

REVISTA DE LA
PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACION

PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACIÓN

Dr. Joaquín Pedro da Rocha

EDICION BICENTENARIO

2010/1

COMERCIO INTERNACIONAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

LA CONTROVERSIA ENTRE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y CHINA

POR VIVIANA KLUGER*

En octubre de 1947, veintitrés países del mundo suscribieron el —ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO— más conocido por sus siglas en inglés: GATT —General Agreement on Tariffs and Trade— el que entró en vigencia a partir de enero de 1948.

El GATT abarcó fundamentalmente el comercio de bienes, pero con el transcurso del tiempo y el avance de los negocios internacionales, comenzó a hacerse sentir la necesidad de incorporar nuevas formas de transacciones internacionales, tales como el comercio de servicios y la propiedad intelectual.

Ello en función de que, respecto de esta última, las ideas y los conocimientos constituyen una parte importante del comercio, entre otras razones, porque muchos medicamentos, productos de alta tecnología, películas, grabaciones musicales, libros, entre otros, presuponen un trabajo de innovación, investigación, diseño y pruebas que se mide económicamente.

Con el transcurso del tiempo y la globalización de los negocios internacionales, la propiedad intelectual se ha convertido en un derecho en cuya protección y observancia están interesados gran parte de los países del mundo. Sin embargo, el grado de protección y observancia de esos derechos variaba considerablemente en los distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se fueron convirtiendo en fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales.

Fue así como se manifestó la necesidad de contar con normas precisas que hicieran que los negocios internacionales en los que estuvieran derechos intelectuales en juego, se desarrollaran con mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

A ello apuntó, entre otros motivos, la convocatoria a la Ronda Uruguay, celebrada entre 1986-94 y a la que asistieron 123 países que eran parte del GATT. Esta Ronda finalizó con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la suscripción, entre otros Acuerdos y Entendimientos, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual re-

* Docente de la ECAE e integrante de la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación. Más información en www.vivianakluger.com.ar

lacionados con el Comercio (ADPIC)-en inglés Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ((TRIPS) y el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

El ADPIC incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio, con miras a intentar reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. Consta de un preámbulo y 73 artículos distribuidos en 7 partes, que abarcan desde disposiciones generales y principios básicos, la existencia, alcance y ejercicio de cada uno de los derechos de propiedad intelectual, su observancia, adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados, y solución de diferencias, entre otros temas.

En el Acuerdo se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la OMC. De esta manera establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad¹.

Los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el período de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la salud pública².

Sin embargo, no basta que existan leyes en materia de propiedad intelectual. Es necesario que las normas se cumplan y en este sentido el ADPIC establece que los países deben asegurarse de que los derechos de propiedad intelectual puedan hacerse valer en el marco de sus leyes y de que las sanciones por infracción sean lo bastante severas para disuadir de nuevas violaciones. En este sentido, los procedimientos deben ser justos y equitativos y no resultar innecesariamente complicados o costosos. Tampoco deben implicar plazos injustificables ni retrasos innecesarios³.

El Acuerdo también contiene normas de procedimiento, que abarcan cuestiones referidas a la obtención de pruebas, medidas provisionales, mandamientos judiciales, indemnización de daños y otras sanciones⁴.

Conforme al ADPIC la falsificación de una marca de fábrica o de comercio o la fabricación de mercancías pirata que lesionen el derecho de autor, cuando se cometan con dolo y a escala comercial, se consideran delitos.⁵

¹ Conforme www.wto.org.ar consultada el 10-4-2010.

² *Idem*.

³ Art. 41 ADPIC.

⁴ Parte 3, Sección 2 ADPIC: Procedimientos y recursos civiles y administrativos.

⁵ Art. 61 ADPIC.

Tal como sucede con el GATT y con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el punto de partida del ADPIC son los principios básicos, en particular el *compromiso de trato nacional* en virtud del cual se debe conceder a los nacionales de las demás partes un trato no menos favorable que el otorgado a los propios nacionales de una parte con respecto a la protección de la propiedad intelectual⁶.

Otro de los principios en vigor también en materia de propiedad intelectual es la *cláusula de la nación más favorecida*, que es una novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, en virtud de la cual toda ventaja que una parte conceda a los nacionales de otro país debe hacerse extensiva inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demás partes, aun cuando tal trato sea más favorable que el que otorga a sus propios nacionales⁷.

En el ADPIC se enuncia un importante principio adicional: la protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología⁸.

El punto de partida de la protección de la propiedad intelectual son las obligaciones que surgen de convenciones internacionales que ya existían al momento de suscribirse el ADPIC, tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que abarca patentes, dibujos y modelos industriales, entre otros, y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas que se ocupa del derecho de autor.

En la Ronda Uruguay también se suscribió el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, que permea la mayoría de los Acuerdos de la OMC y que por lo tanto se aplica igualmente a las controversias que se suscitan como consecuencia de la aplicación del ADPIC. Sin perjuicio de ello, en el mismo ADPIC se estableció que las consultas y la solución de las diferencias se regirían por el Entendimiento⁹.

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS (ESD)¹⁰

Cuando surgen diferencias, ya sea porque un país adopta una política comercial o toma una medida que otro u otros Miembros de la OMC consideran que infringe las disposiciones de la Organización o constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas, se acude al mecanismo que prevé el ESD.

⁶ Art. 3 ADPIC.

⁷ Art. 4 ADPIC.

⁸ Art. 7 ADPIC.

⁹ Art. 64 ADPIC.

¹⁰ Me he referido a este tema en mis trabajos "El sistema de solución de diferencias en la OMC. Su aplicación en las investigaciones por derechos antidumping y medidas de salvaguardia de la República Argentina". En *elDial.com*. Suplemento de derecho internacional privado y de la integración. Buenos Aires, 22 de marzo de 2005 y "Medidas de Defensa Comercial en la Organización Mundial del Comercio. Algunos aspectos procedimentales a la luz del Sistema de Solución de Diferencias". Con María Laura Riera. *Boletín de Actualización. Procuración del Tesoro de la Nación*. Julio-agosto 2006. p. 7/22.

El ESD está integrado por 27 artículos que definen reglas y procedimientos aplicables a las controversias entre los Estados Miembros relativas a los acuerdos abarcados por la OMC. El objeto de este procedimiento es proporcionar a los miembros un marco jurídico definido para hallar una solución positiva a las diferencias.

El ESD es esencialmente un mecanismo general —o transversal—, administrado por un Órgano de Solución de Diferencias (OSD). El OSD tiene la facultad exclusiva de establecer "grupos especiales" de expertos para que examinen las diferencias y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones.

El ESD crea un mecanismo de solución de diferencias que se desarrolla en tres estadios: uno entre los Estados miembros, otro ante los *panels* y un tercero ante el Órgano de Apelación (OA). En este sentido, los dos primeros se desarrollan dentro de una cierta "informalidad", mientras que el tercero está revestido de un mayor "formalismo".

El primer estadio del procedimiento es el de "consultas" entre los gobiernos partes en la diferencia, por lo que antes de adoptar cualquier otra medida éstos tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. El objetivo de la "consulta", según se desprende del art. 4 del ESD es el de procurar llegar de buena fe a una "solución satisfactoria" de una cuestión.

Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante podrá pedir que se establezca un Grupo Especial (GE), lo que implica que la solicitud de constitución del GE no podrá ser efectuada antes de transcurridos sesenta días de la recepción de la solicitud de celebración de consultas a menos que las Partes, de común acuerdo, decidan lo contrario¹¹.

Comienza entonces el segundo estadio del procedimiento, que se desarrolla ante el GE o *panel*—, instituido ad-hoc y bajo el auspicio del OSD.

Los grupos especiales son cuerpos colegiados cuyos miembros suelen elegirse en consulta con los países partes en la diferencia. Están integrados por tres a cinco expertos de diferentes países, que examinan las pruebas y confeccionan un informe que se somete al OSD, el que únicamente puede rechazarlo por consenso. Actúan a título personal y no pueden recibir instrucciones de ningún gobierno. Vigilan la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y tienen potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución¹².

La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le incumben en virtud del ESD y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, cada GE debe hacer una evaluación objetiva de los hechos que le hayan sido sometidos, de la aplicabilidad de los Acuerdos involucrados y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que ayuden al OSD

¹¹ Art. 4.3 ESD.

¹² Art. 8.5 ESD.

a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los mencionados Acuerdos. Los grupos especiales deben consultar regularmente a las partes en la diferencia y darles oportunidad adecuada de llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

El plazo en el que el GE lleva a cabo su examen, desde la fecha en que se haya convenido en su composición y su mandato hasta la fecha en que se dé traslado del informe definitivo a las partes en la diferencia, no debe exceder, por regla general, de seis meses. En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos perecederos, el GE debe procurar dar traslado de su informe a las partes en la diferencia dentro de un plazo de tres meses. En ningún caso el período que transcurre entre el establecimiento del GE y la distribución del informe a los Miembros debe exceder de nueve meses¹³.

El GE emite un informe, en el que se limita a presentar al OSD sus "conclusiones", "constataciones" y "recomendaciones"; éstas últimas no son obligatorias. Este informe definitivo se remite a las partes en la diferencia y, tres semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros de la OMC.

Si el GE decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción de un Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. El GE puede sugerir la manera en que podría hacerse.

Transcurridos 60 días de distribuido, el informe se convierte en una resolución o recomendación del OSD, a no ser que se rechace por consenso.

En general, un caso que siga su curso completo hasta la primera resolución no debe durar normalmente más de un año aproximadamente o 15 meses de haber apelación. Los plazos convenidos son flexibles y si se considera que un caso es urgente (por ejemplo, si se trata de productos perecederos) se acelera en la mayor medida posible su solución.

Las Partes pueden apelar basándose en cuestiones de derecho, como por ejemplo una cuestión de interpretación jurídica; pero no es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones. De esta manera se pone en marcha el tercer estadio ante el OA el que podrá "confirmar, modificar o revocar las constataciones y las conclusiones jurídicas del GE" por medio de "conclusiones" o "recomendaciones", que luego deberá adoptar el OSD.

Cada apelación es examinada por tres miembros del OA, el que está integrado por siete miembros representativos en términos generales de la composición de la OMC. Los miembros del OA son nombrados por un período de cuatro años y deben ser personas de competencia reconocida en derecho y comercio internacional que no estén vinculadas a ningún gobierno.

Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no debe ser superior a 60 días y en ningún caso exceder de 90 días¹⁴.

¹³ Arts. 11 a 15 ESD.

¹⁴ Art. 17 ESD.

El OA carece de uno de los poderes más importantes que un cuerpo de apelación debe tener, que es el de poder de reenviar los casos al Tribunal Inferior, ya que es el OSD quien tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días; y únicamente puede rechazarlo por consenso. Esto significa que la resolución se adopta automáticamente a menos que haya consenso para rechazarla; es decir, si un país desea bloquear la resolución tiene que lograr que compartan su opinión todos los demás Miembros de la OMC (incluido su adversario en la diferencia). Esta automaticidad elimina el bloqueo: sólo la oposición unánime puede impedir los procedimientos o decisiones del *panel*, es decir, que para alcanzar este consenso hasta el miembro favorecido por un informe debería estar de acuerdo en que el mismo no sea aprobado - lo cual es poco probable.

Si el país objeto del reclamo "pierde", debe seguir las recomendaciones formuladas en el informe del GE o del OA. Debe manifestar su intención de hacerlo en una reunión del OSD que ha de celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe. En caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, se dará al miembro afectado un "plazo prudencial" para hacerlo. Si no adopta las medidas oportunas dentro de ese plazo, tendrá que entablar negociaciones con el país reclamante (o los países reclamantes) para establecer una compensación mutuamente aceptable: por ejemplo, reducciones arancelarias en esferas de especial interés para la parte reclamante¹⁵.

Si transcurridos 20 días no se ha convenido en una compensación satisfactoria, la parte reclamante podrá pedir la autorización del OSD para imponer sanciones comerciales limitadas ("suspender la aplicación de concesiones u obligaciones") con respecto a la otra parte. El OSD deberá otorgar esa autorización dentro de los 30 días siguientes a la expiración del "plazo prudencial", a menos que se decida por consenso desestimar la petición¹⁶.

En principio las sanciones deben imponerse en el mismo sector en que haya surgido la diferencia. Si ello resulta impracticable o ineficaz, podrán imponerse en un sector diferente en el marco del mismo acuerdo. Si también esto es impracticable o ineficaz y las circunstancias son suficientemente graves, podrán adoptarse medidas en el marco de otro acuerdo. El objetivo perseguido es reducir al mínimo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos en sectores no relacionados con la diferencia y procurar al mismo tiempo que las medidas sean eficaces. En cualquier caso, el OSD vigila la manera en que se cumplen las resoluciones adoptadas¹⁷.

LA CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y CHINA

En el marco del ADPIC y del ESD, el 10 de abril de 2007 los Estados Unidos de Norteamérica solicitaron la celebración de consultas con China en

¹⁵ Art. 21.3 ESD.

¹⁶ Art. 22 ESD.

¹⁷ Art. 22 ESD.

relación con determinadas medidas relativas a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en China¹⁸.

Las cuatro cuestiones sobre las que los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas fueron las siguientes:

1. Los umbrales que deben alcanzarse para que determinados actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor sean objeto de procedimientos y sanciones penales;
2. Las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual que son decomisadas por las autoridades aduaneras chinas, en particular la eliminación de dichas mercancías una vez suprimidos los rasgos infractores;
3. El alcance y ámbito de aplicación de los procedimientos y sanciones penales previstos para la reproducción o distribución no autorizadas de obras protegidas por el derecho de autor; y
4. La denegación de la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras creativas de autor, las grabaciones de sonido y las interpretaciones o ejecuciones cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada.

Los Estados Unidos alegan que en relación con las cuatro cuestiones mencionadas precedentemente, se plantean posibles incompatibilidades con el Acuerdo sobre los ADPIC en los siguientes aspectos:

1. La falta de procedimientos y sanciones penales para la falsificación y la piratería a escala comercial en China a consecuencia de los umbrales parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 41 que establece que los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual¹⁹ y del artículo 61 que dispone que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, ambos del ADPIC²⁰.

¹⁸ China-Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. DS362.

¹⁹ Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

²⁰ Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

2. La prescripción que prevé el ingreso de las mercancías infractoras en los circuitos comerciales en las circunstancias previstas en las medidas en litigio parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud de los artículos 46 y 59 del ADPIC que establecen bajo qué circunstancias se puede ordenar que las mercancías sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales y que sean destruidas o eliminadas, respectivamente²¹.
3. Los autores de obras cuya publicación o distribución no ha sido autorizada (y cuya publicación o distribución está, por tanto, prohibida) no parecen beneficiarse de las normas mínimas de protección especialmente establecidas por el Convenio de Berna respecto de esas obras (y puede que nunca gocen de esa protección si la obra no se autoriza, o no se autoriza su distribución o publicación en la forma en que se presentó para su examen). Además, los derechos de los autores de obras para cuya publicación o distribución se requiere un examen previo parecen estar subordinados a la formalidad de la superación de ese examen. Lo expuesto parece ser incompatible con las obligaciones que incumben a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a la vigencia de los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo.²² Asimismo, la Ley de Derecho de Autor, en la medida en que también deniega la protección de los denominados derechos conexos a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones de sonido durante la vigencia de la prohibición previa a la publicación o a la distribución, parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC²³. Además, en la medida en que para las obras,

²¹ Art. 59. Recursos: Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

²² Art. 9. Relación con el Convenio de Berna: 1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

²³ Art. 14. Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión: 1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo. 2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. 3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impe-

interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y grabaciones de sonido de los nacionales chinos se prevé un proceso de examen previo a la distribución y a la autorización diferente del previsto para las obras, interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y grabaciones de sonido de los nacionales de otros países, y esos procesos diferentes dan lugar a una protección u observancia más rápidas o por lo demás más favorables del derecho de autor o los derechos conexos respecto de las obras de los autores chinos, las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) de los artistas intérpretes o ejecutantes chinos y las grabaciones de sonido de los productores chinos, las medidas en cuestión parecen ser incompatibles con las obligaciones que incumben a China en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, referidas a *trato nacional*. Asimismo, en la medida en que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor hace que los autores extranjeros de obras cuya publicación o distribución no ha sido autorizada no gocen de los derechos concedidos a los autores chinos, las medidas en cuestión parecen ser incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC (al menos en lo que respecta a la obligación de China de observar el artículo 5, párrafos 1) y 2) del Convenio de Berna). Además, en la medida en que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor impide a los titulares de los derechos hacer respetar sus derechos de autor o derechos conexos respecto de obras, interpretaciones o ejecuciones o grabaciones de sonido cuya publicación o distribución no ha sido autorizada, China parece actuar de manera incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC²⁴.

dir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971). 4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán *mutatis mutandis* a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos. 5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión. 6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán *mutatis mutandis* a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

²⁴ Art. 41. 1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

4. En la medida en que la piratería dolosa lesiva del derecho de autor a escala comercial que consiste en la reproducción no autorizada —pero no en la distribución no autorizada— de obras protegidas por el derecho de autor, y viceversa, no puede ser objeto de procedimientos y sanciones penales con arreglo a la legislación china, esto parecería ser incompatible con las obligaciones que incumben a China en virtud del párrafo 1 del artículo 41 en lo que se refiere a la obligación de cada Miembro de asegurar que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC que prescribe la obligación de los Miembros de establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial²⁵.

Japón, Canadá, las Comunidades Europeas y México solicitaron ser asociados, lo que fue aceptado por China.

Atento al fracaso de las consultas, el 13 de agosto de 2007, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial, el que fue establecido el 25 de septiembre de 2007 y designados sus integrantes el 13 de diciembre de 2007.

El 26 de enero de 2009 se distribuyó a los Miembros el informe del Grupo Especial. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que la Ley de Derecho de Autor, específicamente la primera frase del artículo 4, es incompatible con las obligaciones de China con arreglo al párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, y con el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo.

Con respecto a las medidas aduaneras, el Grupo Especial determinó que el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a estas medidas en tanto y en cuanto éstas se aplican a mercancías destinadas a la exportación y que los Estados Unidos no han establecido que estas medidas sean incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto y en cuanto incorpora los principios establecidos en la primera frase del artículo 46 de dicho Acuerdo. El Grupo Especial determinó también que las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto y en cuanto incorpora el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46 del Acuerdo, y 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.

²⁵ Art 61. Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

El Grupo Especial llegó a la conclusión de 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 Estados Unidos y recomendó que China pusiera la Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

El OSD adoptó el informe del Grupo Especial en la reunión que celebró el 20 de marzo de 2009.

APLICACIÓN DEL INFORME ADOPTADO

El 15 de abril de 2009, China informó al OSD que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD y que necesitaría un plazo prudencial para hacerlo. El 29 de junio de 2009, China y los Estados Unidos informaron al OSD que habían acordado que el plazo prudencial para que China aplicara las recomendaciones y resoluciones del OSD sería de 12 meses contados a partir de la fecha de adopción del informe. En consecuencia, el plazo prudencial expiraría el 20 de marzo de 2010.

En función de ello, el 19 de marzo de 2010, China informó sobre la aplicación del informe adoptado. Conforme su comunicación, el 26 de febrero de 2010 el Comité Permanente del Undécimo Congreso Nacional del Pueblo había aprobado la modificación de la Ley de derecho de autor de China, y el 17 de marzo de 2010 el Consejo de Estado había adoptado la decisión de revisar el Reglamento sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual.

En consecuencia, China concluyó que había completado todos los procedimientos legislativos internos necesarios para aplicar las resoluciones del OSD.

Los Estados Unidos recordaron que el plazo prudencial para el cumplimiento por China finalizaba el 20 de marzo de 2010, y que no estaban aún en condiciones de aceptar la afirmación de China de que había aplicado las resoluciones del OSD.

En este sentido, solicitaron a China que facilitara copias oficiales de las modificaciones de su Ley de derecho de autor y su Reglamento sobre protección en aduana o que indicaran a los Miembros el correspondiente sitio Web del Gobierno de China.

Por su parte, la UE tomó nota de los cambios introducidos por China en su Ley de derecho de autor e hizo saber que esperaba con interés recibir más información sobre la adopción de las propuestas legislativas relativas a las medidas en aduana.

El caso entre Estados Unidos y China duró aproximadamente dos años y contó con la participación de unos cuantos Miembros que se asociaron. Ninguna de las partes apeló el informe del Grupo Especial y China se mostró dispuesta en principio en cumplir con las disposiciones del OSD. Sin embargo, esta primera notificación de lo actuado no parece haber dejado muy conforme

a los Estados Unidos. No obstante, a la fecha aun no podemos determinar cómo continuarán estos procedimientos.

El análisis de las disposiciones del ADPIC muestra una voluntad por parte de los Miembros de la OMC de proteger la propiedad intelectual y de poner frenos al caudaloso comercio internacional que se realiza en abierta violación de las normas internacionales sobre el tema.

Paralelamente, los Miembros de la OMC se presentan muy activos a la hora de salvaguardar la observancia de las disposiciones de los Acuerdos a través del Sistema de Solución de Diferencias: conforme el portal de la OMC se han planteado o están en curso alrededor de 22 casos entablados por violaciones al ADPIC²⁶.

El análisis del caso entre Estados Unidos y China nos revela que si bien es fundamental tener buenas normas, es más importante es que éstas se cumplan.

Del funcionamiento eficaz del Sistema y de su actuación como garante de las normas, depende que el comercio internacional fluya o se estanque, avance o retroceda.

²⁶ www.wto.org.ar.