en su artículo 110(5) impone limitaciones a los derechos exclusivos establecidos a favor de los titulares de derecho de autor. Así:

*Artículo 110. Limitaciones de los derechos exclusivos: exenciones respecto de determinadas interpretaciones, ejecuciones y exhibiciones*

*No obstante las disposiciones del artículo 106, no constituirán infracción del derecho de autor en los siguientes actos:*

(...)

*5) A) salvo lo dispuesto en la parte B), la comunicación o transmisión que incorpore la interpretación, ejecución o exhibición de una obra mediante la recepción pública de la transmisión con un único aparato receptor de tipo utilizado habitualmente en hogares privados, a menos que:*

*A) se efectúe un cobro directo para poder ver u oír la transmisión, o*

*B) la transmisión así recibida se retransmita a su vez al público;*

*B) la comunicación por un establecimiento de una transmisión o retransmisión que incorpore la interpretación, ejecución o exhibición de una obra*

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, pág. 9.1.

<sup>95</sup> OMC, *Caso sobre el artículo 110(5) de la Ley de Derecho de autor de los EEUU*, CE/EEUU, Informe WT/DS 160/R, 15-06-2000 (en adelante WT/DS 160/R).

*musical no dramática destinada a la recepción por el público, originada en una emisora de radio o televisión autorizada con ese carácter por la Comisión Federal de Comunicaciones; o, si se trata de una transmisión audiovisual, en un sistema de cable o de difusión mediante satélite; siempre que:*

*i) si no se trata de un establecimiento de servicios de comidas o bebidas, el establecimiento en que se efectúa la comunicación tenga una superficie bruta inferior a 2.000 pies cuadrados (con exclusión del espacio empleado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), o bien el establecimiento en que se efectúa la comunicación tenga una superficie bruta de 2.000 pies cuadrados o más (con exclusión del espacio utilizado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), y*

*I) si la interpretación o ejecución se efectúa únicamente por medios sonoros, se comunica mediante no más de seis altavoces, de los cuales no existen más de cuatro situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente; o*

*II) si la interpretación, ejecución o exhibición se efectúa por medios audiovisuales, ninguna parte visual de ella se comunica mediante más de cuatro artefactos audiovisuales en total y no hay más de uno situado en cada habitación, y ninguno de esos artefactos audiovisuales tiene una pantalla de tamaño mayor de 55 pulgadas en diagonal, y ninguna parte sonora de la interpretación, ejecución o exhibición se comunica mediante más de seis altavoces, ni hay más de cuatro de ellos situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente;*

*ii) si se trata de un establecimiento de servicios de comidas o bebidas con una superficie bruta menor de 3.750 pies cuadrados (con exclusión del espacio utilizado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), o bien el establecimiento en que se efectúa la comunicación tiene una superficie bruta de 3.750 pies cuadrados o más (con exclusión del espacio utilizado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), y*

*I) si la interpretación o ejecución se efectúa únicamente por medios sonoros, se comunica mediante no más de seis altavoces, de los cuales no existen más de cuatro situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente; o*

*II) si la interpretación, ejecución o exhibición se efectúa por medios audiovisuales, ninguna parte visual de ella se comunica mediante más de cuatro artefactos audiovisuales en total y no hay más de uno situado en cada habitación, y ninguno de esos artefactos audiovisuales tiene una pantalla de tamaño mayor de 55 pulgadas en diagonal, y ninguna parte sonora de la interpretación, ejecución o exhibición se comunica mediante más de seis altavoces, ni hay más de cuatro de ellos situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente;*

*iii) no se efectúe ningún cobro directo para poder ver u oír la transmisión o retransmisión;*

*iv) la transmisión o retransmisión no se transmita a su vez fuera del establecimiento en que es recibida; y*

*v) la transmisión o retransmisión cuente con licencia del titular del derecho de autor de la obra que de este modo se interpreta, ejecuta o exhibe; y*

*[...] <sup>96</sup>*

---

<sup>96</sup> Texto extraído de la “Prueba documental US-15.a)”, citado en WT/DS 160/R, pár. 2.3.

Como se puede observar, la normativa norteamericana, procura establecer excepciones al Derecho de autor, en cuanto la emisión de música sea realizada en lugares públicos, tales como restaurantes, bares, etc., y siempre que suponga la concurrencia de determinadas circunstancias relativas a las características de los equipos de reproducción y a la dimensión y particularidades del establecimiento.

Además, como bien lo analiza el Grupo Especial, esta norma del ordenamiento jurídico de los EEUU tiene su origen en el desarrollo jurisprudencial de aquel país<sup>97</sup>, así como, en los aportes realizados por organizaciones de la sociedad civil<sup>98</sup>.

Por lo dicho, y tomando en cuenta que las excepciones contempladas en la Ley de Derecho de Autor de los EEUU, contiene a la exención de “uso domestico u hogareño” y la exención “empresarial”, el Grupo Especial procedió a realizar el estudio para determinar si dichas limitaciones a los derechos patrimoniales o de explotación eran compatibles con los ADPIC.

b) Las excepciones que permiten los ADPIC

Como bien lo indica el Panel, el Acuerdo sobre los ADPIC contempla la posibilidad de que los Miembros establezcan excepciones a los derechos patrimoniales de autor, únicamente en [...] *determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular*<sup>99</sup>.

Estas excepciones, han sido llamadas por los tratadistas como la “doctrina de las pequeñas excepciones”<sup>100</sup>, a la cual el Panel dedicó un estudio pormenorizado en miras de identificar su origen, propósito y aplicación en el contexto de los ADPIC.

Adicionalmente, se mencionó que estas excepciones contenidas en las ADPIC tienen su origen en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (en adelante “Convenio de Berna”), por lo que se procedió a interpretar en primer término dicho instrumento internacional, partiendo incluso de sus documentos preparatorios, para luego ubicar a esta figura jurídica en el marco de la OMC.

Habida cuenta del análisis mencionado, el Grupo Especial concluyó que efectivamente los artículos 11 y 11bis del Convenio de Berna comprendían, conforme a la parte A) del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena, la posibilidad de establecer pequeñas excepciones a los derechos exclusivos en cuestión<sup>101</sup>. Es decir, los derechos sobre obras dramáticas y musicales y los respectivos derechos de radiodifusión y derechos conexos, que están normados en el Convenio de Berna, constituyen elementos que forman parte del contexto de los ADPIC.

---

<sup>97</sup> WT/DS 160/R, p. 2.6.

<sup>98</sup> *Ibid.*, p. 2.12-2.13.

<sup>99</sup> ADPIC, Art. 13.

<sup>100</sup> WT/DS 160/R, p. 6.42.

<sup>101</sup> *Ibid.*, p. 6.92.



Finalmente, el Panel ubicó tres requisitos que según el artículo 13 de los ADPIC deben concurrir necesariamente para que se puedan aplicar las excepciones a la explotación del Derecho de autor: 1) que se circunscriban a determinados casos especiales, 2) que no atenten contra la explotación normal de la obra, y 3) que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos<sup>102</sup>.

c) Informe de la OMPI

En el presente caso, al igual que en la diferencia WT/DS 174/R, el Grupo Especial envió el 9 de julio de 2004 una "solicitud de información fáctica" a la Oficina Internacional de la OMPI requiriendo asistencia para la interpretación, en esta ocasión, del Convenio de Berna.

En su informe de 22 de diciembre de 1999<sup>103</sup>, la OMPI informó principalmente que las deliberaciones relativas a la llamada "doctrina de las pequeñas reservas" parecen haberse desarrollado en su totalidad en relación con las discusiones sobre el artículo 11 del Convenio de Berna, por lo que se presentó un estudio descriptivo sobre esta fase previa, así como, los aspectos más relevantes de las Conferencias Diplomáticas que han revisado este Convenio.

Es importante destacar que en el informe de la OMPI, respecto a la interpretación de los artículos 11 y 11*bis* del Convenio de Berna, se supo indicar que al respecto existe un vasto volumen de materiales que no se encuentran dispuestos en forma sistemática, por lo que, cualquier selección de información que se considere pertinente a los efectos de la diferencia [...] *supondría inevitablemente el riesgo de una interpretación de esos materiales, que no sería compatible con la actitud neutral de la OMPI respecto de la diferencia*<sup>104</sup>, por consiguiente, dicho examen no fue realizado.

d) Conclusiones del Grupo Especial

Tomando en cuenta que la reclamación presentada por las CE incluía dos excepciones, se analizó de la siguiente manera:

Respecto a la "exención de uso hogareño", el Panel estimó lo siguiente:

- Que la exención constituye un "determinado caso especial" en el sentido de la primera condición del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto la jurisprudencia norteamericana había delimitado adecuadamente este concepto en función de las características y alcance del aparato, tipo, tecnología y beneficiarios de la transmisión, y superficie del local.
- Que "no atenta contra la explotación normal de la obra", ya que se trata de una difusión que consiste en [...] *"encender un receptor ordinario", para que también los miembros del público puedan escuchar la transmisión*<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, pár. 6.97 y ss.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Apéndice 4.

<sup>104</sup> *Ibid.*, pár. 18.

<sup>105</sup> *Ibid.*, pár. 6.214.

- Este tipo de transmisiones “no causan un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular”, por cuanto se ha demostrado que la difusión de música por los pequeños establecimientos comprendidos en la exención, mediante el uso de aparatos de uso hogareño, no ha sido nunca una fuente importante de recaudación de ingresos para las organizaciones de administración colectiva<sup>106</sup>.

En cuanto a la exención empresarial, se resolvió como sigue:

- Para determinar si el alcance de una exención es lo bastante limitado como para que se le pueda considerar un "determinado caso especial", se debe tomar en cuenta su campo de aplicación con respecto a los posibles usuarios. Sin embargo, según la información proporcionada al Panel, en los EEUU el 70 por ciento de los establecimientos de servicios de comidas y bebidas; y, el 45 por ciento de los establecimientos de comercio minorista son todos posibles usuarios de la exención empresarial<sup>107</sup>.

- Se consideró que la exención atenta contra la “explotación normal” de las obras en relación a los derechos exclusivos de los titulares, toda vez que en la legislación y práctica estadounidense, los titulares de derechos no podrían razonablemente esperar nunca una remuneración por los usos que no están comprendidos en los derechos exclusivos previstos en la legislación nacional.

- Correspondía a los EEUU demostrar que sus exenciones estaban en armonía con el artículo 13 de los ADPIC, ya que, ante la reclamación de las CE, ha sido el Miembro que invocado tal excepción. Habida cuenta del análisis del Grupo Especial, sobre el perjuicio causado por la exención, inclusive de sus efectos reales y potenciales, se resolvió que los EEUU no han demostrado que la exención empresarial no causa un “perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular”.

Siendo así, se concluyó que la exención de uso domestico si cumplía con las prescripciones de los ADPIC sobre la posibilidad de establecer excepciones al Derecho de autor. Sin embargo, en cuanto a la exención empresarial, se consideró que no estaba acorde al mencionado acuerdo internacional, por lo que se recomendó al OSD que solicite a los EEUU que ponga la disposición legal pertinente en conformidad con lo que disponen los ADPIC.

e) Arbitraje sobre el plazo prudencial

Al igual que ocurrió en el caso WT/DS114/R, a falta de consenso sobre el “plazo prudencial” para aplicar las recomendaciones del OSD, las CE solicitaron que decida dicho término por medio de arbitraje según faculta el artículo 21.3 c) del ESD.

De esta manera, en el laudo arbitral se estimó oportuno el establecimiento de un plazo de 12 meses para que los EEUU apliquen lo dispuesto por el Grupo Especial. A dicha resolución, las partes hicieron una modificación por consenso, prorrogando el plazo prudencial hasta que finalice el actual período de sesiones del Congreso de los EEUU o hasta el 31 de diciembre de 2001, lo que suceda primero.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, pág. 6.271.

<sup>107</sup> *Ibid.*, pág. 6.125.

f) Arbitraje sobre el nivel de suspensión de concesiones

Adicionalmente, el 23 de julio de 2001, las partes solicitaron al OSD la realización de otro proceso arbitral, al tenor del artículo 25.2 del ESD, [...] *para determinar el nivel de anulación o menoscabo de ventajas para las CE resultante del artículo 110(5)(B) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos*. Ante esto, los Árbitros determinaron que el nivel de las ventajas de las CE que habían quedado anuladas o menoscabadas a consecuencia de la aplicación del artículo 110(5)(B) ascendía a 1.219.900 euros al año<sup>108</sup>.

g) Sobre la adopción del informe y los laudos arbitrales

Vale destacar que los EEUU no han adoptado las modificaciones a su legislación recomendadas por el Grupo Especial y el OSD. Durante los primeros treinta y cuatro meses con posterioridad al Informe del Panel, las CE insistieron constantemente al OSD sobre el incumplimiento de los EEUU, al punto que, incluso, se solicitó un arbitraje para determinar el nivel de suspensión de las concesiones que pretendía aplicar las CE. No obstante, dicho arbitraje fue pospuesto por las partes con posterioridad.

Finalmente, luego de aproximadamente 3 años de que el Panel emitiera su informe y, aunque los EEUU no acogió el informe del Grupo Especial, las partes comunicaron al OSD que habían llegado a un “acuerdo temporal mutuamente satisfactorio”<sup>109</sup>.

## **2.4 Estipulaciones de los ADPIC afectadas por medidas en la industria del automóvil**

### **A. Reclamaciones presentadas en contra de Indonesia<sup>110</sup>**

Durante el último trimestre de 1996, las CE, los EEUU y el Japón en dos oportunidades, solicitaron consultas con Indonesia, debido al “Programa Nacional del Sector del Automóvil” adoptado por este último país. Luego de que el Director General se pronunciara al respecto, el 29 de julio de 1997 quedó conformado un único grupo especial para que se pronuncie sobre las cuatro diferencias existentes.

Es así que el 2 de julio de 1998, el Panel emitió un único informe relativo a los cuatro casos y las reclamaciones presentadas por tres Miembros de la OMC. Al respecto, en el presente trabajo, nos remitiremos únicamente al análisis sobre las disposiciones de los ADPIC que fueran solicitadas por los EEUU, por cuanto las demás reclamaciones no versan sobre propiedad intelectual.

---

<sup>108</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds160\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm), consultada el 22-12-2010.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> OMC, *Caso sobre determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, CE, EEUU y Japón/Indonesia, Informes WT/DS 54/R, WT/DS 55/R, WT/DS 59/R, WT/DS 64/R, 2-07-1998 (en adelante WT/DS 54/R).

a) Incidencia en el ámbito de los ADPIC.

Las disposiciones implementadas por Indonesia, adoptadas especialmente en virtud de la promulgación de la *Presidential Instruction No. 2/1996 ("The Development of the National Automobile Industry")* (en adelante Instrucción Presidencial N° 2 de 1996)<sup>111</sup>, pretendían estimular a la industrial automotriz, a través de una serie de medidas con respecto a los automóviles y a sus piezas y componentes. Aunque la gran mayoría de estas medidas se referían al trato fiscal y arancelario dado a los vehículos importados y a sus piezas y componentes, sin embargo, también tenían relación con lo estipulado en los ADPIC.

Así, la Instrucción Presidencial N° 2 de 1996, establecía un requisito relacionado con las marcas de fábrica o de comercio para que la empresa pueda resultar favorecida por las políticas del programa. Dicho cuerpo disponía que las empresas debieran utilizar "una marca comercial propia", es decir, un signo distintivo que no haya sido solicitado, registrado o utilizado en Indonesia o en el extranjero para identificar automóviles<sup>112</sup>.

b) Reclamaciones formuladas por los EEUU<sup>113</sup>

Los EEUU argumentaron que la medida tomada por Indonesia era contraria a los ADPIC, por cuanto resultaba incompatible con los artículos 3, 20 y 65 del mencionado Acuerdo. En pocas palabras, el reclamante se refería al principio del "trato nacional", al uso de la marca y a la posibilidad de que un Miembro de la OMC pueda adoptar un régimen transitorio de excepción durante los primeros años de adopción de los ADPIC.

Anteriormente, hicimos mención al contenido del principio del "trato de nacional", así como, a las disposiciones transitorias de los ADPIC, por lo que únicamente citaremos a continuación el contenido del artículo 20 del Acuerdo, que se refiere al uso de las marcas de productos o de servicios:

*Artículo 20*

*Otros requisitos*

*No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.*

*Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no*

---

<sup>111</sup> WT/DS 54/R, párr. 2.20.

<sup>112</sup> *Ibid.*, párr. 11.12.

<sup>113</sup> *Ibid.*, párr. 11.1 y ss.

*vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.*<sup>114</sup>

De esta manera, los EEUU afirmaban que la principal característica del “Programa de Automóviles Nacionales” era el requisito de que para obtener las ventajas que ofrece el programa a los “automóviles nacionales” el vehículo debía estar identificado con una marca indonesia creada especialmente para ese vehículo que sea propiedad de nacionales indonesios. Es decir, según el entender de los EEUU, este requisito discriminaba a las marcas de propiedad extranjera y a sus propietarios y era incompatible con los artículos 3, 20 y 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

EEUU alegaba que estas medidas conllevaban una desventaja comercial para las empresas que operan con una marca establecida a nivel mundial o de propiedad extranjera, y la única manera que tenían estas empresas de acomodarse a esas reglas de juego era dejar de utilizar su propia marca y tratar de adquirir una marca indonesia compatible con las condiciones establecidas en el “Programa de Automóviles Nacionales”. Por aquello, los nacionales de otros países recibirían un trato menos favorable que los nacionales indonesios, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Adicionalmente, según el reclamante, la imposibilidad de que las empresas extranjeras que emplean una marca registrada en Indonesia o en el exterior se acojan a los beneficios del “Programa de Automóviles Nacionales”, constituía un requisito especial sobre el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales, prohibido por el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Finalmente, en el reclamo se hizo constar que, el régimen transitorio que faculta el artículo 65, excluye expresamente a los artículos 3, 4 y 5, por lo que, no se puede aplazar la aplicación de las disposiciones de los ADPIC en lo que respecta al trato nacional, entre otros principios.

#### c) Respuesta de Indonesia<sup>115</sup>

Al respecto, Indonesia alegaba que la disposición sobre el uso de la marca de fábrica o comercial que figuraba en el “Programa de Automóviles Nacionales” si sería compatible con los artículos 3, 20 y 65 de los ADPIC.

En primer lugar, afirmó que el requisito respecto de la marca de fábrica o de comercio se aplicaba “exactamente” del mismo modo a las empresas indonesas y no indonesas, por cuando ninguna de ellas podía utilizar un signo distintivo ya existente y registrado anteriormente para un automóvil nacional. Es decir, las compañías

---

<sup>114</sup> Vid. ADPIC, Art. 19. En cuanto a los requisitos para el uso de una marca, se establece como única facultad la opción de que los Miembros contemplen el sistema de uso obligatorio para el mantenimiento del registro.

<sup>115</sup> WT/DS 54/R, pár. 11.11 y ss.

indonesas y extranjeras tenían que cumplir la misma condición de obtener el registro de una nueva marca de fábrica o de comercio para los automóviles nacionales<sup>116</sup>.

Además, en cuanto al artículo 20 de los ADPIC, Indonesia manifestó que el texto de dicha norma se refería a la imposición de complicaciones para el uso de marcas de fábrica o de comercio, mediante su vinculación a otras marcas o requisitos que reduzcan el reconocimiento de una determinada marca. Por consiguiente, la condición de que se cree una nueva marca de fábrica o de comercio para recibir las subvenciones en virtud del programa en mención, no servía para engañar o confundir a las personas que consideran el origen del producto amparado por la marca, ya que no se trataría de una complicación a una marca ya existente con "requisitos especiales" concretos<sup>117</sup>.

Por último, la defensa de Indonesia expresaba que dicho país no tenía que cumplir la gran mayoría de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 1 de enero del año 2000<sup>118</sup>. Si bien, no se encontraba exenta del artículo 3, como en efecto lo reconoció, en cambio, la exención del párrafo 2 del artículo 65 sí se aplicaría al artículo 20. Por consiguiente, en todo caso, no cabría considerar que Indonesia haya violado el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

#### d) Conclusiones del Grupo Especial

El Grupo Especial inició su análisis indicando que el principio del "trato nacional" se refiere al trato no discriminatorio y equivalente en cuanto a la protección de la propiedad intelectual<sup>119</sup>, que incluía en este caso en concreto la adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos conferidos por la marca. Sin embargo, tomando la alegación de los EEUU, su reclamación se refiere únicamente a la adquisición, mantenimiento y aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata el artículo 20 de los ADPIC<sup>120</sup>.

En cuanto a la adquisición, el Panel manifestó que el requisito de la "nueva" marca no discriminaba a los demás miembros de la OMC, por cuanto el hecho de que sólo puedan utilizarse determinados signos como marcas de fábrica para cumplir las condiciones pertinentes del "Programa de Automóviles Nacionales", no significaba que los derechos conferidos por una marca, no puedan adquirirse de manera no discriminatoria para esos otros signos.

Respecto al mantenimiento, el Panel supo expresar que los derechos otorgados por el registro de una marca en Indonesia no se ven afectados con las actuales medidas. Esto se debe a que si bien el ingreso de una compañía extranjera en el programa antes dicho supondría la comercialización de automóviles con una "nueva" marca, sin embargo, este cambio de signo distintivo no causa *per se* un perjuicio en el

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, pár. 11.15.

<sup>117</sup> *Ibid.*, pár. 11.18.

<sup>118</sup> *Ibid.*, pár. 11.22.

<sup>119</sup> *Ibid.*, pár. 14.264 y ss.

<sup>120</sup> *Ibid.*

mantenimiento de los derechos previamente adquiridos sobre otras marcas de su propiedad en Indonesia.

Sobre la incompatibilidad con el artículo 20 de los ADPIC, el Panel concluyó que la decisión voluntaria de una empresa de participar en este nuevo programa, si bien acarrea la adopción de una nueva marca de fábrica o de comercio, no podía considerarse como un “requisito adicional” en los términos que señala el mencionado artículo.

Como consecuencia lógica de lo anterior, tampoco se aceptó la reclamación de los EEUU sobre el artículo 65 de los ADPIC.

Por todo lo dicho y en virtud de que el reclamante no supo demostrar todas sus alegaciones, en materia de propiedad intelectual el Panel concluyó que las medidas adoptadas por Indonesia no eran incompatibles con los ADPIC<sup>121</sup>.

#### e) Arbitraje sobre el plazo prudencial

En la presente diferencia también se sometió el informe del Grupo Especial a un Arbitraje, en miras de determinar el tiempo máximo en el que Indonesia debía adoptar las modificaciones sugeridas por el Panel y aprobadas por el OSD. No obstante, debido a que dichas modificaciones no se refieren a propiedad intelectual, no resulta relevante para el presente trabajo.

## 2.5 Observancia de los derechos de propiedad intelectual

### A. Reclamación de los EEUU en contra China<sup>122</sup>

Los EEUU solicitaron la celebración de consultas con la República Popular China (en adelante “China”) el 10 de abril de 2007, respecto de algunos aspectos sobre los cuales consideraba que en el país asiático no existía una adecuada observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual, al tenor de los ADPIC. Las consultas se celebraron los días 7 y 8 de junio de 2007, pero no permitieron resolver la diferencia<sup>123</sup>.

El 13 de diciembre de 2007, el Director General determinó la composición del Grupo Especial. Sin embargo, debido a la complejidad del tema planteado, el Panel consideró que no podría realizar su labor en el plazo de seis meses, por lo que su Presidente informó al respecto al OSD<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, pág. 15.1 g).

<sup>122</sup> OMC, *Caso sobre Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual*, EEUU/China, Informe WT/DS362/R, 26-01-2009 (en adelante “WT/DS362/R”).

<sup>123</sup> WT/DS362/R, pág. 1.1.

<sup>124</sup> *Vid.* ESD, Art. 12.9, en el que se establece que:

*Cuando el grupo especial considere que no puede emitir su informe dentro de un plazo de seis meses, o de tres meses en los casos de urgencia, informará al OSD por escrito de las razones de la demora y facilitará al mismo tiempo una estimación del*

Además, Argentina, las Comunidades Europeas, Japón, México, Taipei Chino<sup>125</sup>, Australia, Brasil, Canadá, Corea, India, Tailandia y Turquía se reservaron sus derechos en calidad de tercero.

a) Medidas en litigio

Los Estados Unidos alegaban que existen ciertos aspectos de la legislación china que podrían ser incongruentes con lo que dispone los ADPIC. Concretamente, los tres siguientes puntos<sup>126</sup>:

a.1) Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales, ya que los EEUU argumentaban que China no había establecido procedimientos y sanciones penales aplicables a casos de falsificación dolosa de marcas y de piratería lesiva del derecho de autor<sup>127</sup>.

China había establecido como umbrales el Código Penal de la República Popular China (en adelante “Código penal”)<sup>128</sup>, en particular los artículos 213, 214, 215, 217, 218 y 220; la 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 propiedad intelectual (I)<sup>129</sup>; y, la 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 propiedad intelectual (II)<sup>130</sup>. Estos tres umbrales, fueron los que dieron fundamento al primer argumento de reclamación por parte de los EEUU.

a.2) Eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras, toda vez que las medidas adoptadas por China, no serían, a criterio de los EEUU, compatibles con el Acuerdo de los ADPIC.

---

*plazo en que emitirá su informe. En ningún caso el período que transcurra entre el establecimiento del grupo especial y la distribución del informe a los Miembros deberá exceder de nueve meses.*

<sup>125</sup> Dentro de la estructura de la OMC, se denomina Taipei Chino al Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, es decir, a la República de China (Taiwán). *Vid. OMC, Decisión del Consejo General de 11 de noviembre de 2001, WT/L/433, 23-11-2001.*

<sup>126</sup> Las partes presentaron traducciones al inglés mutuamente acordadas (TMA) de las referidas medidas. *Vid. WT/DS362/R, pár. 2.6.*

<sup>127</sup> WT/DS362/R, pár. 2.2.

<sup>128</sup> Adoptado en el segundo período de sesiones del Quinto Congreso Nacional del Pueblo el 1º de julio de 1979 y revisado en el quinto período de sesiones del Octavo Congreso Nacional del Pueblo el 14 de marzo de 1997.

<sup>129</sup> Adoptada en el 1331º período de sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo el 2 de noviembre de 2004 y el 28º período de sesiones de la Décima Comisión de Enjuiciamiento Público de la Fiscalía Suprema del Pueblo el 11 de noviembre de 2004, en vigor a partir del 22 de diciembre de 2004.

<sup>130</sup> Adoptada el 4 de abril de 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, que entró en vigor el 5 de abril de 2007.



Al respecto, China había adoptado las siguientes tres medidas: el Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual<sup>131</sup>, en particular su capítulo 4; las Medidas de Aplicación de la Aduana de la República Popular China con respecto al Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual<sup>132</sup>, en particular su capítulo 5; y, el Anuncio N° 16 de la Administración General de Aduanas<sup>133</sup>.

a.3) Denegación de la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada. Esto sería lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de la República Popular de China (en adelante: “Ley de Derecho de Autor”)<sup>134</sup>.

#### b) Informe de la OMPI

El Grupo Especial envió el 21 de abril de 2008 una solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI requiriendo asistencia para la interpretación del Convenio de Berna.

Con fecha 7 de junio de 2008, la OMPI remitió una nota a la OMC dando respuesta a su solicitud de información fáctica. En dicha nota, se detallaba el contenido de dieciséis anexos en los que se reproducen pasajes de las Actas Oficiales de las distintas Conferencias Diplomáticas en que se adoptaron, enmendaron o revisaron las disposiciones incluidas actualmente en los párrafos 1) y 2) del artículo 5 y el artículo 17 del Convenio de Berna (Acta de París de 1971)<sup>135</sup>.

#### c) Constataciones del Grupo Especial

Se trata de un caso complejo, que ha requerido un amplio y detallado análisis de una serie de aspectos procesales como antesala a la resolución del fondo de la diferencia. Así por ejemplo, han existido varios incidentes sobre el significado y alcance de las palabras sujetas a interpretación, en virtud de las traducciones realizadas de la legislación China<sup>136</sup>. Se ha dedicado también un estudio

---

<sup>131</sup> Adoptado en la 30ª reunión ordinaria del Consejo de Estado celebrada el 26 de noviembre de 2003, publicado por el Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2003, y en vigor a partir del 1º de marzo de 2004.

<sup>132</sup> Adoptadas en una reunión de asuntos administrativos de la Administración General de Aduanas celebrada el 22 de abril de 2004, emitidas por la Administración General de Aduanas mediante la Orden N° 114 el 25 de mayo de 2004, y en vigor a partir del 1º de julio de 2004.

<sup>133</sup> Adoptada el 2 de abril de 2007.

<sup>134</sup> Adoptada el 7 de septiembre de 1990 por la Comisión Permanente del Séptimo Congreso Nacional del Pueblo en su decimoquinto período de sesiones, y modificada de conformidad con la Decisión relativa a la revisión de la Ley de Derecho de Autor de la República Popular China adoptada el 27 de octubre de 2001 por la Comisión Permanente del Noveno Congreso Nacional del Pueblo en su vigésimo cuarto período de sesiones.

<sup>135</sup> WT/DS362/R, Anexo D-3.

<sup>136</sup> *Vid.* de forma ejemplificativa WT/DS362/R, pár. 6.17-6.18. En donde se pone de manifiesto, pese a la traducción mutuamente acordada, la diferencia existente entre las partes sobre el sentido del término

pormenorizado a las principales características del sistema jurídico chino, en miras de ubicar correctamente las normas de análisis dentro del contexto normativo.

Sobre las medidas en litigio, el Grupo Especial realizó las siguientes constataciones:

c.1) Ley de Derecho de Autor. La medida en cuestión se refería a la primera frase del artículo 4 de dicho cuerpo normativo: *Las obras cuya publicación y/o difusión están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley.*<sup>137</sup>

Al respecto, el Panel tomó en consideración los artículos 2.6, 5.1 y 5.2 del Convenio de Berna, valiéndose de la información fáctica proporcionada por la OMPI, la “Guía de la OMPI del Convenio de Berna”<sup>138</sup>, y realizando sus propias interpretaciones en relación a la diferencia sometida.

Así mismo, luego de la interpretación del Convenio de Berna, realizó un análisis de lo dispuesto por los artículos 14, 41.1 y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Siendo así, el Panel recordó que el párrafo 1 del artículo 5 del Convenio de Berna fue incorporado al marco jurídico de la OMC en virtud del artículo 9.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con esto, se reconoce expresamente la protección de las obras protegidas en el Convenio de Berna fuera del país de origen de las obras. Es decir, en el presente caso, a los nacionales de todos los miembros de la OMC, concretamente los EEUU, en el territorio chino.

Este derecho, no puede tener otras limitaciones que las establecidas en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna o en el propio Acuerdo sobre los ADPIC. Además al tenor del artículo 41.1 de los ADPIC, 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 el acuerdo.

Por todo lo dicho, el Grupo Especial concluyó afirmando que la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, es incompatible con las obligaciones de China en virtud de los artículos 9.1 y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>139</sup>.

c.2) Medidas aduaneras. En China se establecía un procedimiento para que la Aduana adopte medidas de protección frente a mercancías sospechosas de infringir marcas, derechos de autor y derechos conexos y derechos de patente con ocasión de su importación o exportación<sup>140</sup>. Si bien la legislación china preveía el decomiso de las mercancías que infrinjan un derecho de propiedad intelectual, contemplaba opciones distintas para la eliminación o destrucción de esas mercancías. A saber:

---

chino traducido como *shall*, ya que según los EEUU en el contexto jurídico formal chino difiere de su sentido en otros contextos.

<sup>137</sup> Traducción mutuamente acordada N° 11 para la versión inglesa. *Vid.* WT/DS362/R, párr. 7.1 y ss.

<sup>138</sup> Guía de la OMPI del Convenio de Berna, *Vid.* WT/DS362/R, Prueba documental 125 presentada por China.

<sup>139</sup> WT/DS362/R, párr. 7.191-7.192.

<sup>140</sup> *Ibid.*, párr. 7.193.

*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 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.*<sup>141</sup>

Es decir, en China, las medidas para la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual, contienen ciertos matices respecto al destino de los productos o mercancías incautadas en zonas de frontera (límites, aeropuertos, puertos, etc.).

Concretamente, la legislación china no establece de forma expresa que los productos o mercancías incautadas, serán apartadas de los circuitos comerciales, tal como lo establece de el artículo 46 de los Acuerdos de los ADPIC.

Al respecto, la normativa china establecía tres supuestos de “eliminación” de las mercancías. En el primero de ellos, se determinaba que cuando las mercancías pudieran ser utilizadas directamente para bienestar público social o el titular de los derechos de propiedad intelectual desee comprar las mercancías, la Aduana debería entregar 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<sup>142</sup>.

En caso de no ser posible lo dispuesto en el primer supuesto, pero las características infractoras puedan erradicarse, las mercancías deberían subastarse y las cantidades obtenidas en dicha subasta pasarán al tesoro público<sup>143</sup>.

Y, únicamente, se destruirán las mercancías cuando no pudieran “eliminarse” de conformidad con lo dispuesto en los anteriores supuestos<sup>144</sup>.

Por lo dicho, y al tenor de la obligación contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC de destruir las mercancías incautadas o apartarlas de los circuitos comerciales, con el propósito de reducir al mínimo los riesgos de nuevas infracciones<sup>145</sup>, el Grupo Especial concluyó que las medidas aduaneras chinas son incompatibles con el artículo 59 de los ADPIC<sup>146</sup>.

---

<sup>141</sup> Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, Art. 27.

<sup>142</sup> WT/DS362/R, pár. 7.194. Las Medidas de Aplicación del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI (en adelante Medidas de Aplicación), Art. 30.1.

<sup>143</sup> *Ibid*, Art. 30.2.

<sup>144</sup> *Ibid*, Art. 30.3.

<sup>145</sup> ADPIC, Art. 46.

<sup>146</sup> WT/DS362/R, pár. 7.395.

c.3) Umbrales penales. Se discutía sobre los umbrales penales establecidos por China respecto a marcas y al derecho de autor.

En el Código Penal de China, entre otros, se establece los "Delitos relativos a la alteración del orden de la economía de mercado socialista", dentro de los que se encuentran los "Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual"<sup>147</sup>.

Al respecto el Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo tienen la facultad de interpretar diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con los casos penales de infracción de derechos de propiedad intelectual<sup>148</sup>.

Es así que, respecto a la utilización de marcas falsificadas, el artículo 213 del Código Penal dice lo siguiente:

*Quienquiera que utilice una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio registrada de otra persona para la misma clase de mercancías, sin la autorización del titular de la referida marca registrada, será condenado, si las circunstancias son graves, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si las circunstancias son especialmente graves, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa.*<sup>149</sup>

Por su parte, el Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo, ha promulgado una Interpretación Judicial del artículo 213 del Código Penal, con el propósito de determinar las "circunstancias graves", a las que se refiere la mencionada norma. Al respecto, la interpretación realizada tenía como parámetro el volumen de las actividades comerciales ilegales<sup>150</sup>.

En cuanto al delito de infracción del derecho de autor, el artículo 217 del Código Penal contiene lo siguiente:

*Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los actos infractores del derecho de autor que se indican a continuación será condenado, si la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande o hay otras circunstancias graves, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si la cuantía de las ganancias ilegales es enorme o hay otras circunstancias especialmente graves, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa:*

---

<sup>147</sup> Código Penal, Arts. 213 a 220.

<sup>148</sup> WT/DS362/R, pár. 7.397-7.398.

<sup>149</sup> *Ibid.*, pár. 7.399

<sup>150</sup> *Ibid.*, pár. 7.400.

- 1) *la reproducción [/] distribución, sin la autorización del titular del derecho de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematográficas, televisivas o en vídeo, de sus programas de ordenador o de otras obras;*
- 2) *la publicación de un libro cuyo derecho exclusivo de publicación corresponde a otra persona;*
- 3) *la reproducción [/] distribución de grabaciones de audio [/] vídeo realizadas por otra persona, sin autorización de ésta;*
- 4) *la realización, venta de una obra de arte que lleve apuesta la firma falsificada de otra persona.*<sup>151</sup>

Por su parte, el artículo 218 del Código Penal, establece que la venta de reproducciones infractoras tipificadas en el artículo 217 será objeto de sanción penal en caso de que la cuantía de las ganancias ilegales sea enorme<sup>152</sup>.

En relación a estos dos artículos, el Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo, también interpretó que la cantidad de las ganancias ilegales será observada en función el volumen de las actividades comerciales ilegales.

En cuanto a las obligaciones adquiridas por los Miembros de la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no existe obligación de los Miembros 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<sup>153</sup>. Por lo que, los Miembros de la OMC tienen la facultad de cumplir sus obligaciones de acuerdo a su propio sistema y tradición jurídica.

Por lo dicho, tanto respecto a marcas como a obras protegidas por el derecho de autor, el Grupo Especial consideró que los Estados Unidos no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>154</sup>.

#### d) Conclusiones del Grupo Especial

Tomando en cuenta lo hasta aquí explicado, el Grupo Especial consideró que la Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras, en tanto en cuanto son en sí mismas incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, anulan o menoscaban ventajas resultantes de ese Acuerdo para los EEUU<sup>155</sup>.

Por otro lado, el Grupo Especial consideró que los EEUU no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>156</sup>.

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, pág. 7.408.

<sup>152</sup> *Ibid.*, pág. 7.413.

<sup>153</sup> *Vid.* ADPIC, Art. 41.5.

<sup>154</sup> WT/DS362/R, pág. 7.681.

<sup>155</sup> *Ibid.*, pág. 8.3.

<sup>156</sup> *Ibid.*, pág. 8.1.

Vale mencionar que el 8 de abril de 2010 China y los EEUU notificaron al OSD el Procedimiento acordado según lo disponen los artículos 21 y 22 del ESD<sup>157</sup>.

### **III. INFORMES DEL ÓRGANO PERMANENTE DE APELACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Como es conocido, los informes que emiten los Grupos Especiales deben ser adoptados o rechazados por consenso por el OSD. Sin embargo, los Miembros que tuvieron la calidad de partes en la diferencia, pueden apelar ante el OPA<sup>158</sup>.

Esta impugnación trae consigo la actuación del OPA para revisar únicamente las cuestiones jurídicas abordadas por el Panel y su correspondiente interpretación del derecho, excluyendo los fundamentos de hecho.

En materia de propiedad intelectual, hemos visto que existen 3 diferencias que luego de ser conocidas por el Panel han sido objeto de apelación. A continuación, veremos los principales aspectos de estas diferencias, que igualmente se encuentran ordenadas según la modalidad a la que se refieren.

#### **4.1. Patentes**

##### **A. Reclamación presentada por los EEUU en contra de la India<sup>159</sup>**

El origen de esta diferencia es el mismo al que se refiere el caso WT/DS 79/R anteriormente estudiado. Por lo dicho, analizaremos únicamente las conclusiones del Panel y el posterior informe del OPA.

##### **a) Conclusiones del Grupo Especial**

Por las mismas razones anteriormente señaladas, el Panel llegó a la conclusión de que la India no había cumplido sus obligaciones resultantes del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70, toda vez que no había establecido un mecanismo que preserve adecuadamente la novedad y la prioridad de las solicitudes de patente de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y agroquímicos, durante el período transitorio del cual tiene derecho a prevalerse en virtud del artículo 65 del Acuerdo<sup>160</sup>.

Asimismo, dictaminó que la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no ha establecido un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización<sup>161</sup>.

---

<sup>157</sup> Vid. [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm), consultada el 16-01-2011.

<sup>158</sup> ESD, Art. 16.4.

<sup>159</sup> OMC, *Caso sobre protección mediante patente de los productos farmacéuticos y de los productos químicos para la agricultura*, EEUU/India, Informe de Grupo Especial WT/DS 50/R, 05-09-1997 (en adelante "WT/DS 50/R"), Informe del OPA WT/DS50/AB/R, 19-12-97 (en adelante WT/DS50/AB/R).

<sup>160</sup> WT/DS 50/R, pár. 8.1.

<sup>161</sup> *Ibid.*

b) Informe del OPA

La India, en su condición de apelante, formuló el siguiente planteamiento al OPA:

a) *¿Cuál es la interpretación adecuada que ha de darse a la prescripción del apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC de que un Miembro establecerá "un medio" por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para invenciones relacionadas con los productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura?*

b) *¿Incurrió en error el Grupo Especial en su tratamiento de la legislación interna de la India, o en su aplicación de la carga de la prueba, al examinar si la India había cumplido sus obligaciones resultantes de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

[...] <sup>162</sup>

Ante esta situación el OPA supo manifestar que coincidía con el Grupo Especial, en cuanto a la forma de interpretación de la norma, realizada invocando el artículo 31 de la Convención de Viena<sup>163</sup>. De igual forma, el OPA afirmó que el Panel constató acertadamente que el "medio" que el Miembro estaba obligado a establecer debía autorizar el derecho a presentar solicitudes anticipadas y la asignación de fechas de prioridad a esas solicitudes. Y, además, debía proporcionar un sólido fundamento legal para preservar la novedad y la prioridad desde esas fechas<sup>164</sup>.

Aunque el OPA reconoció el derecho de la India a adoptar su propio sistema jurídico, manifestó que el sistema transitorio que había adoptado sobre las patentes farmacéuticas y agroquímicas no otorgaban seguridad jurídica a los titulares de este tipo de invenciones, por cuanto las "instrucciones administrativas" no han llegado a ser conocidas por todas las partes potencialmente interesadas<sup>165</sup>.

Por lo dicho, el OPA confirmó el informe del Grupo Especial en cuanto a la interpretación y alcance de las disposiciones de los ADPIC que se sometieron a constatación.

B. Reclamación presentada por los EEUU en contra de Canadá<sup>166</sup>

Esta diferencia se centró en la Ley de Patentes canadiense<sup>167</sup>, que otorgaba una protección a las invenciones de 17 años, contados a partir de la fecha de concesión, ya que en el mencionado país estuvo en vigor en primer lugar el sistema de protección de

---

<sup>162</sup> WT/DS 50/AB/R, pág. 28.

<sup>163</sup> *Ibid.*, pág. 55.

<sup>164</sup> *Ibid.*, pág. 57.

<sup>165</sup> *Ibid.*, pág. 63.

<sup>166</sup> OMC, *Caso sobre el período de protección mediante patente*, EEUU/Canadá, Informe de Grupo Especial WT/DS 170/R, 05-05-2000 (en adelante WT/DS 170/R), Informe del OPA WT/DS170/AB/R, 18-09-2000 (en adelante WT/DS170/AB/R).

<sup>167</sup> *Vid. supra*. 3.2.

17 años desde la expedición de la patente, para luego, a partir de 1989, entrar en vigencia el sistema por el cual se protegen las invenciones por un plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud<sup>168</sup>. Es decir, el problema se centró en que no se contempló un mecanismo de conversión entre los dos sistemas, coexistiendo por un lado el artículo 44 de la Ley de Patentes que contiene la nueva norma relativa a las solicitudes presentadas después del 1 de octubre de 1989, mientras que, al mismo tiempo, el artículo 45 mantenía la norma que prevé un período de 17 años contados desde la fecha de concesión en lo que respecta a las solicitudes de patentes presentadas con anterioridad al 1 de octubre de 1989.

a) El período de protección de las patentes en Canadá

El Canadá expuso que el propósito del “antiguo” sistema canadiense de patentes era otorgar la protección desde la concesión de la patente, lo cual en aquel país, tomaba un tiempo aproximado de 3 a 5 años contados desde la presentación de la solicitud. Es decir, en el caso de patentes concedidas, la protección efectiva podría ser equivalente a 20 años desde que se presentó la solicitud o incluso superar dicho periodo de tiempo<sup>169</sup>.

Además, el Canadá consideraba que tanto la “antigua” norma como la vigente, bajo las cuales se han otorgado derechos que se encontraban en vigor a la fecha de la adopción de los ADPIC, están en armonía con las normas en materia de propiedad intelectual de la OMC.

b) Las obligaciones de los ADPIC

Por su parte los ADPIC, determinan que la protección a las invenciones por medio de patente no podrá expirar antes de que hayan transcurrido veinte años desde la presentación de la solicitud.

Es decir, como los ADPIC lo indican y según el entender del Grupo Especial, en el presente caso los titulares de patentes deben disponer de “pleno derecho” de un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, más allá de las particularidades de cada caso sobre el tiempo que toma el procedimiento administrativo de concesión o denegación de una patente<sup>170</sup>.

c) Conclusiones del Grupo Especial

Por lo dicho, el Grupo Especial concluyó que la norma en controversia no confería un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo dispuesto en el

---

<sup>168</sup> WT/DS 170/R, pár. 2.1 y ss.

<sup>169</sup> *Ibid.*, pár. 6.90.

<sup>170</sup> *Ibid.*, pár. 6.102.



artículo 33 de los ADPIC, por lo que recomendó al OSD que solicite al Canadá la modificación de su ordenamiento jurídico en dicho sentido<sup>171</sup>.

d) Informe del OPA

El Canadá fundamentó su apelación, principalmente, afirmando que el Grupo Especial incurrió en error de Derecho al interpretar “la norma de aplicación no retroactiva” contenida en el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>172</sup>. Esto sería, por cuanto dicho artículo, que se refiere a los “actos” realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro, no prevalecería sobre la norma contenida en el párrafo 2 de dicho artículo, con respecto a la “materia existente” que sea protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate<sup>173</sup>. Es decir, la apelación canadiense atacaba la conclusión del Panel de que el Canadá debía aplicar la obligación establecida en el artículo 33 a las invenciones que, al 1 de enero de 1996, fecha de entrada en vigor de los ADPIC para el Canadá, estaban protegidas mediante patentes, aun cuando esas patentes fuesen el resultado de actos de concesión realizados con anterioridad a dicha fecha. Además, se mencionó también la falta de una interpretación contextual de los mencionados primeros párrafos del artículo 70 de los ADPIC, así como, del artículo 33 de dicho cuerpo, que trata sobre el periodo de protección de la patente<sup>174</sup>.

Al respecto el OPA empezó señalando que el artículo 70.1 de los ADPIC se refiere, efectivamente, a la irretroactividad de todos aquellos “actos” realizados por un Miembro previo a la adopción del Acuerdo. Sin embargo, en materia de propiedad intelectual, se debía distinguir entre aquellos “actos” y los derechos por ellos conferidos<sup>175</sup>. Además, que los EEUU en su reclamación supieron aclarar que no pretenden atacar ningún acto administrativo ni reglamentario de las autoridades canadienses<sup>176</sup>.

Se aclaró también que cuando el artículo 70.1 de los ADPIC habla de “actos realizados”, éstos se refieren a aquellos hechos que están actualmente completos o acabados, en relación con la materia existente y susceptible de protección mediante patente<sup>177</sup>.

Por consiguiente, se llegó a la conclusión de que el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no podía interpretarse de manera que se excluyan los derechos existentes, como los derechos de patentes, incluso si esos derechos habían surgido de actos realizados antes de la fecha de aplicación de dicho Acuerdo para un Miembro.

Como consecuencia de lo anterior, el OPA concluyó también que los artículos 70.2 y 33 de los ADPIC, si son aplicables a la Ley de Patentes y, concretamente, al artículo 45. Es por eso que se confirmaron las constataciones y conclusiones del Grupo

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, pág. 7.1.

<sup>172</sup> *Vid.* WT/DS 170/AB/R, pág. 2.

<sup>173</sup> *Ibid.*, pág. 10.

<sup>174</sup> *Ibid.*, pág. 13.

<sup>175</sup> *Ibid.*, pág. 59.

<sup>176</sup> *Ibid.*, pág. 55.

<sup>177</sup> *Ibid.*, pág. 58.

Especial y se volvió a recomendar al OSD que solicite al Canadá que ponga la controvertida norma en conformidad con los ADPIC.

#### **4.2. Ley de Asignaciones de los EEUU**

##### **A. Reclamación presentada por las CE en contra de los EEUU<sup>178</sup>**

Esta diferencia empezó a ser tratada en la OMC el 7 de julio de 1999, fecha en la que las CE y sus Estados miembros solicitaron la celebración de consultas con los EEUU. Debido a que no se llegó a ningún acuerdo, por disposición del Director General, se conformó el grupo especial el 26 de octubre de 2000.

El origen de esta diferencia constituyó el artículo 211 de la *Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act* (en adelante “Ley de Asignaciones”), del cual se desprende la prohibición para adquirir derechos de acuerdo al *common law*, así como, para registrar o renovar los registros de marcas de fábrica o de comercio, de los nombres comerciales y de las denominaciones comerciales que sean idénticas o sustancialmente semejantes a aquellos signos distintivos que se hayan utilizados o registrados, y posteriormente abandonado, por titulares cuyas empresas o activos hayan sido expropiados por el Gobierno de Cuba el 1 de enero de 1959 o después de esa fecha<sup>179</sup>.

##### **a) Informe de la OMPI**

Como ha sido costumbre en las diferencias en las que se encuentran sometidas a interpretación y constatación de normas bajo la administración de la OMPI, el Grupo Especial solicitó a la Oficina Internacional de esta organización la remisión de cualquier “información fáctica” sobre las disposiciones del Convenio de París que atañen a la presente diferencia, así como, la historia de su negociación y cualquier otro acontecimiento posterior relevante<sup>180</sup>.

Es respuesta a esta petición, el aspecto más importante que se puede mencionar del dictamen de la OMPI, es lo relativo a la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio. En este sentido, la OMPI detalló que aunque algunas disposiciones del Convenio de París mencionan el concepto de titularidad de una marca de fábrica o de comercio, no existe ninguna disposición que aborde [...] *la cuestión de cómo ha de determinarse el titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la ley interna de los Estados Partes en el Convenio de París*<sup>181</sup>.

---

<sup>178</sup> OMC, *Caso sobre el artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, CE/EEUU, Informe de Grupo Especial WT/DS 176/R, 06-08-2001 (en adelante “WT/DS 176/R”), Informe del OPA WT/DS176/AB/R, 02-01-2002 (en adelante “WT/DS176/AB/R”).

<sup>179</sup> *Vid.* WT/DS 176/R, pár. 2.1, en el que se encuentra una completa transcripción del Art. 211, junto al análisis de sus remisiones y concordancias.

<sup>180</sup> WT/DS 176/R, pár. 6.1 y ss.

<sup>181</sup> *Ibid.*, pár. 6.41.

b) Reclamaciones de las CE<sup>182</sup>

El principal argumento de las CE era que hasta la promulgación de la Ley de Asignaciones, las personas físicas o jurídicas cubanas podían ser titulares de signos distintivos en los EEUU, lo cual, también presuponía que su titular tenía acceso a los tribunales para exigir la observancia de tales derechos. Sin embargo, desde la adopción del artículo 211, el Gobierno de Cuba, un nacional cubano o cualquier titular extranjero, que haya adquirido por cesión o licencia los derechos sobre estas marcas, no pueden ejercer estos derechos.

Por lo dicho, las CE reclaman que la norma estadounidense no es compatible con las disposiciones de los ADPIC concernientes a las marcas, ni con los principios del “trato nacional” y del “trato de la nación más favorecida”.

c) Respuesta de los EEUU<sup>183</sup>

Ante esto, los EEUU fundamentaron su defensa principalmente en dos aspectos. El primero, de carácter general, se refería a que según este país los ADPIC no obligarían a sus Miembros a reconocer la propiedad de una marca cuyo título de adquisición ha sido producto de una expropiación. Es decir, y como se menciona en el análisis del Grupo Especial, el hecho que originó esta diferencia y que encuadra perfectamente el supuesto de la expropiación, se refiere a la única aplicación que hasta ese momento había tenido el artículo 211 de la Ley de Asignaciones, ya que dicho texto legal fue creado *ad hoc* cuando se planteó ante los tribunales de los EEUU el litigio sobre el signo “Havana Club”, de Havana Club Holdings, S.A. contra Galleon S.A.<sup>184</sup>

El segundo argumento relevante de los EEUU, fue que el Convenio de París, por remisión de los ADPIC, no especifica los parámetros para determinar la propiedad sobre una marca, por lo que, a su entender, esa decisión estaría encomendada a la legislación de cada Miembro.

Además, cuando el Convenio de París establece la protección de las marcas bajo la cláusula *telle quelle*<sup>185</sup>, esta condición se referiría a los aspectos propios del signo y no a la obligación de aceptar el registro de una marca registrada en el extranjero.

d) Análisis y conclusiones del Grupo Especial

Por su parte, dentro de la larga lista de constataciones del Panel, vale destacar la interpretación que realizó del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC, sobre las “las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, pár. 3.1 y ss.

<sup>183</sup> *Ibid.*, pár. 3.4.

<sup>184</sup> Vid. J. GÓMEZ, “Propiedad industrial y conflictos políticos: el caso «HAVANA CLUB»”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, 1999, 1545 y ss. El autor describe los hechos que originaron este y otros litigios relacionados.

<sup>185</sup> Convenio de París, Art. 6quinquies.

comercio”<sup>186</sup>, manifestando que los Miembros tienen derecho, sin perjuicio del trato nacional, del trato de la nación más favorecida y de las demás salvaguardias establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, a exigir, como condición para la presentación de la solicitud y para el registro, que el solicitante sea el titular de la marca de fábrica o de comercio<sup>187</sup>. Es decir, que los ADPIC no prohíben que los Miembros denieguen el registro de una marca de fábrica o de comercio cuando el solicitante no pueda ser considerado como legítimo titular de acuerdo al ordenamiento jurídico de aquel país.

En esta misma línea de ideas, el Panel estimó que según la legislación de los EEUU, no se puede considerar legítimo titular de un derecho de propiedad intelectual, a la empresa resultante o sucesora de una expropiación<sup>188</sup>.

Finalmente, el Grupo Especial terminó concluyendo la compatibilidad de la norma estadounidense con todas las disposiciones de los ADPIC alegadas por las CE, a excepción del artículo 42 que se refiere a aspectos de procedimiento y que no altera sustancialmente el asunto controvertido<sup>189</sup>.

e) Informe del OPA

Ante la apelación presentada por las CE, sobre la interpretación de las normas solicitadas a constatación, el OPA emitió su informe con fecha 2 de enero de 2002.

Hay que mencionar que, de los pocos casos en materia de propiedad intelectual que han sido sometidos a Informe de Grupo Especial y posteriormente apelados por alguna de las partes, este es el único en el que el Informe de Apelación se distancia considerablemente de lo establecido por el Panel. Es así que el OPA revocó varias constataciones según se menciona a continuación.

En primer lugar, se confirmó la libertad de la que gozan los miembros para determinar los requisitos relativos al registro y depósito, así como, sobre la legítima titularidad de los derechos. No obstante, estimó que la norma estadounidense infringe los principios del “trato nacional” y de “la nación más favorecida”.

De igual manera, el OPA no estuvo de acuerdo con las alegaciones de los EEUU respecto a su sistema jurídico y su posición frente a las expropiaciones, ya que dicha doctrina jurídica no sería aplicable a las marcas en las circunstancias que originaron esta diferencia<sup>190</sup>.

En cuanto al “trato nacional”, consideró que cuando se transmiten con posterioridad los derechos expropiados debe hacerse un análisis por separado, respecto a los “sucesores en interés”. Así, concluyó que el artículo 211(a)(2) impone a los sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos un obstáculo adicional al que no se enfrentan los sucesores en interés estadounidenses, y, en

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, Art. 6.1.

<sup>187</sup> WT/DS 176/R, pág. 8.56.

<sup>188</sup> *Ibid.*, pág. 8.60.

<sup>189</sup> *Ibid.*, pág. 8.60.

<sup>190</sup> WT/DS 176/AB/R, pág. 295.

consecuencia, al imponer el "obstáculo suplementario" del artículo 211(a)(2) únicamente a los sucesores en interés no estadounidenses, los Estados Unidos estarían infringiendo la obligación del trato nacional contenida en Convenio de París y en los ADPIC<sup>191</sup>.

En lo que concierne a la "nación más favorecida", el OPA consideró que aunque los EEUU dispongan de otras normas que permitan compensar a los nacionales no cubanos los derechos limitados en la Ley de Asignaciones, no obstante, dicho texto legal causa un trato discriminatorio impuesto a los titulares originales cubanos<sup>192</sup>.

Siendo así, se recomendó al OSD que solicite a los EEUU que pongan su normativa de forma que sea compatible con las disposiciones de los ADPIC que constan en su Informe<sup>193</sup>.

f) Sobre la adopción del Informe

Pese a que el Informe del OPA fue adoptado en enero de 2002, los EEUU hasta la fecha no han modificado la Ley de Asignaciones en los términos solicitados por el OSD. Sin embargo, se han celebrado varios acuerdos mutuamente convenidos entre los EEUU y las CE, en miras de modificar el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.

Según la información oficial de la OMC, el último acuerdo extendía el plazo prudencial al 30 de junio de 2005, fecha desde la cual, aparentemente, ninguna de las partes habría realizado ninguna actuación al respecto<sup>194</sup>.

#### IV. CONCLUSIONES

Una vez concluido el presente estudio, es pertinente iniciar señalando que han sido relativamente pocas las diferencias suscitadas en materia de propiedad intelectual en el marco de la OMC, mismas que por su escasez y amplitud sustantiva, se refieren a asuntos jurídicos disímiles.

Por lo dicho, como primera conclusión, podemos afirmar que hasta el momento no se han generado las diferencias suficientes sobre un mismo punto de derecho, que nos permitan identificar en *strictu sensu* las tendencias de los paneles en cuanto a propiedad intelectual se refiere. No obstante, a la luz de esta investigación, sí nos es posible reconocer determinados criterios de aplicación de los principios y normas de los ADPIC, así como otros aspectos jurídicos relevantes.

Por lo dicho, a continuación detallaremos los aspectos más destacados en las diferencias estudiadas.

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, pág. 268.

<sup>192</sup> *Ibid.*, pág. 317.

<sup>193</sup> *Ibid.*, pág. 361.

<sup>194</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds176\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm), consultada el 18-01-2011.

#### 4.1 Sobre el principio del “trato nacional”

En cuanto al principio del “trato nacional”, podemos destacar la importancia que han dado los grupos especiales y el OPA a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, así como a los demás aspectos adjetivos necesarios para obtener la concesión de un derecho.

En otras palabras, dentro de la solución de diferencias ha merecido la atención que se ha dado a todos los aspectos jurídicos relacionados con la equiparación de la situación subjetiva de solicitantes y titulares, requisitos, procedimientos, concesiones, reconocimiento y observancia de los derechos a todos los nacionales de los Miembros de la OMC.

#### 4.2 Sobre patentes

En cuanto a las invenciones susceptibles de protección mediante patente, hemos visto que hay todavía discusiones sobre lo que entendieron los Miembros al momento de negociar y sobre los alcances de algunas disposiciones, sobre todo, respecto a los actos de la administración o de los particulares, que puedan afectar el período de protección.

#### 4.3 Sobre la salud pública

En cuanto a la salud pública, los informes han sido cautelosos al momento de pronunciarse sobre patentes de productos farmacéuticos y agroquímicos, teniendo siempre como premisa los principales objetivos de la OMC como espacio regulador del comercio internacional.

#### 4.4 Sobre el período de transición para la adopción de los ADPIC

En cuanto al período transitorio de adopción de los ADPIC, que permitía a ciertos Miembros aplazar su aplicación bajo ciertas premisas y condiciones, los análisis han concluido que las exenciones transitorias adoptadas no debieron suponer un desconocimiento de las obligaciones de los ADPIC; sino, un mecanismo progresivo de adaptación, que al mismo tiempo otorgue una protección jurídica asimilable y garantice el futuro reconocimiento de los derechos solicitados durante el mencionado período.

#### 4.5 Sobre las competencias e interrelación de la OMC y la OMPI

Por un lado, tenemos a la OMPI como uno de los organismos especializados dentro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, cuya condición de organización internacional le faculta ejercer una serie de funciones otorgadas por sus Estados Miembros. Sin embargo, dentro de ese contexto, la OMPI cuenta con su propio mecanismo multilateral de solución de controversias que se lleva a cabo por parte de su Centro de Arbitraje y Mediación.

De forma paralela a este foro multilateral, tenemos a la OMC y su sistema único de solución de diferencias en varios temas comerciales, entre los que se incluye a la propiedad intelectual. Es decir, existen dos mecanismos diferentes ante los cuales sus miembros pueden acudir.

La diferencia, en principio, radicaría en que la OMPI no tiene a su cargo la administración de los ADPIC, que es la norma sobre la que está facultada a pronunciarse la OMC. Sin embargo, los ADPIC no constituyen un instrumento internacional aislado e independiente, ya que para su formulación se ha tomado como punto de partida los anteriores tratados internacionales sobre las distintas modalidades de propiedad intelectual.

Siendo así, los ADPIC reconocen todos los principios y derechos de los tratados administrados por la OMPI. Además, en algunos casos, se remiten expresamente a ellos y, en otras ocasiones, otorgan una protección adicional, pero sobre los mismos criterios de elaboración jurídica. Es ahí cuando se podrían presentar los problemas para identificar la línea divisoria sobre las constataciones que debiera realizar cada organización.

Sin embargo, en la práctica, hemos visto que las diferencias originadas por aparentes incumplimientos de las obligaciones contenidas en los ADPIC, han sido sometidas evidentemente al sistema de solución de controversias de la OMC. No obstante, y por tratarse de distintos foros, cada uno con sus propias facultades “jurisdiccionales”, la OMC tiene sus potestades otorgadas por los Miembros para coadyuvar a remediar estos desacuerdos y en las que, consecuentemente, se debe interpretar y constatar la conformidad del asunto sometido con los tratados que administra la OMPI, y sobre los cuales existen también pronunciamientos del Centro de Arbitraje y Mediación de ésta última.

En estas situaciones, previo a emitir su informe, el Grupo Especial de la OMC ha optado por solicitar “información fáctica” a la OMPI sobre disposiciones concretas de los tratados que administra. Esta interacción, tiene carácter colaborativo y se basa en los acuerdos de cooperación suscritos entre estas dos organizaciones, y no es obligatoria ni vinculante para el Grupo Especial encargado o, en su caso, para el Órgano de Apelación de la OMC.

#### 4.6 Sobre algunos casos en particular

Respecto a los aspectos particulares de cada caso, cabe también mencionar ciertas constataciones y conclusiones relevantes, ya sea por la importancia del conflicto o porque podrían servir de referentes para futuras diferencias análogas.

Así, en cuanto a la protección de las indicaciones geográficas en el Derecho Comunitario europeo, las reclamaciones iniciadas por los EEUU y Australia, responden a la diferencia de sistemas jurídicos y de políticas de incentivo de la producción y el consumo por medio de la propiedad intelectual. Por lo dicho, resulta de importancia identificar los conflictos dirimidos en la OMC sobre indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, mientras no se amplíe en el marco de los ADPIC la

protección suplementaria de su artículo 23 a otros productos que no sean vinos y bebidas espirituosas.

Es por eso, que dentro de las diferencias sobre indicaciones geográficas, cabe destacar la constatación de que el establecimiento de “estructuras de control” por parte de las CE es incompatible con los ADPIC, por cuanto resulta discriminatorio para aquellos Miembros que no tengan el mismo sistema y nivel de protección.

En lo que concierne al Derecho de autor, ha sido importante la interpretación realizada sobre las limitaciones a los derechos exclusivos que los Miembros pueden establecer al tenor de los ADPIC. Según el Grupo Especial, para que pueda hablarse de “casos especiales” debemos analizar la realidad concreta del lugar y, según sus estadísticas y costumbres, determinar si se tratan de verdaderas excepciones.

Otra diferencia que no se puede dejar de comentar es la motivada por la Ley de Asignaciones de los EEUU. En cuanto a los aspectos jurídicos, la resolución del OPA ha sido contundente al declarar la incompatibilidad de las normas estadounidenses promulgadas con el propósito de no otorgar ni reconocer derechos a las empresas cubanas o de terceros países respecto a activos expropiados por el Gobierno de Cuba.

Sin embargo, más allá de las disposiciones de los ADPIC y demás tratados relacionados, esta diferencia puso en evidencia que, por su propia naturaleza, en la OMC se ventilan también controversias políticas, que en algunos casos resultan de los propios intercambios comerciales y, en otras ocasiones, han sido trasladadas desde otras esferas de las relaciones internacionales.

Finalmente, cabe destacar que pese a lo controvertidas que pueden resultar las diferencias sometidas, por cuanto tienen importantes incidencias económicas en los Miembros que participan en ellas, sin embargo, se evidencia una marcada predisposición a cumplir lo solicitado por el OSD. Así, la gran mayoría de Miembros a los que se les ha requerido la adaptación de su legislación en armonía con los ADPIC, han hecho los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a estos informes.

La única excepción ha sido el caso de los EEUU, que no ha cumplido lo solicitado por la OMC en las dos ocasiones que ha sido sujeto de reclamación en materia de propiedad intelectual.



## **BIBLIOGRAFÍA**

### **1. Bibliografía citada**

#### **1.1. Informes de la OMC**

*Caso sobre protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios, EEUU/CE, Informe WT/DS 174/R, 15-03-2005.*

*Caso sobre protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios, Australia/CE, Informe WT/DS 290/R, 15-03-2005.*

*Caso sobre protección mediante patente de los productos farmacéuticos, CE/Canadá, Informe WT/DS 114/R, 17-03-2000.*

*Caso sobre protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, CE/India, Informe WT/DS 79/R, 24-08-1998.*

*Caso sobre el artículo 110(5) de la Ley de Derecho de autor de los EEUU, CE/EEUU, Informe WT/DS 160/R, 15-06-2000.*

*Caso sobre determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil, CE, EEUU y Japón/Indonesia, Informes WT/DS 54/R, WT/DS 55/R, WT/DS 59/R, WT/DS 64/R, 2-07-1998.*

*OMC, Caso sobre Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, EEUU/China, Informe WT/DS362/R, 26-01-2009.*

*Caso sobre protección mediante patente de los productos farmacéuticos y de los productos químicos para la agricultura, EEUU/India, Informe de Grupo Especial WT/DS 50/R, 05-09-1997.*

*Informe del OPA WT/DS50/AB/R, 19-12-97.*

*Caso sobre el período de protección mediante patente, EEUU/Canadá, Informe de Grupo Especial WT/DS 170/R, 05-05-2000.*

*Informe del OPA WT/DS170/AB/R, 18-09-2000.*

*Caso sobre el artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, CE/EEUU,*  
Informe de Grupo Especial WT/DS 176/R, 06-08-2001.

*Informe del OPA WT/DS176/AB/R, 02-01-2002.*

## **1.2. Instrumentos internacionales**

*Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.*

*Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.*

*Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Anexo 1B del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.*

*Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.*

*Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de Diferencias, Anexo 2 del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.*

*Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1883 y enmendado el 28-09-1979.*

*Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Berna, 1886, enmendado el 28-09-1979.*

*Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23-05-1969.*

*Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estocolmo, 14-07-1967 y enmendado el 28-09-1979.*

*Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, Decisión 345 de 21 de octubre de 1993, GO 142, 29-10-1993.*

### **1.3. Instrumentos comunitarios**

Reglamento 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas, *DO L 208*, 24-07-1992.

Reglamento (CE) Nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, *DO L 93/12*, 31-03-2006.

### **1.4. Libros y revistas**

GÓMEZ, J., “Propiedad industrial y conflictos políticos: el caso «HAVANA CLUB»”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, 1999, pp. 1545 y ss.

DÍEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, TECNOS, Madrid 2007.

### **1.5. Legislación**

#### **Canadá**

*Patents Act*, R.S.C. 1985, c. P-4 amended by R.S.C. 1985, c. 33 (3rd Supp.); S.C. 1992, c. 1; 1993, c. 2; c. 15; c. 44; 1994, c. 26; c. 47; 1995, c. 1; 1996, c. 8.

*Food and Drugs Act*, (en adelante “Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos”).  
R.S., 1985, c. F-27, s.1.

*Food and Drugs Regulations C.R.C.*, 1978, c. 870.

*Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulation*, no disponible.

#### **China**

Código Penal.

Ley de Derecho de Autor.

Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual.

Medidas de Aplicación de la Aduana de la República Popular China con respecto al Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual.

Anuncio Nº 16 de la Administración General de Aduanas.

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 propiedad intelectual (2004).

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 propiedad intelectual (2007).

## **EEUU**

*Copyright Act of 1976 4, as amended by the Fairness in Music Licensing Act of 1998 ("the 1998 Amendment") 5.*

*Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act*, no disponible.

## **India**

*The Patents Act, G I 43, 21-09-1970.*

*The Patents (Amendment) Ordinance 1994* The Gazette of India, 31/12/1994, No. 81.

*Presidential Instruction No. 2/1996 ("The Development of the National Automobile Industry)*, no disponible.

### **1.6. Sitio web**

<http://www.wto.org>

## **2. Bibliografía básica**

### **2.1. Libros y revistas**

JIMÉNEZ, P., *Las denominaciones de origen en el derecho de comercio internacional*, Eurolex, Madrid, 1996.

FARAMIÑÁN, J. (coord.), *Globalización y comercio internacional: actas de las XX Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*, AEPDIRI, BOE, Madrid, 2005.

MANERO, A., *OMC y desarrollo: evolución y perspectivas del trato desigual en el derecho del comercio internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

DÍEZ DE VELASCO, M., *Las organizaciones internacionales*, 14a. ed., TECNOS, Madrid, 2006.

MILLET, M., *La regulación del comercio internacional: del GATT a la OMC*, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Barcelona, 2001.

BIGGS, G., “El procedimiento de solución de controversias de la OMC. La experiencia de América Latina y el Caribe”, *Revista de la CEPAL*, Nº. 86, 2005, pp. 63-85.

Organización Mundial del Comercio, *Entender la OMC*, OMC, Ginebra, 2008.

MIZULIN, N. y HORLICK G., “Los países en desarrollo y el mecanismo de solución de diferencias de la OMC”, *Integración & comercio*, Nº. 23, 2005, pp. 137-146.

## 2.2. Sitios web

<http://www.wipo.int>

<http://europa.eu>

### **Colección de Documentos de Trabajo del IELAT**

DT 1: Jaime E. Rodríguez O., *México, Estados Unidos y los Países Hispanoamericanos. Una visión comparativa de la independencia*. Mayo 2008.

DT 2: Ramón Casilda Béjar, *Remesas y Bancarización en Iberoamérica*. Octubre 2008.

DT 3: Fernando Groisman, *Segregación residencial socioeconómica en Argentina durante la recuperación económica (2002 – 2007)*. F. Abril 2009

DT 4: Eli Diniz, *El post-consenso de Washington: globalización, estado y gobernabilidad reexaminados*. Junio 2009.

DT 5: Leopoldo Laborda Catillo, Justo de Jorge Moreno y Elio Rafael De Zuani, *Externalidades dinámicas y crecimiento endógeno. Análisis de la flexibilidad de la empresa industrial español*. Julio 2009

DT 6: Pablo de San Román, *Conflicto político y reforma estructural: la experiencia del desarrollismo en Argentina durante la presidencia de Frondizi (1958 - 1962)*. Septiembre 2009

DT 7: José L. Machinea, *La crisis financiera y su impacto en America Latina*. Octubre 2009.

DT 8: Arnulfo R. Gómez, *Las relaciones económicas México- España (1977-2008)*. Noviembre 2009.

DT 9: José Lázaro, *Las relaciones económicas Cuba- España (1990-2008)*. Diciembre 2009.

DT 10: Pablo Gerchunoff, *Circulando en el laberinto: la economía argentina entre la depresión y la guerra (1929-1939)*. Enero 2010.

DT 11: Jaime Aristy-Escuder, *Impacto de la inmigración haitiana sobre el mercado laboral y las finanzas públicas de la República Dominicana*. Febrero 2010.

DT 12: Eva Sanz Jara, *La crisis del indigenismo mexicano: antropólogos críticos y asociaciones indígenas (1968 - 1994)*. Marzo 2010.

DT 13: Joaquín Varela, *El constitucionalismo español en su contexto comparado*. Abril 2010.

DT 14: Justo de Jorge Moreno, Leopoldo Laborda y Daniel Sotelsek, *Productivity growth and international openness: Evidence from Latin American countries 1980-2006*. Mayo 2010.

DT 15: José Luis Machinea y Guido Zack, *Progresos y falencias de América Latina en los años previos a la crisis*. Junio 2010.

DT 16: Inmaculada Simón Ruiz, *Apuntes sobre historiografía y técnicas de investigación en la historia ambiental mexicana*. Julio 2010.

DT 17: Julián Isaías Rodríguez, Belín Vázquez y Ligia Berbesi de Salazar, *Independencia y formación del Estado en Venezuela*. Agosto 2010.

DT 18: Juan Pablo Arroyo Ortiz, *El presidencialismo autoritario y el partido de Estado en la transición a la economía de libre mercado*. Septiembre 2010.

DT 19: Lorena Vásquez González, *Asociacionismo en América Latina. Una Aproximación*. Octubre 2010.

DT 20: Magdalena Díaz Hernández, *Anversos y reversos: Estados Unidos y México, fronteras socio-culturales en La Democracia en América de Alexis de Tocqueville*. Noviembre de 2010.

DT 21: Antonio Ruiz Caballero, *¡Abre los ojos, pueblo americano! La música hacia el fin del orden colonial en Nueva España*. Diciembre de 2010.

DT 22: Klaus Schmidt- Hebbel, *Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the World*. Enero de 2011

DT 23: Susanne Gratius, Günther Maihold y Álvaro Aguillo Fidalgo. *Alcances, límites y retos de la diplomacia de Cumbres europeo-latinoamericanas*. Febrero de 2011.

DT 24: Daniel Díaz- Fuentes y Julio Revuelta, *Crecimiento, gasto público y Estado de Bienestar en América Latina durante el último medio siglo*. Marzo de 2011.

DT 25: Vanesa Ubeira Salim, *El potencial argentino para la producción de biodiésel a partir de soja y su impacto en el bienestar social*. Abril de 2011.

DT 26: Hernán Núñez Rocha, *La solución de diferencias en el seno de la OMC en materia de propiedad intelectual*. Mayo de 2011.



---

Todas las publicaciones están disponibles en la página Web del Instituto: [www.ielat.es](http://www.ielat.es)

© Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT)

Los documentos de trabajo que IELAT desarrolla contienen información analítica sobre distintos temas y son elaborados por diferentes miembros del Instituto u otros profesionales colaboradores del mismo. Cada uno de ellos ha sido seleccionado y editado por el IELAT tras ser aprobado por la Comisión Académica correspondiente.

Desde el IELAT animamos a que estos documentos se utilicen y distribuyan con fines académicos indicando siempre la fuente. La información e interpretación contenida en los documentos son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan las opiniones del IELAT.

---

Instituto de Estudios Latinoamericanos  
Colegio de Trinitarios  
C/Trinidad 1 – 28801  
Alcalá de Henares (Madrid)  
España  
34 – 91 885 2579  
[ielat@uah.es](mailto:ielat@uah.es)  
[www.ielat.es](http://www.ielat.es)

P.V.P.: 20 €

Con la colaboración de:

