ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS362/R
26 de enero de 2009

(09-0240)

Original: inglés

CHINA - MEDIDAS QUE AFECTAN A LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Informe del Grupo Especial

ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN 1
II. ELEMENTOS DE HECHO 2
A. MEDIDAS EN LITIGIO 2
1. Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales 2
2. Eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras 2
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 3
B. ANTECEDENTES PROCESALES 3
1. Traducciones 3
2. Solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI 4
III. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS PARTES 5
A. ESTADOS UNIDOS 5
B. CHINA 5
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 5
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS 5
VI. REEXAMEN INTERMEDIO 5
1. Ley de Derecho de Autor 6
2. Medidas aduaneras 7
3. Umbrales penales 9
VII. CONSTATACIONES 10
A. LEY DE DERECHO DE AUTOR 10
1. Descripción de la medida en cuestión 10
2. Alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC 10
3. Alegación al amparo del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC 12
a) Principales argumentos de las partes 12
b) Principales argumentos de los terceros 15
c) Examen por el Grupo Especial 16
i) Interpretación de la medida en cuestión 16
ii) Criterios para las obras prohibidas 23
iii) Procedimiento para determinar que una obra está prohibida para los fines del párrafo 1 del artículo 4 26

Página

iv) *Párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC* *31*
v) *Artículo 17 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC* *34*
vi) *Cuestión de procedimiento* *38*
4. Alegación al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC **39**
a) Principales argumentos de las partes 39
b) Principales argumentos de los terceros 40
c) Examen por el Grupo Especial 40
5. Comunicación relativa al artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC **40**
a) Descripción de las disposiciones pertinentes de la Ley de Derecho de Autor 40
b) Principales argumentos de las partes 41
c) Principales argumentos de los terceros 41
d) Examen por el Grupo Especial 41
6. Alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC **42**
a) Principales argumentos de las partes 42
b) Principales argumentos de los terceros 42
c) Examen por el Grupo Especial 42
7. Alegaciones al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC **45**
a) Principales argumentos de las partes 45
b) Principales argumentos de los terceros 46
c) Examen por el Grupo Especial 46
8. Alegaciones relativas al trato nacional **46**
a) Lista de las medidas pertinentes en cuestión 46
b) Argumentos de las partes 46
c) Examen por el Grupo Especial 47
9. Conclusiones con respecto a la Ley de Derecho de Autor **47**
B. MEDIDAS ADUANERAS 47
1. Descripción de las medidas en litigio **47**
2. Alegación al amparo del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC **49**
a) Principales argumentos de las partes 49
b) Principales argumentos de los terceros 51
c) Examen por el Grupo Especial 53
i) *Introducción* *53*
ii) *Medidas en frontera* *53*
iii) *"mercancías infractoras"* *54*

Página

iv) *"estarán facultadas"* *57*
v) *"los principios establecidos en el artículo 46"* *63*
vi) *"sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho"* *68*
vii) *Donación a órganos de bienestar social* *70*
viii) *Venta al titular del derecho* *78*
ix) *Subasta y facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras* *79*
x) *Subasta y "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente"* *85*
3. Conclusiones relativas a las medidas aduaneras **93**
C. UMBRALES PENALES 93
1. Descripción de las medidas en litigio **93**
a) Introducción 93
b) Disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio 94
i) *Utilización de una marca de fábrica o de comercio falsificada* *94*
ii) *Venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio falsificadas* *95*
iii) *Falsificación de marcas de fábrica o de comercio y venta de marcas de fábrica o de comercio falsificadas* *96*
c) Disposiciones sobre el derecho de autor 97
i) *Delito de infracción del derecho de autor* *97*
ii) *Venta de reproducciones infractoras del derecho de autor* *98*
d) Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual cometidos por una unidad 99
2. Interpretación de las medidas en litigio **99**
a) Introducción 99
b) Efecto normativo de las interpretaciones judiciales 99
c) Umbrales previstos en el Código Penal en general 100
d) Umbrales aplicables a la condena o a las circunstancias agravantes 101
e) Disposiciones generales sobre delitos incoativos 102
f) Disposiciones generales sobre delitos conjuntos 103
g) Características específicas de los umbrales aplicables a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual 105
i) *Propósito de obtener beneficios* *105*
ii) *Umbrales alternativos* *105*
iii) *Cálculo acumulativo a lo largo del tiempo* *106*
iv) *Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - mercancías* *107*
v) *Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - precio* *108*

Página

vi) Número de mercancías y precios *108*
vii) Umbrales residuales *109*
viii) Observancia administrativa *110*
h) Conclusión relativa a la interpretación de las medidas en litigio 110
3. Alegación al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC 110
a) Principales argumentos de las partes 110
b) Principales argumentos de los terceros 112
c) Examen por el Grupo Especial 114
i) Naturaleza de la alegación *114*
ii) Cuestiones de procedimiento *115*
iii) Naturaleza de la obligación *116*
iv) Alcance de la obligación *119*
v) "a escala comercial" *122*
vi) Práctica ulteriormente seguida *132*
vii) Medios de interpretación complementarios *133*
viii) Párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC *134*
ix) Conformidad de las medidas en litigio con las normas aplicables respecto del nivel de los umbrales *136*
x) Otros indicios: pruebas materiales *143*
xi) Otros indicios: efectos en el mercado comercial *147*
xii) Factores diversos *149*
xiii) Conclusión respecto de la alegación al amparo de la primera frase del artículo 61 ..... *150*
4. Alegación al amparo de la segunda frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC 150
a) Principales argumentos de las partes 150
b) Principales argumentos de los terceros 151
c) Examen por el Grupo Especial 151
5. Alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC 151
a) Principales argumentos de las partes 151
b) Principales argumentos de los terceros 152
c) Examen por el Grupo Especial 152
6. Conclusiones respecto de los umbrales penales 152
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 152

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE		PÁGINA
A-1	Resumen de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos	A-2
A-2	Resumen de la declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva	A-16
A-3	Declaración oral final de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva	A-22
A-4	Resumen de la comunicación de réplica de los Estados Unidos	A-26
A-5	Resumen de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva	A-41
A-6	Resumen de la declaración oral final de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva	A-47

ANEXO B

COMUNICACIONES DE CHINA

ÍNDICE		PÁGINA
B-1	Resumen de la Primera comunicación escrita de China	B-2
B-2	Resumen de la declaración oral de China en la primera reunión sustantiva	B-18
B-3	Declaración oral final de China en la primera reunión sustantiva	B-23
B-4	Resumen de la comunicación de réplica de China	B-26
B-5	Resumen de la declaración oral de China en la segunda reunión sustantiva	B-44
B-6	Declaración oral final de China en la segunda reunión sustantiva	B-50

ANEXO C

ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

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

ANEXO D

VARIOS

ÍNDICE		PÁGINA
D-1	Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos	D-2
D-2	Carta de fecha 21 de abril de 2008 dirigida por el Grupo Especial a la Oficina Internacional de la OMPI	D-9
D-3	Respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI, de fecha 6 de junio de 2008	D-10

CUADRO DE ASUNTOS DE LA OMC CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

Título abreviado	Título completo y referencia
Australia - Cuero para automóviles II	Informe del Grupo Especial, *Australia - Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de cuero para automóviles*, WT/DS126/R, adoptado el 16 de junio de 1999
Brasil - Neumáticos recauchutados	Informe del Grupo Especial, *Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados*, WT/DS332/R, adoptado el 17 de diciembre de 2007, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS332/AB/R
Brasil - Neumáticos recauchutados	Informe del Órgano de Apelación, *Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados*, WT/DS332/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de 2007
Canadá - Patentes para productos farmacéuticos	Informe del Grupo Especial, *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, WT/DS114/R, adoptado el 7 de abril de 2000
CE - Acuerdo de asociación ACP-CE II	Laudo del Árbitro, *Comunidades Europeas - El Acuerdo de asociación ACP-CE - Segundo Recurso al arbitraje de conformidad con la Decisión de 14 de noviembre de 2001*, WT/L/625, 27 de octubre de 2005
CE - Equipo informático	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de determinado equipo informático*, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de junio de 1998
CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Australia)	Informe del Grupo Especial, *Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, Reclamación de Australia*, WT/DS290/R, adoptado el 20 de abril de 2005
CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)	Informe del Grupo Especial, *Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, Reclamación de los Estados Unidos*, WT/DS174/R, adoptado el 20 de abril de 2005
CE - Ropa de cama	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India*, WT/DS141/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001
CE - Trozos de pollo	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados*, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, adoptado el 27 de septiembre de 2005
Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos*, WT/DS160/R, adoptado el 27 de julio de 2000
Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley* Omnibus *de Asignaciones de 1998*, WT/DS176/R, adoptado el 1º de febrero de 2002, modificado por el informe del Órgano de Apelación WT/DS176/AB/R
Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley* Omnibus *de Asignaciones de 1998*, WT/DS176/AB/R, adoptado el 1º de febrero de 2002
Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974*, WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000

Título abreviado	Título completo y referencia
Estados Unidos - Camisas y blusas de lana	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997
Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes del Japón*, WT/DS244/AB/R, adoptado el 9 de enero de 2004
Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina*, WT/DS268/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de 2004
Estados Unidos - Gasolina	Informe del Grupo Especial, Estados *Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, modificado por el informe del Órgano de Apelación WT/DS2/AB/R
Estados Unidos - Gasolina	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996
Estados Unidos - Juegos de azar	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas*, WT/DS285/AB/R, adoptado el 20 de abril de 2005, y Corr.1
Estados Unidos - Reducción a cero (Japón)	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas relativas a la reducción a cero y los exámenes por extinción*, WT/DS322/AB/R, adoptado el 23 de enero de 2007
Estados Unidos - Superfund	Informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas*, L/6175, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157
Estados Unidos - Tabaco	Informe del Grupo Especial del GATT, *Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco*, DS44/R, adoptado el 4 de octubre de 1994, IBDD 41S/140
India - Patentes (Estados Unidos)	Informe del Órgano de Apelación, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998
Japón - Bebidas alcohólicas II	Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996

CUADRO DE LAS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE INFORME

Acuerdo sobre los ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CE	Comunidades Europeas
ESD	Entendimiento sobre Solución de Diferencias
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OSD	Órgano de Solución de Diferencias
TMA	Traducción mutuamente acordada

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 10 de abril de 2007, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Gobierno de la República Popular China, de conformidad con los artículos 1 a 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") (en la medida en que el artículo 64 se corresponde con el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994) con respecto a determinadas medidas relativas a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en China.[1] Las consultas se celebraron los días 7 y 8 de junio de 2007, pero no permitieron resolver la diferencia.

1.2 El 13 de agosto de 2007, los Estados Unidos solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que estableciera un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD, con el mandato uniforme.[2] En su reunión de 25 de setiembre de 2007, el OSD estableció un Grupo Especial en respuesta a la solicitud presentada por los Estados Unidos en el documento WT/DS362/7, de conformidad con el artículo 6 del ESD (WT/DSB/M/239).

1.3 El mandato del Grupo Especial es el siguiente:

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

1.4 El 3 de diciembre de 2007, los Estados Unidos solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD.

1.5 El 13 de diciembre de 2007, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Sr. Adrian Macey

Miembros: Sr. Marino Porzio
Sr. Sivakant Tiwari

1.6 La Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, las Comunidades Europeas, Corea, la India, el Japón, México, Tailandia, el Taipei Chino y Turquía se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del Grupo Especial.

1.7 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 14 a 16 de abril y 18 y 19 de junio de 2008, y con los terceros, el 15 de abril de 2008.

1.8 El Grupo Especial presentó su informe provisional a las partes el 9 de octubre de 2008. El Grupo Especial presentó su informe definitivo a las partes el 13 de noviembre de 2008.

[1] WT/DS362/1.
[2] WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.

II. ELEMENTOS DE HECHO

A. MEDIDAS EN LITIGIO

2.1 Las medidas en litigio en la presente diferencia se identifican en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, de la manera siguiente:

1. Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales

2.2 Los Estados Unidos alegan que China no ha establecido procedimientos y sanciones penales aplicables a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor que no alcanzan determinados umbrales. China ha establecido tres umbrales mediante las siguientes medidas:

a) el Código Penal de la República Popular China (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), en particular los artículos 213, 214, 215, 217, 218 y 220;

b) 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 (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); y

c) 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) (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);

así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicación.

2. Eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras

2.3 Los Estados Unidos alegan que las medidas adoptadas por China para eliminar las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas son incompatibles con las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, las medidas en litigio son las siguientes:

a) el Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual (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), en particular su capítulo 4;

b) 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 (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 Nº 114 el 25 de mayo de 2004, y en vigor a partir del 1º de julio de 2004), en particular su capítulo 5;

c) El Anuncio Nº 16 de la Administración General de Aduanas (2 de abril de 2007);

así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicación.

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

2.4 Los Estados Unidos alegan que China está actuando de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC al denegar en su Ley de Derecho de Autor la protección de las obras creativas de autor (y, en la medida en que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor les es aplicable, las grabaciones de sonido y las interpretaciones o ejecuciones) cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada o ha sido de otro modo prohibida. A ese respecto, las medidas en litigio son las siguientes:

a) la Ley de Derecho de Autor (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), en particular su artículo 4[3];

así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicación.

B. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Traducciones

2.5 En el párrafo 10 de los Procedimientos de trabajo adoptados por el Grupo Especial el 10 de enero de 2008 se dispone que cuando el idioma original de las pruebas documentales o los textos citados en una comunicación no sea un idioma oficial de la OMC, la parte que presenta esas pruebas o textos presentará al mismo tiempo la versión de éstos en el idioma original.

2.6 Teniendo en cuenta algunas diferencias entre las traducciones de las partes de determinadas medidas, el Grupo Especial sugirió en su primera reunión sustantiva que las partes presentaran traducciones acordadas por ellas de esas medidas. En comunicaciones de fecha 11 y 14 de junio de 2008, las partes presentaron traducciones al inglés mutuamente acordadas ("TMA") de las siguientes medidas:

(TMA-1) Código Penal (artículos 213, 214, 215, 217, 218 y 220)

(TMA-2) Interpretación judicial de 2007 (artículos 1 a 7)

(TMA-3) Interpretación judicial de 2004 (artículos 1 a 17)

[3] Los Estados Unidos no solicitan ninguna medida correctiva con respecto a otras medidas especificadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial en conjunción con el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.

(TMA-4) Interpretación judicial de 1998 (párrafo 2 del artículo 17)

(TMA-5) Normas para el enjuiciamiento de los delitos económicos (artículos 8, 16, 23, 38, 39 y 70)

(TMA-6) Reglamento sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual (artículo 27)

(TMA-7) Medidas de aplicación en aduana de los derechos de propiedad intelectual (artículo 30)

(TMA-8) Anuncio Nº 16/2007 de la Administración General de Aduanas

(TMA-9) Medidas relativas a la administración de las mercancías decomisadas (artículos 1, 2, 3, 17 y 18)

(TMA-10) Ley de donaciones con fines de bien público

(TMA-11) Ley de Derecho de Autor (artículos 2 y 4)

(TMA-12) Reglamento sobre la administración de películas cinematográficas (artículos 2, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 42 y 55)

(TMA-13) Reglamento sobre la administración de productos audiovisuales (artículos 2, 4, 28 y 36)

(TMA-14) Reglamento sobre la administración de publicaciones (artículos 6, 26, 27, 40, 44, 45 y 56).

2. Solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI

2.7 El 21 de abril de 2008, el Grupo Especial envió una carta a la Oficina Internacional de la OMPI solicitando su asistencia en la forma de toda información fáctica pertinente de que dispusiera para la interpretación de algunas disposiciones del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1971).[4] Se había dado a las partes la oportunidad de formular observaciones sobre el proyecto de carta en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial.

2.8 El Grupo Especial y la Secretaría de la OMC recibieron la respuesta de la Oficina Internacional el 7 de junio de 2008. El Grupo Especial dio a las partes la oportunidad de formular observaciones sobre la respuesta hasta el 7 de julio de 2008. Los Estados Unidos presentaron sus observaciones el 7 de julio de 2008. China comunicó al Grupo Especial que no presentaría observaciones sobre la respuesta de la OMPI. China presentó observaciones sobre las observaciones de los Estados Unidos el 21 de julio de 2008.

2.9 La información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional consiste en una nota preparada por ella y 16 anexos en que se reproducían 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).[5]

[4] La carta del Grupo Especial figura como anexo D-2 al presente informe.
[5] La nota de la Oficina Internacional, pero no sus anexos, figura como anexo D-3 al presente informe.

III. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS PARTES

A. ESTADOS UNIDOS

3.1 Los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial constate que:

a) los umbrales fijados por China para los DPI son incompatibles con sus obligaciones con arreglo a las frases primera y segunda del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC;

b) las secuencias de los pasos obligatorios establecidos en las medidas de China implican que las autoridades aduaneras carecen de autoridad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que las medidas en cuestión son en consecuencia incompatibles con las obligaciones que incumben a China con arreglo al artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC;

c) la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China es incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que se incorporan los párrafos 1) y 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), así como con el artículo 14, las frases primera y segunda del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.2 Los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial recomiende, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que China ponga sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

B. CHINA

3.3 China pide que el Grupo Especial constate que las medidas de China son compatibles con las obligaciones que incumben a China con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 Los argumentos de las partes que figuran en los resúmenes de sus comunicaciones escritas presentadas al Grupo Especial figuran como anexos A y B al presente informe (véase la lista de anexos, página v).

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

5.1 Los argumentos de los terceros que figuran en los resúmenes de sus comunicaciones escritas y sus declaraciones orales presentadas al Grupo Especial figuran como anexo C al presente informe (véase la lista de anexos, página vi).[6]

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 9 de octubre de 2008, el Grupo Especial dio traslado de su informe provisional a las partes. El 23 de octubre de 2008, los Estados Unidos y China presentaron peticiones escritas de reexamen de aspectos concretos del informe provisional. El 30 de octubre de 2008, los Estados Unidos y China

[6] La India, Tailandia y Turquía no presentaron comunicaciones escritas. La Argentina, la India y Turquía no hicieron declaraciones orales.

presentaron observaciones escritas sobre la petición de reexamen intermedio formulada por la otra parte.

6.2 El Grupo Especial ha modificado aspectos concretos de su informe cuando lo ha considerado adecuado, a la luz de las observaciones de las partes, como se explica más abajo, y ha introducido otras modificaciones con fines de precisión y claridad. Las referencias a números de párrafos y notas en esta sección VI corresponden a los del informe provisional.

1. Ley de Derecho de Autor

Obras que no satisfacen el examen del contenido

6.3 China pide al Grupo Especial que estudie la posibilidad de enmendar los párrafos 7.87 y 7.103 para evitar confusiones sobre las descripciones que cada una de las partes hace de las obras que no han satisfecho el examen del contenido.

6.4 Los Estados Unidos se oponen a esa petición, ya que creen que el Grupo Especial ha caracterizado con exactitud las posiciones expresadas ante él por las partes.

6.5 El Grupo Especial no ha efectuado la modificación solicitada, pero ha modificado los párrafos 7.87 y 7.88 e introducido cambios consiguientes en los párrafos 7.103 y 7.118 para aclarar su caracterización de las obras que no han satisfecho el examen del contenido y las obras de las que una versión editada ha sido aprobada para su distribución en China, así como para explicar por qué no acepta parte de la descripción que China hace de esas obras.

Derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna

6.6 Los Estados Unidos solicitan que el párrafo 7.107 se modifique añadiendo una referencia al artículo 14*bis* y suprimiendo la referencia al artículo 14*ter* en la lista de derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna (1971).

6.7 China responde que la petición de que se añada una referencia al artículo 14*bis* no está justificada. En este artículo no se articula ningún derecho independiente, y la petición es innecesaria a la vista de la nota introducida por el Grupo Especial en la que se indica que la enumeración de derechos mínimos se hace sin perjuicio de otros derechos.

6.8 El Grupo Especial ha modificado la lista para añadir una referencia al artículo 14*bis*, que prevé el otorgamiento de un derecho a una categoría de obras en particular. El Grupo Especial no ha suprimido la referencia al artículo 14*ter*, ya que en él se prevé un derecho distinto, si bien ello se hace sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 14*ter*. El Grupo Especial también ha suprimido la referencia al artículo 13, y reitera su aclaración, en la nota 111, de que esa lista se incluye sin perjuicio de otros derechos del mismo tipo.

Eficacia de las prohibiciones sobre el contenido

6.9 China solicita que el párrafo 7.138 se modifique para hacer referencia al artículo 364 del Código Penal y al artículo 56 del Reglamento sobre películas.

6.10 Los Estados Unidos responden que, en el contexto examinado en el párrafo 7.138, China sólo hizo referencia al artículo 56 del Reglamento sobre películas, y que ese artículo no modifica el fondo de la constatación del Grupo Especial contenida en ese párrafo.

6.11 El Grupo Especial no ha hecho la modificación solicitada, porque el párrafo en cuestión concierne a la eficacia real de las medidas de observancia, mientras que el comentario de China atañe a normas establecidas en la legislación. A efectos de claridad, el Grupo Especial también ha refundido ese párrafo con el anterior.

Otras modificaciones

6.12 China pide que en el párrafo 7.101 se haga una aclaración acerca de la jurisdicción de sus autoridades encargadas de cuestiones de derecho de autor. El Grupo Especial ha hecho esa aclaración.

6.13 Los Estados Unidos solicitan que el párrafo 7.136 se modifique a tenor del texto de la respuesta citada. El Grupo Especial ha efectuado la modificación solicitada.

2. Medidas aduaneras

Donación a órganos de bienestar social

6.14 Los Estados Unidos solicitan que el párrafo 7.310 se modifique, porque hay circunstancias en las que la donación a órganos de bienestar social distintos de la Cruz Roja es posible.

6.15 China responde que los Estados Unidos al parecer interpretan erróneamente la segunda frase del párrafo 7.310, porque en esa frase simplemente se observa que la Aduana está facultada para hacer donaciones a la Cruz Roja en todos los casos en que puede hacerlas a otras organizaciones de bienestar social.

6.16 El Grupo Especial no ha efectuado la modificación solicitada. Lo que se quiere destacar en el párrafo en cuestión es que la Aduana china está autorizada a donar mercancías infractoras a la Sociedad de la Cruz Roja de China, con la que tiene un acuerdo de donación, y que la facultad para donar mercancías infractoras a otros órganos de bienestar social no excluyen esas facultades. El Grupo Especial ha modificado el párrafo para hacerlo más claro.

Subasta y facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras

6.17 Los Estados Unidos solicitan que el párrafo 7.341 se modifique, porque desde una perspectiva sistémica les preocupa que aparentemente el Grupo Especial opine que la palabra inglesa "*shall*", cuando se utiliza en las medidas jurídicas chinas, no impone una obligación jurídica imperativa. El sentido del término chino traducido como "*shall*" en el contexto jurídico formal difiere de su sentido en otros contextos. A esa diferencia se debió que las partes acordaran que la traducción correcta al inglés era "*shall*". China confirmó que el uso de la palabra "*shall*" en el contexto de las medidas en litigio significaba que una vez que la Aduana ha hecho constataciones específicas está jurídicamente obligada a ceñirse a la opción de eliminación pertinente.

6.18 China responde como sigue: 1) al preparar la traducción mutuamente acordada no hubo discusión entre las partes sobre si el sentido de la palabra traducida como "*shall*" en contextos jurídicos formales era distinto de su sentido en otros contextos; 2) la evaluación por el Grupo Especial de la medida es una constatación fáctica específica para esta diferencia y no afecta a futuras evaluaciones por otros grupos especiales en otras diferencias que afecten a la legislación interna de China; 3) la definición en el diccionario de la palabra traducida como "*shall*" forma parte de la evaluación por el Grupo Especial del sentido de la medida, y el Grupo Especial está facultado para remitirse a esa fuente.

6.19 El Grupo Especial observa que la palabra inglesa "*shall*" sólo se utiliza en una traducción no auténtica. Aun entonces, la palabra se utiliza específicamente en la descripción del método de subasta en sólo una de las tres medidas aduaneras, y esa medida es de rango inferior. Los Estados Unidos parecen atribuir gran importancia a la elección de la palabra "*shall*" en la traducción de esa norma de rango inferior. La situación puede ser distinta en otras diferencias. Sin embargo, en ésta el Grupo Especial no está persuadido de que la traducción, en una evaluación objetiva, pueda respaldar la conclusión a la que aparentemente los Estados Unidos tratan de llegar por lo que respecta a la conformidad de las medidas en litigio con las obligaciones de China en el marco de la OMC. El Grupo Especial ha modificado el párrafo, parcialmente con arreglo a lo solicitado.

Subasta y "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente"

6.20 China solicita una revisión de la conclusión expuesta en el párrafo 7.397 c) por las siguientes razones: 1) el artículo 46 no se aplica a las mercancías de las que se han retirado todas las características infractoras, ya que han dejado de ser infractoras; 2) la reaposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada constituye un acto de infracción separado; y 3) las autoridades estadounidenses pueden subastar públicamente mercancías tras la supresión de la marca de fábrica o de comercio.

6.21 Los Estados Unidos se oponen a esa petición y responden como sigue a las tres razones invocadas por China: 1) esto no es sino una variante de un argumento que ya se trata en los párrafos 7.381-7.382 del informe provisional; 2) esto es irrelevante, ya que la obligación establecida en la cuarta frase del artículo 46 atañe a un procedimiento, no a los efectos jurídicos sustantivos de la aposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada; 3) los Estados Unidos han demostrado previamente que los argumentos de China por lo que respecta a este aspecto de la legislación estadounidense son irrelevantes e injustificados.

6.22 El Grupo Especial no ha introducido la modificación solicitada por las razones ya expuestas en el párrafo 7.235, en lo tocante al alcance temporal de las obligaciones establecidas en el artículo 46, en el párrafo 7.264, donde se indica que las "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" a que se hace referencia en la cuarta frase del artículo 46 son una categoría de las mercancías infractoras abarcadas por ese artículo, y en los párrafos 7.375 y 7.382, en lo tocante a la insuficiencia de la cesación de la infracción. El Grupo Especial ha modificado el párrafo 7.382 para destacar que la cuarta frase del artículo 46 impone una prescripción adicional, y ha aclarado el párrafo 7.388. La tercera cuestión planteada por China en sus observaciones sobre el informe provisional concierne a medidas estadounidenses que no forman parte del asunto sometido a la consideración del Grupo Especial.

Casos excepcionales

6.23 Los Estados Unidos solicitan que antes del párrafo 7.396 se aclare que las medidas aduaneras prevén que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente bastará para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales en *más* casos, además de los casos excepcionales.

6.24 China responde que el texto del Acuerdo sobre los ADPIC utiliza las palabras "salvo en casos excepcionales", por lo que la petición de que el Grupo Especial modifique el texto de su constatación no está justificada por las pruebas que figuran en el expediente ni por el texto del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.25 El Grupo Especial ha añadido la aclaración solicitada. Ha utilizado las palabras "en más casos, además de los casos excepcionales" con arreglo a lo solicitado porque indican que las medidas aduaneras no son compatibles con la formulación de la cuarta frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a los casos excepcionales.

3. Umbrales penales

Interpretación de las medidas en litigio

6.26 Los Estados Unidos solicitan que se modifique el encabezamiento que precede al párrafo 7.471.

6.27 China considera que el encabezamiento no es inexacto ni induce a error.

6.28 A efectos de claridad, el Grupo Especial ha introducido la modificación solicitada.

"a escala comercial"

6.29 Los Estados Unidos solicitan que se hagan ajustes del texto o que se inserten referencias cruzadas a efectos de claridad para indicar que determinados párrafos aluden al concepto objeto de los párrafos 7.579 y 7.580.

6.30 El Grupo Especial no ha efectuado los ajustes solicitados. En el párrafo 7.600 se indica que la interpretación de las palabras "a escala comercial" figura en el párrafo 7.579, y que el Grupo Especial aplicará esa interpretación en la subsección siguiente. Los párrafos 7.605 y 7.607 relacionan esa interpretación con el mercado de China. El Grupo Especial ha modificado un aspecto del párrafo 7.580 y añadido un nuevo párrafo en el que se expone el resto de la evaluación del Grupo Especial.

Párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC

6.31 Los Estados Unidos solicitan que el párrafo 7.631 se modifique suprimiendo una referencia al párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque podría ser entendido incorrectamente.

6.32 China se opone a esa petición porque entiende que el Grupo Especial incluyó esa referencia como parte de la explicación de su tratamiento de las pruebas que figuran en el expediente. La preocupación de los Estados Unidos está injustificada, porque el párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC no es parte del asunto sometido a la consideración del Grupo Especial, y la utilización por el Grupo Especial de las palabras "a pesar de" indicaba que las conclusiones que figuran en esta sección se hacen con independencia de cualesquiera cuestiones relacionadas con el párrafo 3 del artículo 63.

6.33 El Grupo Especial ha introducido la modificación solicitada para evitar cualquier posible malentendido por lo que respecta al significado del párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pruebas materiales

6.34 Los Estados Unidos solicitan que el párrafo 7.642 se modifique en lo que respecta a los esfuerzos por combatir la falsificación hechos por Nintendo of America.

6.35 China responde que no es preciso hacer ningún cambio en el párrafo 7.642. En el informe Nintendo sólo se analizaron tres casos penales, y en el expediente de esta diferencia no se indica la situación en que se encuentran dos de ellos.

6.36 El Grupo Especial ha hecho en parte la modificación solicitada, pero no ha sacado ninguna conclusión sobre la situación de dos de los casos analizados en el informe Nintendo.

VII. CONSTATACIONES

A. LEY DE DERECHO DE AUTOR

1. Descripción de la medida en cuestión

7.1 Esta sección de las constataciones del Grupo Especial se refiere a la **Ley de Derecho de Autor** de China. La Ley de Derecho de Autor fue adoptada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional del Pueblo y promulgada en 1990, y modificada posteriormente por una Decisión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en 2001. Las alegaciones relativas a la Ley de Derecho de Autor se refieren, en particular, a la primera frase del artículo 4. Las partes acordaron que esa frase dispone lo siguiente:

> "Las obras cuya publicación y/o difusión están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley."[7]

7.2 En el presente informe se hace referencia a la primera frase del artículo 4 como "párrafo 1 del artículo 4" a fin de facilitar la referencia, aunque en la versión original no se emplean párrafos numerados dentro de ese artículo.

2. Alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.3 Los Estados Unidos, en sus observaciones sobre el proyecto de parte descriptiva del presente informe, informaron al Grupo Especial de que hacen una alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, remiten al Grupo Especial a argumentos incluidos en sus comunicaciones escritas. Observan también que en su solicitud de establecimiento de un grupo especial se hace referencia a los "artículos 1 a 21 del Convenio de Berna".[8]

7.4 El Grupo Especial recuerda que su mandato está limitado a la cuestión expuesta por los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial.[9] Recuerda también que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD dispone que en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial, entre otras cosas, "se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad".

7.5 En la presente diferencia, la solicitud de establecimiento de un grupo especial contiene referencias a los párrafos 1) y 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) que van seguidas de la disposición sobre incorporación del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. La solicitud contiene tres frases sobre la medida en cuestión; luego una frase en que se reproducen los términos utilizados en el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), seguida de una conclusión con arreglo al párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y luego otra frase en que se reproducen los términos utilizados en el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), seguida por una conclusión en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. No se hace ninguna referencia específica al artículo 2 del Convenio de Berna (1971).

---

[7] Traducción mutuamente acordada Nº 11 para la versión inglesa.

[8] Observaciones de los Estados Unidos sobre el proyecto de parte descriptiva del informe de fecha 4 de septiembre de 2008.

[9] Véase la Nota sobre la constitución del Grupo Especial en el documento WT/DS362/8.

7.6 En este contexto, la solicitud de establecimiento de un grupo especial reproducía parte de los términos del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que obliga a los Miembros de la OMC a observar lo dispuesto en "los artículos 1 a 21" del Convenio de Berna. En ninguna parte se indica que la referencia a los términos del Convenio de Berna (1971) incorporados en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC haya tenido por fin referirse a ninguna disposición particular del Convenio, además de los párrafos 1) y 2) del artículo 5.

7.7 El Grupo Especial señala que los artículos 2 y 5 del Convenio de Berna (1971) están incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la misma disposición, a saber, el párrafo 1 del artículo 9. Sin embargo, una referencia al párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC y una referencia general a 28 disposiciones incorporadas del Convenio de Berna (1971) no son suficientes para hacer "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". En esas circunstancias, el demandado, los terceros y el Grupo Especial no pueden saber cuáles son las obligaciones particulares establecidas en el Convenio de Berna (1971) que están en litigio.

7.8 El Grupo Especial observa que su criterio con respecto a la manera correcta de resumir los fundamentos jurídicos de una alegación hecha al amparo de las disposiciones de un convenio sobre propiedad intelectual incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC es compatible con el criterio adoptado en el informe del Grupo Especial en el asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Australia)*, que decidió que una alegación relativa a una disposición del Convenio de París (1967) que no había sido específicamente mencionada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial estaba fuera de su mandato.[10]

7.9 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial constata que la solicitud de establecimiento de un grupo especial no contiene ninguna alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.10 Incluso si el Grupo Especial aceptara, con fines de argumentación, que la solicitud de establecimiento de un grupo especial no había sido clara en su referencia amplia a las disposiciones incorporadas del Convenio de Berna (1971) y su referencia específica a la "protección" de "obras" (términos utilizados en el párrafo 6) del artículo 2, al igual que en muchas otras disposiciones del Convenio de Berna (1971)), en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos no se hacía tampoco explícitamente ninguna alegación con respecto al párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971). Los Estados Unidos aducen en su Primera comunicación escrita que varios de los artículos del Convenio de Berna que China debe observar de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC "son pertinentes" en esta diferencia. Tras citar el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), los Estados Unidos hacían referencia a otras 10 disposiciones de ese Convenio a fin de aclarar el significado de algunas frases utilizadas en el párrafo 1) del artículo 5 relativas a "obras" y a "los derechos especialmente establecidos".[11] El párrafo 6) del artículo 2 era una de esas 10 disposiciones. En ninguna de esas referencias se mencionaba en modo alguno una alegación al amparo de ninguna disposición que no fuera el párrafo 1) del artículo 5. Los Estados Unidos adujeron también que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor excluye de su protección toda una categoría de trabajos, pero que esa exclusión de la protección no está permitida o siquiera contemplada en el Convenio de Berna. Mencionaban 6 disposiciones de los artículos 2 y 2*bis* del Convenio de Berna (1971) en apoyo de ese argumento.[12]

[10] Informe del Grupo Especial, *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Australia)*, párrafos 7.37-7.43.

[11] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 210-214.

[12] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 215-216.

El párrafo 6) del artículo 2 era una de esas 6 disposiciones. Sin embargo, no hay ninguna declaración explícita en el sentido de que se hacía una alegación separada en virtud del párrafo 6) del artículo 2.

7.11 China entendía que las alegaciones de los Estados Unidos al amparo del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, se hacían con arreglo a los párrafos 1) y 2) del artículo 5.[13]

7.12 Ninguno de los terceros hizo referencia a una alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.13 En su comunicación de réplica, los Estados Unidos tampoco aclararon explícitamente que querían hacer una alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Presentaron en cambio sólo dos alegaciones relativas a las disposiciones del Convenio de Berna. En la primera, aducían que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega derechos de autor a ciertas obras, en contravención de las obligaciones de China con arreglo al párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC y "los artículos del Convenio de Berna" a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 9. Los argumentos relativos a "obras" y "derechos" apoyaban una sola alegación que, a la luz de la solicitud de establecimiento del Grupo Especial, parecía ser la alegación inicial con arreglo al párrafo 1) del artículo 5 incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se hacía referencia a dos disposiciones del artículo 2, una de las cuales era el párrafo 6) del artículo 2, sin indicar expresamente una alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2. Un subtítulo afirmaba una incompatibilidad con "el artículo 2 y el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna", pero, dado que la definición de obras en el artículo 2 es pertinente a la alegación con arreglo al párrafo 1) del artículo 5 (como se demuestra en la consideración por el Grupo Especial de la alegación al amparo del párrafo 1) del artículo 5 en los párrafos 7.115 y 7.116 *infra*), no era todavía claro que los Estados Unidos quisieran hacer una alegación separada al amparo del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.14 Por estas razones, incluso si el Grupo Especial aceptara con fines de argumentación que la solicitud de establecimiento de un grupo especial no había sido clara, el Grupo Especial constata que las comunicaciones de los Estados Unidos en las reuniones sustantivas con el Grupo Especial no aclaraban que se hiciera una alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

7.15 En consecuencia y a la luz de lo que antecede, el Grupo Especial constata que una alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, está fuera del mandato del Grupo Especial.

3. Alegación al amparo del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.16 Los Estados Unidos alegan que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China deniega la protección de esa Ley a determinadas categorías de obras, y hacen referencia al texto de esa frase. Los Estados Unidos recuerdan que China, durante un examen de su legislación en el Consejo de los ADPIC en 2002, explicó que esta frase se refería a obras cuya publicación o

[13] Primera comunicación escrita de China, párrafo 232; comunicación de réplica, párrafo 220.

distribución estaba prohibida por leyes y reglamentaciones tales como el Código Penal, el Reglamento sobre la administración de la industria editorial, el Reglamento sobre la administración de la radiodifusión, el Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales, el Reglamento sobre la administración de películas y el Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones. Los Estados Unidos dan ejemplos de cuatro reglamentos que prohíben la publicación o la distribución de obras en varias circunstancias.[14] Los Estados Unidos alegan que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China deniega a los autores de obras "cuya publicación o distribución[15] están prohibidas por ley" el amplio conjunto de derechos enumerados en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, que abarca en general los derechos contemplados en las disposiciones del Convenio de Berna (1971). Los autores de obras a las que se deniega la protección de la Ley de Derecho de Autor no se benefician tampoco de los recursos especificados de los artículos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor. En consecuencia, los autores de esas obras no gozan de los derechos mínimos "especialmente establecidos" por el Convenio de Berna, de manera incompatible con el párrafo 1) del artículo 5 de ese Convenio.[16] Los Estados Unidos presentaron argumentos más detallados con respecto al examen del contenido en relación con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) (véase el párrafo 7.145 *infra*).

7.17 China responde que los derechos de autor nacen en el momento de la creación y son independientes de la publicación. El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor otorga plena protección de los derechos de autor al incorporar expresamente en la legislación de China los derechos conferidos en virtud de acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor tiene un alcance sumamente limitado. China, como muchos otros países en el mundo, prohíbe la publicación y la difusión de obras de contenido en su totalidad inconstitucional o inmoral. El párrafo 1 del artículo 4 se limita a disponer que esas obras no estarán protegidas por la Ley de Derecho de Autor. China adujo en su Primera comunicación escrita que la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 no dependía del examen de contenido ni de ningún otro régimen reglamentario relacionado con la publicación y que el único resultado de una determinación de contenido prohibido en ese proceso era una denegación de la autorización para publicar y no una denegación del derecho de autor. China adujo específicamente que no se denegaba la protección del derecho de autor a las obras cuyo contenido no se encontraba aceptable.[17] El artículo 17 del Convenio de Berna (1971) declara sujetos al poder soberano de los gobiernos todos los derechos concedidos de otra manera por ese Convenio.[18]

7.18 En la primera reunión sustantiva con el Grupo Especial, los Estados Unidos dijeron que la comunicación escrita de China parecía confirmar simplemente que el artículo 4 de su Ley de Derecho de Autor era incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC porque admitía que el párrafo 1 del artículo 4 deniega protección a las obras cuyo contenido está prohibido.[19]

7.19 En la misma reunión, China confirmó partes de su Primera comunicación escrita pero aclaró que, con respecto a una obra editada para poder ser aceptada, protegería el derecho de autor en la versión editada de la obra, incluso contra las copias de la versión no editada que infringieran el derecho de autor en la versión aprobada editada. Con respecto a las obras cuyo contenido *no era*

[14] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 68-69, donde se hace referencia al Examen de la Legislación (China) del documento IP/Q/CHN/1, página 26; y párrafos 70-85.

[15] Véase la traducción al inglés que figura en la notificación de China al Consejo de los ADPIC contenida en el documento IP/N/1/CHN/C/1. Las partes convinieron posteriormente en que el texto debía decir "publicación y/o difusión".

[16] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 217-219.

[17] Primera comunicación escrita de China, párrafos 228-230 y 234-254. Los párrafos 243-252 fueron revisados posteriormente por la respuesta de China a la pregunta 52.

[18] Primera comunicación escrita de China, párrafos 255-263.

[19] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 79.

aceptado, China informó al Grupo Especial de que tenía la intención de proporcionar observaciones escritas adicionales y aclaraciones sobre su posición más adelante.[20]

7.20 China proporcionó sus observaciones adicionales junto con sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva y pidió al Grupo Especial que se basara en esas observaciones adicionales en la medida en que fueran incompatibles con su Primera comunicación escrita. China confirmó que protegería el derecho de autor cuando una obra fuera editada para poder ser aceptada. Cuando no se hubiera creado una versión editada autorizada, haría cumplir el derecho de autor en la porción legal de la obra original contra las copias de una versión editada no autorizada. Sin embargo, no haría cumplir el derecho de autor en contra de copias prohibidas no editadas de una obra prohibida no editada cuyo contenido no hubiera sido aceptado.[21]

7.21 Al mismo tiempo, en respuesta a las preguntas del Grupo Especial, China sostuvo que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no afectaba la concesión del derecho de autor con arreglo al artículo 2 de esa Ley. China pidió al Grupo Especial que observara que, con arreglo al sistema chino de derecho de autor, "derecho de autor" y "protección del derecho de autor" son distinguibles. En la medida en que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor resulte aplicable con respecto a una obra, actuaría no eliminando el derecho de autor sino denegando los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado.[22]

7.22 Los Estados Unidos señalan que China admite que deniega la protección del derecho de autor a ciertas obras cuyo contenido las autoridades chinas determinan que está prohibido por ley y afirman que, en consecuencia, China ha confirmado que actúa en forma incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos impugnan los argumentos de China de la manera siguiente: en primer lugar, incluso si el párrafo 2 del artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor concede protección a las obras de extranjeros, el párrafo 1 del artículo 4 deniega la protección a aquellas cuya publicación o distribución está prohibida por ley. El artículo 2 no puede, con arreglo a los términos del artículo 4, aplicarse a esas obras. En segundo lugar, dado que el artículo 4 deniega los derechos exclusivos enumerados en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, se niega a esas obras el conjunto mínimo de derechos exclusivos garantizados por el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). La distinción entre "derecho de autor" y "protección del derecho de autor" no figura en el texto del Convenio de Berna y no es pertinente. En tercer lugar, el párrafo 1 del artículo 4 crea una incertidumbre comercial importante y, cuando resulta claro que la protección del derecho de autor se ha denegado a una obra, permite que los piratas se beneficien a costa del titular legítimo del derecho, incluso mediante la exportación.[23] El artículo 17 del Convenio de Berna (1971) no permite que los miembros nieguen la protección del derecho de autor a los autores en sus obras respectivas.[24]

7.23 China responde que los Estados Unidos no han demostrado *prima facie* su opinión de que la protección del derecho de autor depende del examen del contenido (véase el párrafo 7.145 *infra*). Toda la alegación con respecto al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor es en consecuencia inaceptable. Con respecto a la alegación de una infracción de hecho, hay una fuerte presunción de que la legislación de un Miembro se ajusta a las disposiciones de la OMC y los Estados Unidos no han ofrecido ninguna prueba de apoyo además del texto del párrafo 1 del artículo 4 de la propia Ley de Derecho de Autor. El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor aplica directamente los derechos de los autores en virtud del Convenio de Berna a la legislación de China. El alcance y el

[20] Primera declaración oral de China, párrafos 81-86.

[21] Respuesta de China a la pregunta 52. Véanse también las respuestas a la pregunta 51 y a la pregunta 2 de los Estados Unidos.

[22] Respuesta de China a la pregunta 44, reiterada en su comunicación de réplica, párrafo 281.

[23] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 184-194.

[24] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 221.

funcionamiento del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor son extremadamente limitados.[25] La facultad soberana de prohibir obras, reconocidas en el artículo 17 del Convenio de Berna (1971), permite que los Miembros mantengan una disposición jurídica tal como el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.[26]

b) Principales argumentos de los terceros

7.24 La Argentina considera que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor parece denegar a las obras prohibidas o no permitidas la protección establecida en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, que contiene los derechos enumerados en el Convenio de Berna (1971). Esto no implica que China no tenga el derecho de prohibir la publicación o la distribución de ciertos tipos de obras. En efecto, el artículo 17 del Convenio de Berna (1971) contempla esa posibilidad.[27]

7.25 El Canadá señala que China ha admitido que el párrafo 1 del artículo 4 de su Ley de Derecho de Autor se refiere a obras, incluidas las de la Unión de Berna, que las autoridades chinas consideran inconstitucionales o inmorales, y que esas obras no están protegidas en China. El Canadá no ve de qué manera esta conclusión se ve afectada por la segunda frase del artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, ya que el artículo 4 parece tener precedencia. Está de acuerdo en que los Miembros pueden prohibir la publicación y la distribución de obras, pero considera que no tienen derecho a denegar la protección del derecho de autor a esas obras.[28]

7.26 Las Comunidades Europeas señalan que China reconoce que el párrafo 1 del artículo 4 de su Ley de Derecho de Autor deniega la protección del derecho de autor a las obras "cuya publicación o distribución están prohibidas" porque tienen un contenido "inconstitucional o inmoral" o "reaccionario, pornográfico o supersticioso". Esa denegación de la protección no está abarcada por las exenciones o las excepciones limitadas permitidas con arreglo al Convenio de Berna (1971) y el Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 17 del Convenio de Berna (1971) no permite la limitación de los derechos exclusivos o siquiera la exención de determinadas obras de la protección.[29]

7.27 El Taipei Chino considera que, sin examinar el contenido, nunca es posible determinar si una obra es inconstitucional o inmoral. La distribución de las obras cuyo contenido no ha sido aprobado o no se aprueba está prohibida por ley, lo que significa que caen en el ámbito del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Es preciso aclarar si China protege las obras cuyo contenido no ha sido sometido a examen o cuya autorización está pendiente. Incluso si el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se limitara a las obras cuyo contenido no ha sido aprobado, esta privación de la protección sería incompatible con la obligación en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). El Taipei Chino comparte la opinión de ambas partes de que China tiene derecho a hacer un examen del contenido sobre la base del artículo 17 del Convenio de Berna (1971).[30]

[25] Comunicación de réplica de China, párrafos 225-226, 266-269, 276-277 y 281.
[26] Comunicación de réplica de China, párrafos 286-306.
[27] Comunicación escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, párrafos 89-91.
[28] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafos 22-23; declaración oral en calidad de tercero, párrafo 15.
[29] Comunicación escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 22-27; declaración oral, párrafo 21.
[30] Comunicación escrita presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero, párrafos 33-40.

c) Examen por el Grupo Especial

i) Interpretación de la medida en cuestión

7.28 El Grupo Especial observa que en esta alegación se impugna la Ley de Derecho de Autor de China, y en particular el párrafo 1 del artículo 4, no como ha sido aplicada en un caso particular, sino "en sí misma". Las partes han estado en desacuerdo sobre la interpretación correcta de esa medida desde poco después de la primera reunión sustantiva. En consecuencia, con arreglo a su mandato, el Grupo Especial está obligado a hacer una evaluación objetiva del significado de las disposiciones pertinentes de esa medida. En este contexto, el Grupo Especial tiene presente que, objetivamente, un Miembro está normalmente en condiciones de explicar el significado de sus propias leyes.[31] Sin embargo, en el contexto de una diferencia, en tanto en cuanto una de las partes ofrezca una interpretación particular de una disposición de la medida en cuestión, esa parte debe demostrar que su interpretación es correcta.[32] El Grupo Especial subraya que examina la medida solamente con el fin de determinar su conformidad con las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.[33]

7.29 Los Estados Unidos alegan que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, por los términos en que está formulado, deniega una protección inmediata y automática a determinadas obras creativas.[34]

7.30 China responde que esta alegación se basaba en la "creencia errónea" de que la protección del derecho de autor en China depende de que se complete satisfactoriamente el examen del contenido.[35] Al referirse a la cuestión del momento en que nace el derecho de autor con arreglo a su legislación, China reconoce que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega protección a determinadas obras debido a su contenido.[36]

7.31 Los Estados Unidos declararon en la primera reunión sustantiva que, con ese reconocimiento, China parecía aceptar simplemente que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor era incompatible con las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.[37] El Canadá y las Comunidades Europeas, en calidad de terceros, adoptaron la misma posición.[38] La Argentina consideró que el texto del artículo 4 era claro.[39]

7.32 Después de esa reunión, China aclaró los términos de su reconocimiento anterior. Explicó que el párrafo 1 del artículo 4 deniega la "protección del derecho de autor" en el sentido de la observancia pero no afecta al "derecho de autor".[40]

---

[31] China subraya que parte de esta alegación se refiere a "un área arcana de la legislación china, con poca aplicación práctica y respecto de la cual hay poca o ninguna experiencia práctica en la cual basar evaluaciones jurídicas": véase la respuesta de China a la pregunta 52.

[32] Véanse el informe del Grupo Especial, *CE - Marcas de fábrica e indicaciones geográficas (Estados Unidos)*, párrafo 7.55, y el informe del Grupo Especial, *CE - Marcas de fábrica e indicaciones geográficas (Australia)*, párrafo 7.106.

[33] Véase el informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes (Estados Unidos)*, párrafos 65-68.

[34] Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 196.

[35] Primera comunicación escrita de China, párrafo 8.

[36] Primera comunicación escrita de China, párrafos 229 y 243.

[37] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 79.

[38] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 22; comunicación escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafo 22, declaración oral en calidad de tercero, párrafo 21.

[39] Comunicación escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, párrafo 82.

[40] Respuesta de China a la pregunta 44; comunicación de réplica, párrafos 280-281.

7.33 Los Estados Unidos dijeron que la aclaración de China era una "distinción artificial".[41]

7.34 El Grupo Especial observa al comenzar su evaluación que el capítulo I de la Ley de Derecho de Autor tiene ocho artículos. En el artículo 1 se establece el propósito de la Ley, que incluye la protección del derecho de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas y los derechos e intereses relacionados con el derecho de autor.

7.35 El artículo 2 establece los criterios para gozar de la protección. El primer párrafo (al que el Grupo Especial se referirá como "párrafo 1 del artículo 2") dice lo siguiente:

> "Los ciudadanos, las entidades con personería jurídica u otras organizaciones chinas gozarán de conformidad con esta Ley del derecho de autor sobre sus obras, hayan sido o no publicadas."[42]

7.36 El segundo párrafo (al que el Grupo Especial se referirá como "párrafo 2 del artículo 2") dice lo siguiente:

> "El derecho de autor de que gozan los extranjeros o las personas apátridas sobre sus obras con arreglo a un acuerdo formalizado entre China y el país al que pertenece el autor o en que el autor tiene su residencia habitual, o en virtud de un tratado internacional en el que son partes ambos países, estará protegido por la presente Ley."[43]

El Convenio de Berna (1971) se define como un "tratado internacional sobre el derecho de autor" para los fines de las disposiciones relativas a la aplicación de los tratados internacionales sobre derecho de autor.[44]

7.37 El artículo 3 contiene una lista no exhaustiva de "obras" para los fines de esta Ley, incluidas obras de literatura, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, ingeniería y tecnología, creadas en la forma de cualquiera de una serie de obras enumeradas.

7.38 El artículo 4 dispone, entre otras cosas, que determinadas "obras" no estarán protegidas por esta Ley.

7.39 El artículo 5 establece las materias a las que no se aplicará esta Ley (esto parece referirse a materias que son del dominio público o que se considera que carecen de originalidad).

7.40 El artículo 6 dispone que determinadas obras se considerarán en otras medidas.[45]

7.41 Se puede observar un vínculo entre el párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 4. El primero dispone que el derecho de autor de que gozan determinados extranjeros sobre sus obras "estará protegido por la presente Ley" (受本法保护), en tanto que el párrafo 1 del artículo 4 usa un

---

[41] Segunda declaración oral de los Estados Unidos (declaración final), párrafo 25.

[42] Traducción mutuamente acordada Nº 11 para la versión inglesa.

[43] Traducción mutuamente acordada Nº 11 para la versión inglesa.

[44] Disposiciones relativas a la aplicación de los tratados internacionales sobre derecho de autor, promulgadas por decreto del Consejo de Estado en 1992 y en vigor desde 1992, artículo 3, reproducidas en la Prueba documental 117 presentada por China. Estas disposiciones, que son anteriores al Acuerdo sobre los ADPIC, no hacen referencia a este Acuerdo en la definición de "tratados internacionales sobre derecho de autor", aunque es posible que así se haga en otras disposiciones jurídicas. Los Estados Unidos no han impugnado este aspecto de la medida.

[45] Las restantes disposiciones del capítulo I se refieren a los departamentos encargados de la administración (artículo 7); y a la administración colectiva de los derechos de autor (artículo 8).

lenguaje idéntico, con la adición de una negación (不), para disponer que determinadas obras "no estarán protegidas por la presente Ley" (不受本法保护). Esto sugiere que el párrafo 1 del artículo 4 deniega lo que otorga el párrafo 2 del artículo 2.

7.42 En cuanto al párrafo 1 del artículo 4, el texto de esta disposición se cita en el párrafo 7.1 *supra*.

7.43 El término "obras" (作品) se define en el artículo anterior, el artículo 3.

7.44 La expresión "publicación y/o difusión" (出版、传播) fue acordada entre las partes como traducción apropiada. Las partes habían utilizado anteriormente las frases "publicación o distribución" y "publicación y difusión". China alega que la palabra traducida como "difusión" (传播) tiene un significado distinto y más amplio que una palabra utilizada habitualmente en sus reglamentos sobre el examen del contenido, que puede traducirse como "distribución" (发行).[46]

7.45 Según se desprende del propio texto, la expresión "prohibidas por ley" (依法禁止) no se limita a ninguna ley en particular y podría aplicarse a cualquier ley que prohíba la publicación y/o difusión de una obra. Los Estados Unidos alegan que se refiere a "otras leyes y reglamentos".[47] En todo caso, se desprende claramente de su redacción que la disposición se aplica a una clase de "obras", y esa clase se define como aquellas cuya publicación y/o difusión están de alguna manera prohibidas por ley. (Esta expresión se examina más detalladamente en los párrafos 7.72 a 7.82 *infra*.)

7.46 La frase (不受本法保护), traducida como "no estarán protegidas por la presente Ley" no utiliza ningún verbo modal. Sin embargo, no se cuestiona que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor es obligatorio. La referencia a "la presente Ley" (本法) es evidentemente una referencia a la Ley de Derecho de Autor. De sus términos se desprende que se refiere a la protección del derecho de autor y no a ninguna parte de su protección.

7.47 Los Estados Unidos explicaron que esta frase permitía la denegación de los derechos enumerados en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor y los recursos contenidos en los artículos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor.[48] China estuvo de acuerdo en que quedaban incluidos todos los derechos enumerados en el artículo 10.[49]

7.48 El Grupo Especial observa que la protección que brinda la Ley de Derecho de Autor se encara, entre otros sitios, en la sección 1 del capítulo II, sobre los titulares de los derechos de autor y sus derechos. Esta sección incluye el artículo 10, que dispone que el "derecho de autor" incluye una lista de 4 derechos morales y 13 derechos económicos establecidos en el primer párrafo de ese artículo. Los derechos económicos abarcan, por ejemplo: 5) el derecho de reproducción; 11) el derecho de radiodifusión; 14) el derecho de adaptación; y 15) el derecho de traducción. Cada uno de los derechos específicos incluidos en esa lista se refiere a "una obra" (作品). El segundo párrafo del artículo 10 dispone que los titulares de derechos de autor pueden "autorizar" a otros a ejercer los derechos económicos establecidos en los subpárrafos 5) a 17). La sección 3 del capítulo II, sobre la duración de la protección de los derechos, establece en el artículo 21 la duración de la "protección" de los derechos económicos establecidos en los subpárrafos 5) a 17) del primer párrafo del artículo 10.

[46] Primera comunicación escrita de China, nota 261.
[47] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 201.
[48] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 217-218.
[49] Respuesta de China a la pregunta 89.

7.49 Los derechos económicos parecen ser derechos exclusivos a la luz, entre otros, del artículo 11, que dispone que el derecho de autor sobre una obra pertenecerá a su autor, y el artículo 24, que dispone que toda persona que explote la obra de otra persona deberá formalizar un contrato de licencia sobre el derecho de autor con el titular del derecho, con sujeción a excepciones.

7.50 El Grupo Especial constata que la Ley de Derecho de Autor es suficientemente clara, por los términos en que está formulada, para demostrar que el párrafo 1 del artículo 4 deniega la protección del artículo 10 a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de Miembros de la OMC, tal como alegan los Estados Unidos.

7.51 Esta interpretación es coherente con la opinión expresada por el Tribunal Supremo del Pueblo de China y aclarada por ese Tribunal en 1998 en ocasión de un procedimiento judicial interno, al que el Grupo Especial se referirá como "el asunto *Inside Story*".[50] Los Estados Unidos presentaron una carta enviada por el Tribunal Supremo del Pueblo a un tribunal superior del pueblo provincial durante ese asunto, que el Tribunal Supremo del Pueblo publicó nuevamente en 2000.[51] Esta carta, del órgano judicial más alto de China, es instructiva para la interpretación del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.[52] El asunto se refería a un libro cuya publicación violaba reglamentos administrativos, pero cuyo contenido no violaba ninguna ley. En la carta, el Tribunal declaró que era correcto que los tribunales de primera y segunda instancia proporcionaran protección con arreglo a la Ley de Derecho de Autor al libro en cuestión por la siguiente razón:

> "*Inside Story* se publicó originalmente en la revista 'Yanhuang Chunqiu' (1994, Nº 2). En mayo del mismo año, el Departamento del Frente Unido del Comité del Partido Comunista de la Provincia de Sichuan examinó el libro y aprobó su publicación. No se encontró en el texto de *Inside Story* nada que violara ninguna ley. En consecuencia, es correcto que los tribunales de primera y segunda instancia le brinden protección con arreglo a la Ley de Derecho de Autor."[53]

7.52 El Grupo Especial constata que la carta del Tribunal Supremo del Pueblo confirma que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la protección del derecho de autor y aclara que el párrafo 1 del artículo 4 se aplica cuando la publicación y/o difusión de una obra están prohibidas debido a su contenido.

7.53 El Grupo Especial observa que las propias comunicaciones de China apoyan esta opinión. En su comunicación en que afirma que la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no depende del examen del contenido ni de ningún otro régimen de reglamentación relacionado con la publicación (en defensa de la alegación de que el examen del contenido constituía una "formalidad" en virtud del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971)), China hizo las siguientes declaraciones:

> "China, al igual que muchos países del mundo, prohíbe la publicación y difusión de obras cuyo contenido es en su totalidad inconstitucional o inmoral. El párrafo 1 del

---

[50] El título del libro objeto de la diferencia empieza con las palabras "*Inside Story*".

[51] Carta del Tribunal Supremo del Pueblo al Tribunal Superior del Pueblo de la Provincia de Hunan en *Zheng Haijin v Xu Zheng Xiong and Tianjin People's Publishing House* (知监字 [1998], carta Nº 33). La carta fue distribuida nuevamente por el Tribunal Supremo del Pueblo el 9 de marzo de 2000 en una serie de documentos sobre propiedad intelectual. Figura actualmente en el sitio Web de la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual bajo el epígrafe "interpretación judicial" (司法解释). La versión original se reproduce en la Prueba documental 60 presentada por los Estados Unidos.

[52] El Grupo Especial observa que las decisiones judiciales no tienen en China efecto obligatorio para otros tribunales y sirven en cambio sólo como referencia.

[53] Estados Unidos - Prueba documental 60.

> artículo 4 dispone simplemente que esas obras no estarán tampoco protegidas por la Ley de Derecho de Autor [...]."[54]
>
> "Como cuestión de derecho, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor solamente deniega protección a las obras cuyo contenido es completamente inconstitucional o inmoral."[55]
>
> "China observa asimismo que, en la medida en que el párrafo 1 del artículo 4, independientemente del proceso de examen del contenido, pueda aplicarse de manera que deniegue la protección del derecho de autor para una obra que un tribunal ha constatado en forma independiente que está prohibida por ley, ese acto de prohibición está protegido por el artículo 17 del Convenio de Berna [...]."[56]

7.54 China presentó una respuesta escrita de la Administración Nacional del Derecho de Autor de China ("NCAC") al Tribunal Supremo del Pueblo en el asunto *Inside Story* en respuesta a una solicitud de ese Tribunal antes del envío de la carta citada en el párrafo 7.51 *supra*. Esa respuesta de la NCAC se cita en su Primera comunicación escrita, en la que se indicaba, en parte, lo siguiente:

> "Con arreglo a la Ley de Derecho de Autor, el derecho de autor se crea en el momento de la composición de la obra. En general, el autor goza del derecho de autor y está protegido por la Ley de Derecho de Autor. Solamente las obras cuya publicación o difusión está prohibida por la ley no están protegidas por la Ley de Derecho de Autor. Sin embargo, la frase 'obras cuya publicación y difusión están prohibidas por ley' en el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se refiere solamente a las obras cuyo contenido es ilegal (reaccionario, pornográfico o supersticioso). Si el contenido de *Inside* es ilegal, no estará protegido por la Ley de Derecho de Autor y las editoriales no lo publicarán ni lo difundirán [...]."[57]

7.55 De lo que antecede, China concluía en su Primera comunicación escrita lo siguiente:

> "Así pues, la NCAC había aclarado que solamente cuando se determina que el contenido de la obra es ilegal se aplicará el párrafo 1 del artículo 4; la violación de las normas sobre publicación no priva al titular de su derecho a que la ley proteja y haga respetar su derecho de autor."[58]

7.56 En su Primera declaración oral, China declaró lo siguiente:

> "China observa también que, si bien el párrafo 1 del artículo 4 podría, por su redacción, denegar protección a las obras cuyo contenido es ilegal o inmoral, el proceso de examen del contenido funciona de manera independiente del artículo 4."[59]

7.57 Lo que antecede confirma la constatación del Grupo Especial del párrafo 7.50 *supra*, tal como se confirmó y aclaró en el párrafo 7.52. Posteriormente, China volvió a confirmar el mismo punto (con sujeción a una aclaración examinada en el párrafo 7.61 *infra*), pero explicó que la denegación de la protección en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor estaba sujeta a una

---

[54] Primera comunicación escrita de China, párrafo 229.
[55] Primera comunicación escrita de China, párrafo 243.
[56] Primera comunicación escrita de China, párrafo 280.
[57] Primera comunicación escrita de China, párrafo 243, en que se cita una respuesta del Departamento de Administración del Derecho de Autor de la NCAC (权司 [1998] Nº 39) al Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual del Tribunal Supremo del Pueblo, reproducida en la Prueba documental 118 presentada por China.
[58] Primera comunicación escrita de China, párrafo 243.
[59] Primera comunicación oral de China, párrafo 83.

determinación de un tribunal o de la NCAC. En respuesta a preguntas formuladas después de la primera reunión sustantiva, China dijo lo siguiente:

> "El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China faculta a los tribunales de China y a la Administración Nacional del Derecho de Autor de China a denegar la protección del derecho de autor a obras que están prohibidas por ley."[60]

7.58 En su comunicación de réplica, China reiteró este punto de la manera siguiente:

> "El párrafo 1 del artículo 4 no actúa tampoco de ninguna otra manera como condición previa para el derecho de autor. [...] Las autoridades de China consideran que el párrafo 1 del artículo 4 actúa como condición subsiguiente en un contexto judicial restringido y, en la medida en que actúa de esa manera, es enteramente compatible con las prescripciones del Convenio de Berna."[61] (no se reproduce la nota de pie de página)

7.59 China reconoció específicamente que no protegería el derecho de autor sobre la versión no editada prohibida de una obra cuyo contenido no había sido aprobado cuando se solicitaban medidas de observancia contra versiones infractoras no editadas prohibidas.[62]

7.60 Las declaraciones que anteceden confirman la opinión del Grupo Especial, basada en las pruebas presentadas por los Estados Unidos, entre ellas, en particular, la propia redacción de la Ley de Derecho de Autor, de que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley dispone la denegación de la protección del derecho de autor a determinadas obras sobre la base de su contenido.

7.61 Sin embargo, después de la primera reunión sustantiva, China proporcionó una aclaración de sus declaraciones anteriores. Afirmó que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no conduce a una denegación del "derecho de autor" sino solamente de la "protección del derecho de autor". China aduce que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no afecta al nacimiento del derecho de autor previsto en el artículo 2. El principio fundamental es que la legislación de China no hará que se respete la protección otorgada por la Ley de Derecho de Autor con respecto a las obras cuyo contenido ya es ilegal. China explicó esto como sigue:

> "En el caso en que el párrafo 1 del artículo 4 se aplicara con respecto a una obra, no actuaría de manera de eliminar el derecho de autor, sino que denegaría los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado. El párrafo 1 del artículo 4 no actúa por tanto de manera que infrinja en modo alguno el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna: no elimina el derecho de autor residual en el marco del artículo 2. Si se aplicara, su efecto sería denegar al titular del derecho la facultad de censura privada que estaría generalmente disponible para las obras no prohibidas."[63]

[60] Respuesta de China a la pregunta 44.
[61] Comunicación de réplica de China, párrafo 261.
[62] Respuesta de China a la pregunta 52.
[63] Respuesta de China a la pregunta 44; véase también su respuesta a la pregunta 45; comunicación de réplica, párrafos 280-281.

7.62 En respuesta a preguntas formuladas tras la segunda reunión sustantiva, China adujo que, después de que se deniega la "protección" en virtud del párrafo 1 del artículo 4, el reconocimiento subyacente -el "goce" o el "derecho" al derecho de autor- seguiría existiendo.[64] Como se observó antes, los Estados Unidos afirman que esta distinción es artificial.[65]

7.63 El Grupo Especial observa que China equipara la "protección" de la Ley de Derecho de Autor a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 4 a los derechos relacionados con la observancia. Sin embargo, no muestra que haya en el texto del párrafo 1 del artículo 4 ningún fundamento apropiado que limite su efecto a una parte de la protección con arreglo a la Ley de Derecho de Autor. China contrasta la "protección" de la Ley de Derecho de Autor a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 4 con el "goce" del derecho de autor de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor. Sin embargo, los conceptos a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 4 son aparentemente idénticos. China señala que el párrafo 1 del artículo 4 no establece que determinadas obras "no gozarán del derecho de autor".[66] Es cierto, pero la protección de la Ley *es* el derecho de autor.

7.64 En el argumento de China en que se distingue el "derecho de autor" de "la protección del derecho de autor" se contrasta también el surgimiento del derecho de autor con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor que, según se afirma, ocurre automáticamente y sin ninguna formalidad en el momento de la creación de una obra, por una parte, y el procedimiento para la denegación del derecho de autor con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la misma Ley que, según se afirma, ocurre sólo después de una determinación por un tribunal o por la NCAC en un procedimiento de observancia, por la otra parte.

7.65 Los Estados Unidos afirman que el hecho de que un autor no sea notificado oficialmente de la aplicación del artículo 4 hasta que un organismo autorizado para hacer un examen del contenido o un tribunal declara que se deniega la protección no parece alterar la forma en que se aplica la ley.[67]

7.66 El Grupo Especial considera que la distinción que hace China no es pertinente. Parece ser consecuencia de la norma de que el goce y el ejercicio del derecho de autor *no* estarán sujetos a ninguna formalidad, en tanto que la denegación de la protección, en opinión de China, *está* sujeta a una determinación formal. Aunque la distinción se acepte sin discutirla, en ella no se encara debidamente la situación *después* de que un tribunal o la NCAC haya denegado protección a una obra con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Es difícil concebir que el derecho de autor siga existiendo sin menoscabo después de que las autoridades competentes hayan denegado la protección del derecho de autor a una obra sobre la base de la naturaleza de la obra y de la prohibición contenida en la propia Ley de Derecho de Autor.

7.67 China no ha explicado en qué sentido, después de que se deniega la protección del derecho de autor con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, gozarían los autores del derecho de autor, o existiría un derecho de autor sobre sus obras. No ha explicado, por ejemplo, de qué manera podrían los autores afirmar la propiedad, una licencia o la transferencia del derecho de autor sobre sus obras. Si existe un derecho de autor con arreglo al artículo 2 en esta situación, parecería ser nada más que un derecho fantasma, cuya existencia no podría demostrarse. En consecuencia, sobre la base de las pruebas presentadas, el Grupo Especial no puede concluir que, después de que se deniega a una obra la protección con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, el autor puede gozar del "derecho de autor" sobre esa obra.

---

[64] Respuesta de China a la pregunta 92.
[65] Segunda declaración oral de los Estados Unidos (declaración final), párrafo 25.
[66] Respuesta de China a la pregunta 88.
[67] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 188.

7.68 En todo caso, la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que determinadas materias gocen de protección con arreglo a la Parte II, y los Miembros deben garantizar que haya procedimientos para hacer cumplir esa protección, conforme se especifica en la Parte III. Cuando la legislación de un Miembro dispone que determinadas materias que reúnen las condiciones especificadas no estarán amparadas por una ley de propiedad intelectual, no se trata simplemente de que no podrá recurrirse a los procedimientos de observancia, de manera incompatible con la Parte III. Ello sería también incompatible con la Parte II. Si bien las autoridades judiciales de China pueden decidir que no proporcionarán determinados recursos en determinadas circunstancias en ejercicio de sus propias facultades discrecionales, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor va más allá, al denegar por completo la protección a determinadas materias que reúnen las condiciones especificadas.

7.69 China hace referencia a la carta del Tribunal Supremo del Pueblo y a la respuesta escrita de la NCAC en el asunto *Inside Story*, antes citadas, en apoyo de una distinción entre el "derecho de autor" y la "protección del derecho de autor".[68] El Grupo Especial observa que esas distinguidas autoridades utilizaron el lenguaje del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y que la NCAC relacionó el párrafo 1 del artículo 4 a la vez con la protección del derecho de autor y con el goce del derecho de autor.[69] En consecuencia, el Grupo Especial no ve ninguna razón por la cual estas pruebas llevarían a una conclusión diferente de aquella a que se llega sobre la base de la redacción propiamente dicha de la Ley de Derecho de Autor.

7.70 China afirma que el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor incorpora directamente los derechos del autor con arreglo al Convenio de Berna (1971) en la legislación de China y que, en la medida en que el derecho de autor está garantizado en virtud del Convenio de Berna, ese derecho está protegido por la legislación china.[70] China no aduce que un tratado internacional prevalece sobre los términos de la Ley de Derecho de Autor en cuanto concierne a las obras extranjeras en caso de desviación de las obligaciones contenidas en un tratado internacional.[71] En cambio, confirma específicamente que el párrafo 1 del artículo 4 es considerado una excepción limitada a este principio general del artículo 2.[72] En consecuencia, el Grupo Especial no ve ninguna razón para considerar el posible efecto directo de los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna (1971), incorporados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.71 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial no considera que China haya proporcionado ninguna prueba que altere sus constataciones expuestas en el párrafo 7.50 *supra*.

ii) Criterios para las obras prohibidas

7.72 El Grupo Especial pasa ahora a considerar la gama de obras a las que se aplica el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Esto depende en gran medida del significado de la frase "cuya publicación y/o difusión están prohibidas por ley" tal como se utiliza en el párrafo 1 del

---

[68] Respuestas de China a las preguntas 88 y 92.

[69] En la respuesta de la NCAC a que se hace referencia en la nota 57 *supra* se explicaba lo siguiente: "Sin embargo, si el contenido no viola la ley [...] la obra no cae en el ámbito de las 'obras cuya publicación y difusión están prohibidas por ley' en el sentido del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor [...] El contenido del libro no era ilegal, y se puede así afirmar que Zheng Haijin *goza del derecho de autor* sobre *Inside*." (sin cursivas en el original)

[70] Primera comunicación escrita de China, párrafo 240; comunicación de réplica, párrafos 276-277. China no aduce que se aplica directamente el Acuerdo sobre los ADPIC.

[71] Por ejemplo, con arreglo a una disposición específica, como el artículo 19 de las Disposiciones relativas a la aplicación de los tratados internacionales sobre derecho de autor reproducidas en la Prueba documental 117 presentada por China, o los principios generales de la ley.

[72] Respuesta de China a las preguntas 45 y 89; comunicación de réplica, párrafo 280.

artículo 4. El Grupo Especial recuerda su constatación en el párrafo 7.45 *supra* de que de la redacción se desprende claramente que la expresión no se limita a ninguna ley en particular.

7.73 Los Estados Unidos proporcionan una lista ilustrativa de leyes y reglamentos que prohíben la publicación o la distribución, lo cual, en su opinión, conducen a la denegación de la protección del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. La lista fue suministrada por China en oportunidad del examen de su legislación que hizo el Consejo de los ADPIC en 2002 en respuesta a una pregunta relativa a las leyes y los reglamentos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Las leyes y los reglamentos mencionados son el Código Penal, el Reglamento sobre la administración de la industria editorial, el Reglamento sobre la administración de la radiodifusión, el Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales, el Reglamento sobre la administración de películas y el Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones.[73]

7.74 China confirma que las leyes enumeradas se refieren a una norma jurídica que define los tipos de obras o los contenidos que están prohibidos.[74] En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, China confirmó que la expresión "prohibidas por ley" tiene un significado amplio y puede referirse a los criterios establecidos en distintas disposiciones de algunas de las leyes y reglamentos incluidos en esa lista, de modo que una obra con un contenido prohibido por esas leyes y reglamentos es una obra prohibida en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.[75]

7.75 El Grupo Especial observa que las partes llegaron finalmente a un acuerdo sobre los criterios para las obras prohibidas pero, en vista de la evolución de esta cuestión durante estas actuaciones, el Grupo Especial examinará las pruebas.

7.76 La carta del Tribunal Supremo del Pueblo de China en el asunto *Inside Story* muestra que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se consideró inaplicable en ese caso porque no se encontró nada en el texto de la obra en cuestión que violara "ninguna ley".[76] Los términos de la carta no se limitaban a ninguna ley en particular y parecían incluir en cambio cualquier ley que determinase la legalidad del contenido.

7.77 La respuesta escrita de la NCAC al Tribunal Supremo del Pueblo de China en el mismo asunto dice lo siguiente:

> "Sin embargo, la frase 'obras cuya publicación y difusión están prohibidas por ley' en el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se refiere solamente a las obras cuyo contenido es ilegal (reaccionario, pornográfico o supersticioso)."[77]

---

[73] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 69, donde se hace referencia al documento IP/Q/CHN/1, página 52. Esta lista se reproduce también en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, pero en sus comunicaciones al Grupo Especial los Estados Unidos no solicitan ninguna medida correctiva con respecto a estas medidas en conjunción con el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor: véase el párrafo 2.4, nota 3 *supra*. China confirmó que el "Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones" es el Reglamento sobre las telecomunicaciones que se cita en la nota 82 *infra*: véase la Primera comunicación escrita de China, nota 261.

[74] Primera comunicación escrita de China, nota 261.

[75] Respuesta de China a la pregunta 90.

[76] Véase el párrafo 7.51 *supra*, donde se hace referencia a la carta del Tribunal Supremo del Pueblo reproducida en la Prueba documental 60 presentada por los Estados Unidos.

[77] Véase el párrafo 7.54 *supra*. La NCAC es un organismo administrativo previsto en la Ley de Derecho de Autor que es competente de conformidad con el artículo 7 de la Ley.

7.78 En su Primera comunicación escrita al Grupo Especial, China interpretó esto de la manera siguiente:

> "Como cuestión de derecho, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor solamente deniega protección a las obras cuyo contenido es completamente inconstitucional o inmoral."[78]

7.79 Los criterios amplios citados en la comunicación de China parecen ser, en opinión del Grupo Especial, subgrupos de los criterios aplicados en virtud de los reglamentos sobre el examen del contenido. Por ejemplo, el artículo 25 del Reglamento sobre la administración de películas, el artículo 3 del Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales y el artículo 26 del Reglamento sobre la administración de la industria editorial contienen listas idénticas de 10 categorías de contenidos prohibidos en las películas, los productos audiovisuales y las publicaciones, entre ellos los que:

> "1) van en contra de los principios fundamentales establecidos en la Constitución;
>
> 2) ponen en peligro la unificación, la soberanía y la integridad territorial del Estado;
>
> 3) divulgan secretos de Estado, ponen en peligro la seguridad del Estado o menoscaban el prestigio y los intereses del Estado;
>
> 4) incitan al odio y la discriminación entre grupos étnicos, perjudican su unidad o violan sus costumbres y hábitos;
>
> 5) propagan cultos y supersticiones;
>
> 6) perturban el orden público y socavan la estabilidad social;
>
> 7) propagan la obscenidad, el juego o la violencia, o contribuyen a la perpetración de delitos;
>
> 8) insultan o calumnian a otros, o infringen derechos e intereses legítimos de otros;
>
> 9) ponen en peligro la ética social o tradiciones culturales nacionales importantes;
>
> 10) tienen otros contenidos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del Estado".[79]

7.80 China confirmó que los contenidos de las categorías 1), 2) y 7) eran "claramente inconstitucionales".[80] Las categorías 5) y 7) se refieren aparentemente a contenidos "supersticiosos" y "pornográficos" o "inmorales", conforme se menciona en los párrafos 7.77 y 7.78 *supra*. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, China sostuvo que la expresión "prohibidas por ley" puede

[78] Primera comunicación escrita de China, párrafo 243.
[79] Traducción mutuamente acordada Nº 12 para la versión inglesa.
[80] Primera comunicación escrita de China, nota 255, donde se hace referencia a la Constitución de 1982, artículos 52-54, reproducidos en la Prueba documental 122 presentada por China.

referirse a los criterios sustantivos mencionados[81] y a disposiciones como el artículo 57 del Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones[82] y el artículo 364 del Código Penal.[83]

7.81 El Grupo Especial observa que la lista de contenidos prohibidos en los tres reglamentos sobre examen del contenido mencionados en el párrafo 7.79 incluye otras seis categorías de contenidos no mencionados por la NCAC. Sin embargo, el Grupo Especial no deduce de ello que la intención de la NCAC era decir que los criterios para determinar si la publicación y/o difusión de una obra están prohibidas por ley para los fines del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor son más restringidos que la lista completa de criterios señalados en los reglamentos sobre el examen del contenido. La respuesta escrita de la NCAC enumeraba tres criterios amplios, a los que seguía en la versión original el signo 等, que significa "etcétera", indicando que no eran exhaustivos, y la respuesta escrita se había proporcionado en el contexto de un caso en el que la cuestión era si una prohibición de publicar basada en razones administrativas *no relacionadas* con un contenido quebrantaba el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Las comunicaciones de China a que se hace referencia en el párrafo 7.74 *supra* parecen confirmar esta opinión.

7.82 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial admite que las obras prohibidas para los fines del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluyen las obras con contenidos considerados ilegales con arreglo a los criterios establecidos en las leyes y reglamentos enumerados en el párrafo 7.73 *supra*, incluidos los reglamentos sobre el examen del contenido.

iii) Procedimiento para determinar que una obra está prohibida para los fines del párrafo 1 del artículo 4

7.83 El Grupo Especial observa que la gama de obras "prohibidas por ley" puede depender no sólo de los criterios con arreglo a los cuales el contenido se considera ilegal sino también del procedimiento para determinar que una obra tiene un contenido ilegal para los fines del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.

7.84 Los Estados Unidos alegan que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se aplica a: a) obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China; b) obras en espera de los resultados del examen del contenido en China; c) versiones no autorizadas de obras editadas para su distribución en China; y d) obras cuyo contenido no ha sido aprobado.[84]

7.85 En su Primera comunicación escrita, China afirmó que el proceso de examen del contenido funciona en forma independiente del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y que el único resultado de que se determine que un contenido está prohibido es la denegación de la autorización para publicar. Nada de esa determinación lleva a una denegación del derecho de autor.[85] Sin embargo, después de la primera reunión sustantiva, China revisó secciones extensas de su Primera

[81] Respuesta de China a la pregunta 90, donde se enumeran en la nota 3 los 10 criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento sobre la administración de películas.

[82] El artículo 57 del Reglamento sobre las telecomunicaciones adoptado por el Comité Permanente del Consejo de Estado el 20 de septiembre de 2000 y promulgado por Decreto Nº 291 del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2000 contiene muchos de los mismos criterios que el artículo 25 del Reglamento sobre la administración de películas. El Reglamento sobre las telecomunicaciones se reproduce en la Prueba documental 124 presentada por China.

[83] El artículo 364 del Código Penal prohíbe, entre otras cosas, la difusión de materiales pornográficos. El artículo 364 se reproduce en la Prueba documental 1 presentada por China.

[84] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 198.

[85] Primera comunicación escrita de China, párrafo 246.

comunicación escrita en lo que respecta a la relación entre el derecho de autor y el examen del contenido.[86]

7.86 China sostiene que "el proceso de examen del contenido es, como cuestión administrativa, un proceso separado del derecho de autor".[87] Las únicas autoridades competentes para tomar una decisión en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor son los tribunales y la NCAC. Sin embargo, un tribunal o la NCAC, al adoptar una decisión sobre la protección del derecho de autor con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, "respetaría" una constatación sobre el examen del contenido. Cuando una autoridad encargada de examinar el contenido hace una determinación en el sentido de que una obra tiene un contenido prohibido, esa constatación "orientará" una determinación de la NCAC o los tribunales de que la obra se consideraría "prohibida por ley". China reconoce específicamente que cuando el contenido de una obra no ha sido aprobado no se protegerá el derecho de autor sobre la versión no editada, prohibida, de una obra contra versiones infractoras igualmente no editadas y prohibidas. No se protegerá tampoco el derecho de autor sobre la porción suprimida de una obra editada a fin de obtener la aprobación de su contenido.[88]

7.87 El Grupo Especial considerará en primer lugar las obras cuyo contenido no ha sido aprobado en absoluto.[89] Las partes convienen en que esas obras son obras prohibidas en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El Grupo Especial recuerda que el párrafo 1 del artículo 4 niega a las obras prohibidas la protección de la Ley de Derecho de Autor y no solamente una parte de la protección de esa Ley. China afirma que las obras cuyo contenido no ha sido aprobado pueden recibir la protección de la Ley de Derecho de Autor en una situación en la que se haya suprimido el contenido ilegal. El Grupo Especial observa que esa situación no se aplica cuando la obra cuyo contenido no ha sido aprobado es considerada ilegal en su totalidad. Si una obra prohibida incluye algún contenido legal, y si se ha producido sin aprobación una versión editada, China afirma que "hará que se respete el derecho de autor sobre la porción legal de la obra original, incluso aunque la propia obra -en su totalidad- esté prohibida por ley".[90] Sin embargo, China no explicó cómo esto era posible de acuerdo con su legislación. Por lo tanto, el Grupo Especial constata que la clase de obras prohibidas en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluye obras cuyo contenido no ha sido aprobado.

7.88 El Grupo Especial considera ahora las obras cuyo contenido ha sido aprobado con sujeción a la prescripción de suprimir partes específicas ilegales.[91] China protege la versión aprobada pero reconoce que no protegerá el contenido ilegal suprimido.[92] A la luz del texto de la Ley de Derecho de Autor, no queda claro si el párrafo 1 del artículo 4 es o no aplicable cuando se quiere asegurar la observancia respecto de las copias infractoras de la versión no editada, ni de qué manera lo sería. El Grupo Especial toma nota de que, en estas actuaciones, China ha declarado lo siguiente:

---

[86] Véase la respuesta de China a la pregunta 52.

[87] Comunicación de réplica de China, párrafo 242.

[88] Respuestas de China a las preguntas 45 y 52 formuladas por el Grupo Especial y a la pregunta 2 formulada por los Estados Unidos; comunicación de réplica, párrafo 249.

[89] Por ejemplo, las pruebas demuestran que, cuando se denegó la aprobación de algunos productos audiovisuales, las notificaciones sobre el examen del contenido indicaban que las películas en su totalidad infringían los criterios pertinentes, sin detallar el contenido ilegal: véanse las Pruebas documentales 142, 143, 144, 145 y 146 presentadas por China.

[90] Respuesta de China a la pregunta 52.

[91] Por ejemplo, las pruebas demuestran que, cuando se otorgó la aprobación de algunos productos audiovisuales, la licencia iba acompañada de una lista de escenas específicas que se debían suprimir de algunos de ellos: véase la Prueba documental 147 presentada por China.

[92] Respuesta de China a la pregunta 2 formulada por los Estados Unidos.

> "China señala que hará cumplir también el derecho de autor del titular [en una situación] en que hay una versión editada autorizada. En ese caso, el derecho de autor se protegerá independientemente de que la copia infractora sea de la versión editada o de la versión no editada."[93]

7.89 El Grupo Especial pasa a considerar ahora las obras cuyo contenido nunca fue presentado para su examen en China, y las obras en espera del resultado del examen del contenido en China. Los Estados Unidos no dan ejemplos específicos de casos en que se ha denegado la protección del derecho de autor a esas obras.[94] La alegación con respecto a estas categorías de obras se basa en la respuesta de China en oportunidad del examen de su legislación por el Consejo de los ADPIC, a que se hace referencia en el párrafo 7.73 *supra*, y en la propia interpretación de los Estados Unidos de la relación entre estas otras medidas y la Ley de Derecho de Autor.

7.90 El Grupo Especial examinará en primer lugar los reglamentos aplicables al examen del contenido. El Reglamento sobre la administración de películas dispone en su artículo 24 lo siguiente:

> "Artículo 24. Las películas que no han sido examinadas y aprobadas por instituciones encargadas del examen de las películas en el Departamento administrativo de la radio, la cinematografía y la televisión del Consejo de Estado [...] no se distribuirán, proyectarán, importarán o exportarán."[95]

7.91 El Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales dispone en su artículo 36 la realización de un examen obligatorio del contenido antes de la venta al por mayor o al por menor o del alquiler de productos audiovisuales.[96]

7.92 No se cuestiona que las películas y los productos audiovisuales que no han sido todavía aprobados de conformidad con el Reglamento sobre la administración de películas o el Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales, según sea el caso, no pueden publicarse y/o distribuirse. En ninguno de los reglamentos sobre el examen del contenido presentados en las pruebas se prevé expresamente la denegación de la protección del derecho de autor, pero sí se prevé la prohibición de la publicación de películas y productos audiovisuales. Aunque parece posible que las películas y los productos audiovisuales en esta situación se consideren *ipso facto* obras cuya publicación está prohibida para los fines del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, no resulta claro si se requiere otra determinación de que su *contenido* infringe estos Reglamentos antes de que las obras se consideren obras prohibidas en el sentido del párrafo 1 del artículo 4.

7.93 El Reglamento sobre la administración de la industria editorial no prevé un examen obligatorio del contenido por el Gobierno antes de la publicación. Sin embargo, en los artículos 40 y 44 se prohíbe la distribución por una "entidad distribuidora" o la importación por una "entidad importadora de publicaciones" de las publicaciones con contenidos prohibidos.[97] Se requiere

---

[93] Respuesta de China a la pregunta 52.

[94] China afirma que esto se debe a que no existen esos ejemplos: véase la respuesta de China a la pregunta 52; comunicación de réplica, párrafo 234. Sin embargo, China sostuvo también que el Tribunal Supremo del Pueblo no tiene noticias de ningún caso en que un demandado por infracción del derecho de autor haya afirmado con éxito su defensa de que la obra no gozaba del derecho de autor porque no había satisfecho un proceso de examen del contenido (Primera comunicación escrita, párrafo 277), pero reconoció más tarde que no protegería el derecho de autor sobre esa obra en ciertas condiciones (respuesta a la pregunta 52).

[95] Traducción mutuamente acordada Nº 12 para la versión inglesa. El artículo 31 dispone también que las películas que se importen para su exhibición al público deberán presentarse a la institución encargada del examen de las películas antes de la importación.

[96] Traducción mutuamente acordada Nº 13 para la versión inglesa.

[97] Traducción mutuamente acordada Nº 14 para la versión inglesa, en que la palabra "*distribute*" ("distribuir") traduce "发行".

aparentemente una determinación de que su contenido infringe este Reglamento, antes de que esas obras se consideren obras prohibidas en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.

7.94 Dos de las medidas enumeradas por los Estados Unidos prohíben determinados contenidos sin prever un procedimiento de examen del contenido.[98] Son el Reglamento sobre las telecomunicaciones[99] y el Código Penal.[100] En consecuencia, en lo que respecta a estas dos medidas, se requiere una determinación de que las obras infringen estas medidas para los fines del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.

7.95 Cuando no ha habido un examen del contenido, no se desprende claramente del texto de ninguna de estas medidas de qué manera se determina que una obra está prohibida en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. China afirma que si no ha habido un examen previo, un tribunal o la NCAC debe determinar *de novo* la legalidad o la ilegalidad, y que esto ocurriría normalmente en el caso de la mayoría de los libros, revistas y periódicos, obras extranjeras no distribuidas en China, obras en espera del examen del contenido y otros libros no publicados y obras que podrían haberse sustraído ilegalmente al proceso de examen y están en circulación sin estar autorizadas.[101] China afirma también que cabe esperar que el tribunal o la NCAC solicite opiniones de las autoridades encargadas del examen del contenido.[102]

7.96 Se plantea la cuestión de la situación del derecho de autor sobre esas obras en ausencia de una determinación para los fines del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El Grupo Especial observa que el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, según su texto, dispone que el derecho de autor sobre determinadas obras estará protegido por la Ley de Derecho de Autor. El artículo 6 del Reglamento sobre la aplicación de la Ley de Derecho de Autor de 2002 ("Reglamento de aplicación del derecho de autor") dispone que "un derecho de autor existirá a partir de la fecha en que se crea una obra".[103]

7.97 Aunque se desprende claramente del propio texto de la medida que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la protección del derecho de autor a ciertas obras, ello no implica necesariamente que impide que exista la protección del derecho de autor con arreglo al artículo 2, en su forma aplicada por el artículo 6 del Reglamento de aplicación del derecho de autor, a partir del momento de la creación de la obra hasta el momento en que una autoridad competente adopta una decisión con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. En consecuencia, para el Grupo Especial no está claro si las obras no presentadas para un examen obligatorio del contenido y las obras que están en espera del resultado del examen del contenido estarían dentro del ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.[104]

7.98 El Grupo Especial ha examinado también pruebas relativas a casos específicos de observancia administrativa presentadas por China. En lo que respecta a obras que nunca se presentaron para el examen del contenido, las pruebas incluyen ejemplos de versiones piratas de libros de texto extranjeros. El Grupo Especial observa que la NCAC y dos oficinas subsidiarias de derecho de autor enviaron en junio y octubre de 2006 avisos de decisiones sobre sanciones administrativas adoptadas con arreglo al artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor a tres universidades por la reproducción y

[98] Primera comunicación escrita de China, nota 261.
[99] Véase la nota 82 *supra*.
[100] Véase la nota 83 *supra*.
[101] Comunicación de réplica de China, párrafo 249.
[102] Respuesta de China a la pregunta 45.
[103] China - Prueba documental 19.
[104] Respuesta de China a la pregunta 52.

distribución no autorizadas de libros de texto.[105] Sin embargo, el Grupo Especial no considera instructivos estos casos ya que: 1) no hay ningún procedimiento obligatorio de examen del contenido previo a la publicación para los libros de texto universitarios; y 2) los libros de texto en cuestión se referían a temas como diseño de puentes, bienestar social, física y economía, que no guardan ninguna relación obvia con contenidos prohibidos en virtud del Reglamento pertinente.

7.99 En lo concerniente a las obras en espera del resultado del examen del contenido, las pruebas incluyen un ejemplo de una medida de observancia administrativa "especial" adoptada con respecto a productos audiovisuales pirateados de una película de dibujos animados extranjera, *Shrek 2*, antes de que la versión auténtica fuera aprobada para su comercialización.[106] El Grupo Especial observa que en septiembre de 2004 se remitieron documentos en que se imponían penas administrativas en que se citaban el artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor y el artículo 36 del Reglamento de aplicación del derecho de autor a un comercio de productos audiovisuales en Xiamen en relación con la distribución de copias no autorizadas de DVD de *Shrek 2*.[107]

7.100 Entre las pruebas figura también una circular enviada por la NCAC en noviembre de 2001 a oficinas de derecho de autor subsidiarias con el fin de reforzar las medidas de observancia aplicables a una lista de 788 obras cinematográficas extranjeras, en respuesta a una solicitud de la Motion Picture Association of America. El párrafo introductorio de la circular indica que se trataba también de una medida especial. En la circular se incluían obras respecto de la cuales no se aclaraba si habían sido todas ellas editadas para asegurar la aprobación de su contenido y, de conformidad con el párrafo 2, la medida se aplicaba, entre otros, a DVD pirateados codificados para zonas fuera de China, entre los cuales era posible que hubiera versiones no editadas no aprobadas durante el examen del contenido.[108]

7.101 Los Estados Unidos responden que la NCAC y las oficinas locales del derecho de autor son organismos administrativos sin atribuciones para interpretar la Ley de Derecho de Autor en los casos planteados ante los tribunales.[109] China responde que en los artículos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor y los artículos 217 y 218 del Código Penal se prevén tres tipos de medios para asegurar la observancia del derecho de autor: procedimientos civiles, procedimientos administrativos y procedimientos penales, y que los tribunales tienen competencia en asuntos civiles y penales y la NCAC tiene competencia en asuntos administrativos.[110]

7.102 El Grupo Especial observa que la NCAC es un organismo administrativo competente con arreglo a la Ley de Derecho de Autor[111] y que el Tribunal Supremo del Pueblo de China solicitó su opinión en el asunto *Inside Story* sobre la cuestión que se examina en esta alegación. En consecuencia, el Grupo Especial considera que puede tener en cuenta estas pruebas. Sin embargo, el Grupo Especial observa que en los dos casos examinados en los párrafos 7.99 y 7.100 *supra* había circunstancias especiales, y no hay ninguna indicación en el segundo caso de que se hubieran iniciado realmente procedimientos para exigir el cumplimiento. Por lo tanto, el Grupo Especial da poco peso a

[105] China - Pruebas documentales 136, 137, 138 y 139. En un informe sobre una investigación realizada por una oficina provincial del derecho de autor sobre libros de texto universitarios reproducido en la Prueba documental 140 de China no se citaba la Ley de Derecho de Autor.

[106] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 239-241, donde se cita una declaración de China contenida en el acta de una reunión del Consejo de los ADPIC, IP/C/M/46, párrafo 203, Prueba documental 57 de los Estados Unidos; véase la Primera comunicación escrita de China, párrafos 268-270.

[107] Primera comunicación escrita de China, párrafo 270, donde se hace referencia a las Pruebas documentales 132, 133 y 134 presentadas por China; respuesta a la pregunta 95.

[108] Circular Nº 55 de la Administración Nacional del Derecho de Autor 权司 [2001], en China - Prueba documental 141.

[109] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 85-86.

[110] Respuesta de China a la pregunta 46.

[111] Artículo 7 de la Ley de Derecho de Autor.

estas pruebas en su evaluación de la Ley de Derecho de Autor en sí misma. En consecuencia, el Grupo Especial reitera sus observaciones formuladas en los párrafos 7.88 y 7.97 *supra*.

7.103 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial constata que el tipo de obras a las que se deniega protección con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluye obras cuyo contenido no fue aprobado en el examen del contenido y, en la medida en que constituyen obras protegidas por el derecho de autor, las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido. El Grupo Especial considera que los Estados Unidos no han demostrado *prima facie* su argumento con respecto a las obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China, las obras en espera de los resultados del examen del contenido en China y las versiones no editadas de obras para las cuales se ha aprobado una versión editada para ser distribuida en China.

iv) Párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.104 Esta alegación se hace al amparo del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que incorpora el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). El párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

> "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 6*bis* de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo."

7.105 Tanto los Estados Unidos como China son Miembros de la OMC y ambos están en consecuencia obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las disposiciones incorporadas del Convenio de Berna (1971). Las disposiciones del Convenio de Berna (1971) incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen el párrafo 1) del artículo 5 de ese Convenio, que dispone lo siguiente:

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

7.106 En el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) se prevé el goce de dos conjuntos de derechos que se superponen y a los que se ha llamado "los pilares gemelos en que se basa la protección con arreglo al Convenio".[112] En primer lugar están "los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales".[113] Esta es una obligación de trato nacional. La solicitud de establecimiento de un grupo especial incluye una alegación con arreglo a esta parte del párrafo 1) del artículo 5 en lo que respecta a la Ley de Derecho de Autor en conjunción con otras medidas enumeradas en el párrafo 7.186 *infra*, pero esta alegación no se llevó adelante.

---

[112] Ricketson S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986* (Queen Mary College, 1987), ("Ricketson"), página 543, párrafo 5.66; véase también Ricketson S. y Ginsburg J.C., *International Copyright and Neighbouring Rights - The Berne Convention and Beyond* (Oxford University Press, 2006), página 310, párrafo 6.90.

[113] El Grupo Especial observa que esta disposición, incorporada en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, es diferente del párrafo 1 del artículo 3 de ese Acuerdo.

7.107 En segundo lugar están "los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio". Este término no se define. Sin embargo, el párrafo 1) del artículo 5 se refiere a los derechos de que gozarán los autores con respecto a sus obras. Los artículos *6bis*, 8, 9, 11, 11*bis*, 11*ter*, 12, 14, 14*bis* y 14*ter* se refieren todos a esos derechos.[114] Sin embargo, la incorporación de las disposiciones del Convenio de Berna (1971), incluido el artículo 5, está sujeta a los términos del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC (citado en el párrafo 7.104 *supra*). Así pues, "los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio" tal como se utiliza la expresión en el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, no incluyen los derechos a que se hace referencia en el artículo 6*bis* del Convenio de Berna (1971). Este informe se refiere a estos derechos en ese sentido.

7.108 La alegación de los Estados Unidos se refiere a estos derechos como grupo. Se hace en ella una alegación separada con respecto al párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), que el Grupo Especial no considera en esta subsección del presente informe.

7.109 China afirma que ha aplicado el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971).[115] No ofrece ninguna defensa basada en los términos de ese artículo, y hace en cambio referencia al artículo 17 del Convenio de Berna (1971), del que el Grupo Especial se ocupa en los párrafos 7.120 a 7.137 *infra*.

7.110 El Grupo Especial observa que los "derechos especialmente establecidos" por el Convenio de Berna (1971) incorporado por el Acuerdo sobre los ADPIC incluyen el derecho exclusivo de hacer y de autorizar la traducción de las obras (en el artículo 8) y el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de las obras (en el artículo 9), para nombrar sólo los dos primeros derechos sustantivos.

7.111 En lo que respecta a la aplicación por China de los "derechos especialmente establecidos" por el Convenio de Berna (1971), los Estados Unidos hacen referencia a los derechos enumerados en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, así como a los artículos 46 y 47 de la misma ley. No impugnan ninguno de estos artículos específicos de la Ley de Derecho de Autor.[116]

7.112 China conviene en que concede a los autores todas las protecciones sustantivas del Convenio de Berna, además de otras, a través del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor.[117] Afirma que el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor satisface plenamente todas las prescripciones del Convenio de Berna.[118]

7.113 El Grupo Especial observa que muchos de los derechos enumerados en los subpárrafos 5) a 17) del primer párrafo del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor corresponden a derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna (1971), que el segundo párrafo del artículo 10 dispone que los titulares del derecho de autor pueden autorizar a otros a ejercer estos derechos económicos, y que estos derechos parecen ser exclusivos (según se analiza en los párrafos 7.48 y 7.49 *supra*). El Grupo Especial constata en consecuencia que el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor es la disposición por la que se aplican los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna (1971).[119]

---

[114] Esta enumeración se hace sin perjuicio de otros derechos del mismo tipo.

[115] China afirma que sus obligaciones en virtud del artículo 5 del Convenio de Berna se aplican mediante el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor y el artículo 6 del Reglamento de aplicación del derecho de autor: véase la Primera comunicación escrita de China, párrafos 239-241.

[116] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 64-66.

[117] Comunicación de réplica de China, párrafo 279.

[118] Comunicación de réplica de China, párrafo 303.

[119] Sin perjuicio de la conformidad del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor con el Convenio de Berna (1971), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC.

7.114 El Grupo Especial recuerda su constatación en el párrafo 7.50 *supra* de que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la protección del artículo 10 a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de Miembros de la OMC, tal como alegan los Estados Unidos. El Grupo Especial observa que ninguna de las partes alega que la denegación de protección en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor está permitida por ninguna de las excepciones disponibles con respecto a determinados derechos específicos con arreglo al párrafo 2) del artículo 9, el artículo 10 o el artículo 10*bis* del Convenio de Berna (1971). Tampoco alega ninguna de las partes que la denegación de protección con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor está permitida por las disposiciones sobre excepciones del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.115 El Grupo Especial observa que los dos conjuntos de derechos establecidos en el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) se refieren a "obras" respecto de las cuales los autores están protegidos al amparo del Convenio. Las categorías de "obras" respecto de las cuales los autores gozarán de los derechos especialmente establecidos por el Convenio varían de acuerdo con los términos de cada uno de los artículos que establecen los derechos pertinentes. Por ejemplo, los derechos de reproducción (artículo 9) y de radiodifusión (artículo 11*bis*), se conceden a los autores de las "obras literarias y artísticas". Esta expresión se define de manera no exhaustiva en el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971).

7.116 El Grupo Especial recuerda su constatación en el párrafo 7.103 *supra* de que el tipo de obras a las que se deniega protección con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluye obras cuyo contenido no fue aprobado en el examen del contenido y, en la medida en que constituyen obras protegidas por el derecho de autor, las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido. El Grupo Especial recuerda también sus constataciones en los párrafos 7.37 y 7.43 con respecto al significado de la palabra "obras" tal como se utiliza en la Ley de Derecho de Autor, en particular en el párrafo 1 del artículo 4. Ninguna de las partes ha cuestionado que las "obras" a que se refiere la Ley de Derecho de Autor, en particular el párrafo 1 del artículo 4, incluyen por lo menos algunas, si no todas, las categorías de obras incluidas en la definición de "obras literarias y artísticas" del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971). No se cuestiona que las "obras" a que se aplica el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China tienen un alcance más amplio que las obras a las que puede denegarse o limitarse la protección con arreglo a otras disposiciones del artículo 2 y con arreglo al artículo 2*bis* del Convenio de Berna (1971).

7.117 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial constata que la Ley de Derecho de Autor es suficientemente clara, por los términos en que está formulada, para que los Estados Unidos hayan establecido que la Ley de Derecho de Autor, específicamente el párrafo 1 del artículo 4, es incompatible con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta constatación está sujeta a la consideración por el Grupo Especial del artículo 17 del Convenio de Berna (1971), que figura a continuación.

7.118 El Grupo Especial recuerda su constatación en el párrafo 7.103 *supra* y confirma que esta conclusión no se aplica a las obras que nunca se presentaron para el examen de su contenido en China, las obras en espera de los resultados del examen del contenido en China y las versiones no editadas de obras para las cuales se ha aprobado una versión editada para ser distribuida en China. Sin embargo, el Grupo Especial reconoce que la posible denegación de la protección del derecho de autor, en ausencia de una determinación por las autoridades encargadas del examen del contenido, crea incertidumbre con respecto a las obras que no satisfacen los criterios relativos al contenido antes de una determinación con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, con el consiguiente impacto en el goce de los derechos descritos *supra*. Por lo tanto, el Grupo Especial reitera, para dejar constancia de ella, la firme posición adoptada por China en estas actuaciones de que:

> "El derecho de autor surge en el momento de la creación de una obra y no depende de la publicación. Están protegidas las obras no publicadas; están protegidas las obras extranjeras aún no colocadas en el mercado chino; y están protegidas las obras nunca colocadas en el mercado chino."[120]; y
>
> "Las obras no examinadas decididamente no están 'prohibidas por ley'."[121]

7.119 China tiene la obligación internacional de proteger el derecho de autor sobre esas obras de conformidad con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

v) Artículo 17 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.120 China plantea una defensa con arreglo al artículo 17 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. China afirma que todos los derechos otorgados a los autores en virtud del Convenio de Berna (1971) están limitados por el artículo 17 de ese Convenio, que el artículo 17 no es una codificación exhaustiva del derecho soberano a la censura[122] y que el artículo 17 está redactado utilizando un lenguaje muy general "que deniega en efecto la jurisdicción de la OMC en esta esfera".[123]

7.121 Los Estados Unidos responden que el artículo 17 del Convenio de Berna (1971) no autoriza un sistema de examen del contenido que deniegue toda la protección exigible del derecho de autor a todas las obras cuya publicación o distribución no haya sido aprobada.[124]

7.122 El Grupo Especial recuerda que el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, citado en el párrafo 7.104 *supra*, incorpora el artículo 17 del Convenio de Berna (1971). El artículo 17 del Convenio de Berna (1971) dice lo siguiente:

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

7.123 "Las disposiciones del presente Convenio" a que se hace referencia en el artículo 17 incluyen el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971).[125]

7.124 Las partes están de acuerdo en que el artículo 17 confirma que los gobiernos tienen determinados derechos de controlar la explotación de las obras. No están de acuerdo en cuanto a si esos derechos incluyen una denegación de toda la protección del derecho de autor con respecto a determinadas obras.

---

[120] Comunicación de réplica de China, párrafo 239.
[121] Comunicación de réplica de China, párrafo 255.
[122] Primera comunicación escrita de China, párrafos 258-259.
[123] Comunicación de réplica de China, párrafos 286-287.
[124] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 221; véase también la Primera comunicación escrita, nota 129.
[125] No se cuestiona que las leyes de China que prohíben la publicación y/o difusión de obras, incluidas las determinaciones hechas con respecto a obras particulares, constituyen "medidas legislativas o de policía interior" en el sentido del artículo 17.

7.125 El Grupo Especial observa que la redacción del artículo 17 incluye frases muy generales, en particular "no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea" y "cualquier obra o producción". El uso de las palabras "cualquier obra" (aunque es ligeramente diferente en la versión en francés) confirma que la materia tratada en el artículo 17 es la misma que la tratada en otras disposiciones sustantivas del Convenio. Sin embargo, estas frases no se utilizan en forma aislada, sino que se refieren al derecho de un gobierno de "permitir, vigilar o prohibir [...] la circulación, la representación, la exposición" de cualquier obra o producción.

7.126 El derecho de un gobierno a "vigilar o prohibir [...] la circulación, la representación, la exposición" de cualquier obra o producción incluye claramente la censura por razones de orden público.[126] Tanto China como los Estados Unidos hicieron referencia a las actas de las conferencias diplomáticas del Convenio de Berna[127], las opiniones expresadas en las obras especializadas[128] y (en el caso de China), la Guía de la OMPI del Convenio de Berna[129], donde se explica que el artículo 17 se refiere principalmente a la censura y el orden público.

7.127 El Grupo Especial acepta que los tres conceptos, "la circulación, la representación, la exposición", no constituyen necesariamente una lista exhaustiva de las formas de explotación de las obras abarcadas por el artículo 17. Sin embargo, un rasgo notable de los tres conceptos es que no corresponden a los utilizados para definir los derechos sustantivos otorgados por el Convenio de Berna (1971), aunque es posible que estén incluidos en algunos de esos derechos[130] o que se refieran a actos subordinados al ejercicio de algunos de esos derechos.[131] La palabra "exposición" no se utiliza siquiera en las disposiciones en las que se establecen los derechos sustantivos otorgados por el

---

[126] Incluso el derecho de un gobierno "a permitir" la circulación, la representación o la exposición de una obra se puede ejercer por razones de orden público, como sucede con la publicación o difusión por la policía de una fotografía de un delincuente buscado: véase Masouyé C., *Guía del Convenio de Berna* (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1978 ("Guía de la OMPI del Convenio de Berna")), párrafo 17.3. El Grupo Especial observa que, como se indica en su prefacio, esta Guía no ha de ser considerada una interpretación auténtica de las disposiciones del Convenio de Berna, dado que la Oficina Internacional de la OMPI no es competente para dar tal interpretación.

[127] Informe de la Comisión Principal I, página 1174, incluido en las actas de la Conferencia de Estocolmo de 1967, citado por Ricketson, véase la nota 112 *supra*, reproducido en la Prueba documental 128 presentada por China; véanse las referencias hechas en las observaciones de los Estados Unidos de fecha 7 de julio de 2008 sobre la documentación proporcionada al Grupo Especial por la Oficina Internacional de la OMPI; en la Primera comunicación escrita de China, párrafo 262; y en las respuestas de China de fecha 21 de julio de 2008 a las observaciones de los Estados Unidos sobre la documentación proporcionada al Grupo Especial por la Oficina Internacional de la OMPI.

[128] Ricketson, véase la nota 112 *supra*, *loc. cit.*; Patry W.F., *Patry on Copyright* (Thomas West, 2007), §23:39 (véase la Prueba documental 129 presentada por China); Goldstein P., *International Copyright: Principles, Law & Practice* (Oxford University Press, 2001), página 27, reproducido en la Prueba documental 126 presentada por China; véase la referencia hecha por China en su Primera comunicación escrita, notas 264, 266-268, y en su comunicación de réplica, párrafos 296-297.

[129] Guía de la OMPI del Convenio de Berna, véase la nota 126 *supra*, párrafo 17.2, Prueba documental 125 presentada por China. Citada en la Primera comunicación escrita de China, párrafo 260; comunicación de réplica, párrafo 293; véanse también la comunicación de réplica, párrafo 290, y la respuesta a la pregunta 93.

[130] Por ejemplo, las palabras "*la représentation*" ("la representación") están expresamente incluidas en el texto francés del artículo 17, así como en el párrafo 1 i) y ii) del artículo 11, el párrafo 1 ii) del artículo 14 y el párrafo 2 b) del artículo 14*bis*, en la frase "*la représentation et l'exécution*" ("la representación y la ejecución") ("*performance*" en el texto inglés).

[131] Por ejemplo, las palabras "*la circulation*" ("la circulación") utilizadas en el artículo 17 del texto francés se utilizan también en disposiciones sobre posibles limitaciones a los derechos de traducción y reproducción en el párrafo 4 del artículo I, los párrafos 6 y 8 del artículo II, los párrafos 2 b), 4 d) y 6 del artículo III, y el párrafo 5 del artículo IV del Anexo; aparece como "*circulation*" ("circulación") en el texto inglés en el párrafo 8 del artículo II y el párrafo 4 d) del artículo III del Anexo y como "*distributed*" ("distribuido") o "*distribution*" ("distribución") en otras partes.

Convenio.[132] No puede en consecuencia inferirse que el artículo 17 autoriza la denegación de toda la protección del derecho de autor sobre una obra.

7.128 El Grupo Especial es conciente de que la posición puede ser algo diferente con arreglo al artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China. El artículo 10 otorga en el subpárrafo 6) "el derecho de distribución", en el subpárrafo 8) "el derecho de exposición", y en el subpárrafo 10) "el derecho de representación", que es posible que correspondan a "la circulación, la representación, la exposición" de una obra en el artículo 17 del Convenio de Berna (1971). El artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor otorga también en el subpárrafo 1) "el derecho de publicación", así como el "derecho de distribución", que parecen ser directamente contrarios a la prohibición de la publicación y/o difusión de una obra a causa de su contenido ilegal tal como se expresa en el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. En la medida en que el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor puede otorgar derechos adicionales o más amplios que los especialmente establecidos por el Convenio de Berna (1971), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC y, en consecuencia, en que el párrafo 1 del artículo 4 de esa Ley puede denegar esos derechos, el Grupo Especial no hace ninguna constatación.

7.129 El Grupo Especial observa que es posible que la *segunda* frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor (que no es el objeto de la alegación en esta diferencia) encare ya las preocupaciones de política pública de China respecto de algunos de esos derechos. La segunda frase del artículo 4 dispone lo siguiente:

> "Los titulares de derechos de autor, en el ejercicio de sus derechos de autor, no violarán la Constitución ni las leyes ni perjudicarán el interés público."

7.130 Esta disposición no deniega la protección del derecho de autor pero, como China reconoce, obliga a los titulares de derechos de autor y a las partes autorizadas a respetar la ley en el ejercicio de sus derechos.[133] Por el contrario, la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega toda protección del derecho de autor con respecto a determinadas obras.

7.131 China señala a la atención del Grupo Especial la Guía del Convenio de Berna de la OMPI que con respecto al artículo 17 del Convenio de Berna (1971) dice que ese artículo:

> "[S]e trata del derecho de los gobiernos a adoptar cuantas disposiciones juzguen útiles para el mantenimiento del orden público. En esta esfera, la soberanía del Estado no puede verse afectada por el derecho convencional; en otras palabras, ciertamente, el autor puede ejercitar los derechos que le reconoce el Convenio, lo que no puede hacer es contravenir el orden público en ese ejercicio. Esta disposición nos recuerda que el Convenio, que rige derechos e intereses privados, está subordinado a los imperativos del orden público. Por eso reserva a los países de la Unión un poder de control y de prohibición."[134]

7.132 El Grupo Especial está de acuerdo con esta interpretación. Es posible que el derecho del gobierno de permitir, vigilar o prohibir la circulación, la representación o la exposición de una obra interfiera con el ejercicio de ciertos derechos por el titular del derecho de autor o un tercero autorizado por el titular del derecho de autor con respecto a una obra protegida. Sin embargo, no hay ninguna

---

[132] La palabra "exposición" del artículo 17 figura también en la definición de "obras publicadas" del párrafo 3 del artículo 3, que dispone, entre otras cosas, que "no constituy[e] publicación [...] la exposición de una obra de arte". El párrafo 3 del artículo 3 del texto francés utiliza también las palabras "*la représentation*" para ciertas categorías de obras con el mismo fin.

[133] Respuesta de China a la pregunta 93.

[134] Guía del Convenio de Berna de la OMPI, véase la nota 126 *supra*, párrafo 17.2.

razón para suponer que la censura suprimirá por completo esos derechos con respecto a una obra determinada.

7.133 En cuanto concierne a los derechos establecidos por el Convenio de Berna (1971), China no puede explicar por qué razón el párrafo 1 del artículo 4 de su Ley de Derecho de Autor prevé la denegación completa de su protección con respecto a obras determinadas. Sin perjuicio de la gama de derechos establecidos por el Convenio de Berna (1971), basta señalar que se trata en su mayor parte de derechos exclusivos de autorizar determinados actos con respecto a obras protegidas. Un derecho exclusivo de autorización entraña necesariamente el derecho de impedir que otros realicen los actos en cuestión con respecto a las obras protegidas. China no puede explicar por qué razón la censura interfiere con los derechos de los titulares de derecho de autor de impedir que terceros exploten obras prohibidas.

7.134 China aduce que esa protección del derecho de autor es una "nulidad jurídica y material", ya que los derechos económicos ceden ante la prohibición estatal. Aduce también que la observancia del derecho de autor carece de significado en este contexto.[135] China pide al Grupo Especial que observe que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor es una norma sumamente restringida con consecuencias insignificantes en el mercado y en términos de cualquier anulación o menoscabo de beneficios para los Miembros.[136]

7.135 El Grupo Especial observa que el derecho de autor y la censura del gobierno se refieren a derechos e intereses diferentes. El derecho de autor protege derechos privados, como se indica en el cuarto párrafo del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto que la censura del gobierno se refiere al interés público.

7.136 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, China indicó que "siempre hará que se respeten los derechos de autor contra versiones editadas infractoras, incluso cuando no haya ninguna versión editada autorizada por el autor".[137] No explicó cómo sería esto posible con arreglo a su legislación. En respuesta a otra pregunta del Grupo Especial, China indicó que si una obra no protegida prohibida pasa a ser posteriormente legal, protegerá el derecho de autor sobre la obra en adelante.[138] Esto podría requerir una nueva determinación de los tribunales o de la NCAC pero, en opinión de China, ese requisito no constituye una formalidad con arreglo al párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). En todo caso, el Grupo Especial recuerda que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor causa incertidumbre en el comercio antes de la determinación de que una obra está prohibida.[139]

7.137 China sostiene que la censura estatal hace innecesaria la observancia privada, que asegura eficazmente el cumplimiento de las prohibiciones sobre el contenido y que esto retira los contenidos prohibidos del dominio público con más seguridad de lo que sería posible a través de la observancia del derecho de autor.[140] El Grupo Especial observa que estas afirmaciones, aunque fueran pertinentes, no están sustanciadas.

7.138 El Grupo Especial recuerda también que si una medida infringe las obligaciones de China con arreglo a un acuerdo abarcado, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD se presume que esto constituye un caso de anulación o menoscabo. Incluso si la medida en cuestión no ha tenido

[135] Primera comunicación escrita de China, párrafo 280; comunicación de réplica, párrafo 319.
[136] Comunicación de réplica de China, párrafo 273; y respuesta a la pregunta 44.
[137] Respuesta de China a la pregunta 51.
[138] Respuesta de China a la pregunta 53; comunicación de réplica, párrafos 285 y 324.
[139] Como lo señalan los Estados Unidos en su comunicación de réplica, párrafos 193-194.
[140] Comunicación de réplica de China, párrafos 273 y 318.

hasta la fecha ningún impacto real sobre obras extranjeras, tiene un impacto *potencial* sobre obras de nacionales de países Miembros de la OMC.

7.139 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial confirma su constatación en el párrafo 7.117 *supra* y concluye que, pese a los derechos de China reconocidos en el artículo 17 del Convenio de Berna (1971), la Ley de Derecho de Autor, específicamente el párrafo 1 del artículo 4, es incompatible con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

vi) Cuestión de procedimiento

7.140 China subraya que recae en los Estados Unidos la carga de probar esta alegación "en sí misma".[141] China alega que la única prueba que han ofrecido los Estados Unidos es el texto del párrafo 1 del artículo 4 de la propia Ley de Derecho de Autor.[142]

7.141 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos proporcionaron más pruebas, además del texto de la disposición. En todo caso, el Grupo Especial recuerda la siguiente declaración que figura en el informe del Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*:

> "Cuando una medida es impugnada '*en sí misma*', el punto de partida para el análisis debe ser la medida en sus propios términos. Si el sentido y el contenido de la medida son claros en sus propios términos, la compatibilidad de la medida *en sí misma* puede evaluarse tan sólo sobre esa base. Sin embargo, si el sentido o el contenido no son evidentes en sus propios términos, se requiere un examen más detallado. ..."[143]

7.142 En el presente caso, el examen por el Grupo Especial del texto de la Ley de Derecho de Autor, y en particular del párrafo 1 del artículo 4, muestra que la medida es suficientemente clara para concluir que los Estados Unidos han demostrado *prima facie* la incompatibilidad. El párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) dispone que los Miembros asegurarán que los autores gocen, en lo que concierne a sus obras, de los derechos especialmente establecidos por ese Convenio. El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor dispone que ciertas obras *no* gozarán de la protección del derecho de autor y esa Ley asegura los derechos especialmente establecidos por ese Convenio. Aunque el Grupo Especial no ha aceptado todas las alegaciones de los Estados Unidos con respecto a la gama de obras que caen en el ámbito del párrafo 1 del artículo 4, esto no afecta a la constatación básica de incompatibilidad.

7.143 En consecuencia, el Grupo Especial confirma su conclusión contenida en el párrafo 7.139 *supra* de que la Ley de Derecho de Autor, específicamente el párrafo 1 del artículo 4, es incompatible con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.144 El Grupo Especial desea destacar que la alegación de los Estados Unidos no impugnaba el derecho de China a hacer exámenes del contenido.[144] Las constataciones del Grupo Especial no afectan al derecho de China de hacer exámenes del contenido.

---

[141] Comunicación de réplica de China, párrafos 227-229.
[142] Comunicación de réplica de China, párrafos 266-268.
[143] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafo 168.
[144] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 207; comunicación de réplica, párrafos 221-222; reconocido por China en su Primera comunicación escrita, párrafo 255.

4. Alegación al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.145 Los Estados Unidos alegan que China subordina el goce y el ejercicio del derecho de autor a la formalidad de la conclusión satisfactoria del examen del contenido, de manera incompatible con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las obras cuyo contenido no ha sido aprobado en el examen del contenido con arreglo al Reglamento sobre la administración de películas, el Reglamento sobre la administración de publicaciones, el Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales o el Reglamento sobre la administración de publicaciones electrónicas no pueden publicarse o distribuirse legalmente dentro de China. Los Estados Unidos afirman que, en consecuencia, las obras que tienen esta condición de ser obras no autorizadas caen dentro del ámbito del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y en consecuencia no están protegidas por esa Ley. Los Estados Unidos afirman que la protección de la Ley de Derecho de Autor empieza sólo después de que la obra ha sido sometida al examen del contenido y, si es aprobada sin cambios, después de que se ha dado la autorización de publicar y distribuir la obra. En consecuencia, como cuestión formal, la protección del derecho de autor depende, en parte, de que se expida la autorización de publicación y distribución resultante de la conclusión satisfactoria del proceso de examen del contenido.[145]

7.146 China responde que, con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor y al artículo 6 del Reglamento de aplicación de la Ley de Derecho de Autor, la protección del derecho de autor nace en el momento de la creación de una obra. Mientras están a la espera del examen, esas obras gozan de la gama completa de derechos de autor.[146] En respuesta a las preguntas del Grupo Especial, China pidió a éste que tomara nota de que, con arreglo al sistema de derecho de autor de China, el "derecho de autor" se distingue de la "protección del derecho de autor". En la medida en que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se aplicase con respecto a una obra, actuaría no para eliminar el derecho de autor, sino para denegar los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado. El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no funciona así de una manera que infringiría el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) ya que no es una condición que precede a la formación del derecho de autor y no destruye tampoco el derecho de autor residual otorgado con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor.[147]

7.147 Los Estados Unidos responden que la distinción de China entre el derecho de autor y la observancia del derecho de autor no tiene ningún efecto jurídico con arreglo al párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). El párrafo 2) del artículo 5 se aplica al goce y al "ejercicio" de los derechos, de modo que un examen del contenido que afecte al ejercicio de los derechos seguiría imponiendo una "formalidad" en el sentido de esa disposición.[148]

7.148 China afirma además que el tipo de "formalidad" a que se refiere el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) es una condición que precede al nacimiento del derecho de autor. El párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, dado que no funciona como condición previa al derecho de autor y es en cambio una condición subsiguiente, es compatible con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971).[149]

---

[145] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 220-221.
[146] Primera comunicación escrita de China, párrafo 235.
[147] Respuesta de China a la pregunta 44.
[148] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 211-214.
[149] Comunicación de réplica de China, párrafos 261-264.

b) Principales argumentos de los terceros

7.149 Australia considera que el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) prohíbe que el goce y el ejercicio de los derechos sobre una obra protegida estén sujetos a procedimientos previos jurídicos o administrativos, tales como el registro de la obra o la aprobación de su contenido.[150]

7.150 El Brasil no considera que el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) exige que el derecho de autor surja "automáticamente" o "inmediatamente" independientemente de lo que disponga la legislación nacional. El principio de la protección automática debe entenderse y limitarse al hecho de que la protección del derecho de autor no está condicionada al cumplimiento de formalidades como el registro, el depósito y otras similares.[151]

7.151 El Canadá considera que el término "formalidad" se aplica a las leyes nacionales que hacen que la protección del derecho de autor sobre obras extranjeras dependa del cumplimiento de obligaciones administrativas. China parece haber incorporado en sus leyes nacionales la obligación administrativa de que los exportadores o importadores obtengan una aprobación para publicar y distribuir la obra en China de manera tal que, si esa condición no se cumple, ello llevaría a la pérdida del derecho de autor o de la protección relacionada con el derecho de autor.[152]

7.152 Las Comunidades Europeas opinan que si el goce y el ejercicio del derecho de autor dependieran de la aprobación de la difusión por las autoridades de censura chinas, ésta sería una "formalidad" incompatible con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971). Las Comunidades Europeas no se ocupan de la cuestión de hecho de si ese nexo existe o no en virtud de la legislación china pero no querrían dar demasiado peso a casos específicos de observancia por la vía administrativa en la evaluación de una alegación con respecto a la disposición "en sí misma" que parece basarse en la simple redacción de la ley china.[153]

c) Examen por el Grupo Especial

7.153 El Grupo Especial observa que esta alegación se refiere a la denegación de la protección del derecho de autor con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El Grupo Especial ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en su examen de la alegación al amparo del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulación de otras constataciones relativas a esta alegación hecha al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, no contribuiría a una solución positiva de esta diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de esta alegación.

5. Comunicación relativa al artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Descripción de las disposiciones pertinentes de la Ley de Derecho de Autor

7.154 En el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se utiliza el término "obras". El artículo 3 contiene una definición inclusiva de "obras" para los fines de la Ley de Derecho de Autor en que no se mencionan expresamente las interpretaciones o ejecuciones ni los fonogramas (grabaciones de sonido). Mientras tanto, el capítulo IV de la Ley de Derecho de Autor establece disposiciones relativas a la publicación, la ejecución, las grabaciones de sonido y de vídeo y la radiodifusión.

[150] Comunicación escrita de Australia en calidad de tercero, párrafo 34.
[151] Declaración oral del Brasil en calidad de tercero, párrafos 3-11.
[152] Comunicación escrita del Canadá en calidad de tercero, párrafo 24.
[153] Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 22-24.

b) Principales argumentos de las partes

7.155 Los Estados Unidos manifestaron al Grupo Especial que "*en función de la manera en que se interprete* el artículo 4, su primera frase *podría* ser también incompatible con las obligaciones de China en virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC"; que "*no está claro* si el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor opera de forma que deniega la protección de la Ley a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y las grabaciones de sonido cuya publicación o distribución está prohibida"; que "*no es seguro* que se pretenda que el artículo 4 contemple únicamente las 'obras' que son materia objeto del derecho de autor, y no abarque también materias que son objeto de derechos conexos (como las interpretaciones o ejecuciones y las grabaciones de sonido)"; y que "*si* el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega protección" a ciertos derechos conexos, *entonces* en esos casos los ejecutantes y productores no tendrán ciertos derechos prescritos en los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.[154] (sin cursivas en el original)

7.156 Los Estados Unidos concluyen que "por tanto, en la medida en que se interprete que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se aplica a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y las grabaciones de sonido, dicho artículo también es incompatible con las obligaciones de China en virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC".[155]

7.157 China responde que los Estados Unidos no han expuesto adecuadamente una alegación justiciable sobre esta cuestión. Aduce que, en su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos no alegan que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor efectivamente infringe el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC y que los Estados Unidos no demuestran *prima facie* tal infracción.[156]

c) Principales argumentos de los terceros

7.158 El Canadá afirma que la Ley de Derecho de Autor de China es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC por las mismas razones por las que alega que es incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.[157]

d) Examen por el Grupo Especial

7.159 El Grupo Especial ha examinado cuidadosamente la solicitud de establecimiento de un grupo especial y las comunicaciones de los Estados Unidos. El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han afirmado en ningún momento que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China se aplica efectivamente a las interpretaciones o ejecuciones y los fonogramas o grabaciones de sonido y que efectivamente es incompatible con el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, el Grupo Especial no encuentra una alegación sobre la cual pronunciarse.

7.160 En todo caso, las constataciones del Grupo Especial con respecto al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor en relación con la alegación hecha al amparo del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, parecerían responder a la preocupación subyacente de los Estados Unidos con respecto al artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

[154] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 227, 228 y 230; véase también la comunicación de réplica, nota 201.
[155] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 231.
[156] Primera comunicación escrita de China, párrafos 282 y 290.
[157] Comunicación escrita del Canadá en calidad de tercero, párrafo 25.

6. Alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.161 Los Estados Unidos alegan que las disposiciones en materia de observancia del capítulo V de la Ley de Derecho de Autor de China no son aplicables a las obras a las que se deniega la protección del derecho de autor en virtud del artículo 4 de esa Ley. En consecuencia, China no garantiza que haya en su legislación procedimientos de observancia tales como los especificados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme lo requerido por el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.[158]

7.162 China responde que esta alegación no puede prosperar porque la Ley de Derecho de Autor no deniega en realidad el derecho de autor, como alegan los Estados Unidos, por las razones expuestas antes en relación con el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971).[159]

7.163 Los Estados Unidos señalan la defensa de China, a saber, que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega solamente la "protección del derecho de autor" y no el "derecho de autor", y aducen que, en consecuencia, los autores de las obras a las que se deniega la protección del derecho de autor no se benefician de los recursos para asegurar la observancia especificados en el capítulo V de la Ley de Derecho de Autor.[160]

7.164 China afirma que el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo exige que se establezcan procedimientos de observancia para los derechos abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. Si un derecho no está abarcado por el Acuerdo, no hay ninguna obligación de hacerlo respetar. China afirma también que la norma para los procedimientos de observancia es que permitan "la adopción de medidas eficaces". China prohíbe la publicación del contenido en cuestión en su totalidad, y hace cumplir rigurosamente esa prohibición, con lo cual ha establecido un procedimiento para "la adopción de medidas eficaces" contra todo intento de publicar ese contenido.[161] Por último, China afirma que los procedimientos de observancia del derecho de autor establecidos ("*available*") en su legislación se ajustan al sentido en que se interpretó ese término en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, porque el autor de una obra puede recurrir a los tribunales y solicitar medidas correctivas independientemente del fallo que en definitiva pronuncie un tribunal.[162]

b) Principales argumentos de los terceros

7.165 El Canadá afirma que, como resultado del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, esa Ley no se aplica a las obras cuya publicación o distribución ha sido prohibida en China y que, en consecuencia, no es aplicable ninguno de los procedimientos de observancia requeridos. El artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor es así también incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.[163]

c) Examen por el Grupo Especial

7.166 El Grupo Especial observa que el capítulo V de la Ley de Derecho de Autor, sobre responsabilidades jurídicas y medidas de observancia, incluye los artículos 46 y 47. El artículo 46 prevé la responsabilidad civil por 11 tipos de actos de incumplimiento, muchos de los cuales corresponden a los derechos establecidos en el artículo 10. El artículo 47 establece la responsabilidad

[158] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 232-237.
[159] Primera comunicación escrita de China, párrafo 283.
[160] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 216-218.
[161] Comunicación de réplica de China, párrafos 309-311.
[162] Respuesta de China a la pregunta 94.
[163] Comunicación escrita del Canadá en calidad de tercero, párrafo 26.

civil y administrativa y prevé la investigación de la responsabilidad penal con respecto a 8 tipos específicos de actos, muchos de los cuales corresponden a los derechos establecidos en el artículo 10.

7.167 No se discute que el capítulo V de la Ley de Derecho de Autor prevé procedimientos de observancia contra los actos de infracción del derecho de autor, con inclusión de órdenes de cesar los actos de infracción, pagar indemnizaciones por los daños y confiscar los productos infractores, y de medidas provisionales para ordenar el cese de la infracción y preservar la propiedad.

7.168 El Grupo Especial recuerda su conclusión expuesta en el párrafo 7.139 *supra* de que la Ley de Derecho de Autor, específicamente la primera frase del artículo 4, es incompatible con las obligaciones de China (con respecto a los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna) con arreglo al párrafo 1) del artículo 5 de ese Convenio, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si no se protegen los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna, no puede haber procedimientos de observancia contra ningún acto de infracción de esos derechos en relación con las obras pertinentes.

7.169 El Grupo Especial recuerda que, al llegar a esa conclusión, desestimó el argumento de China de que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no elimina el derecho de autor sino solamente "los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado".[164] Sin embargo, aceptará ese argumento a efectos de argumentación en relación con la alegación hecha al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.170 El párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

> "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."

7.171 Esta alegación se hace al amparo de la primera frase del párrafo 1 del artículo 41. Esto plantea algunas cuestiones de interpretación. La primera se refiere al ámbito de aplicación de esta frase, conforme se expresa mediante las palabras "cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo".

7.172 El concepto "propiedad intelectual" se define en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC de la manera siguiente:

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

7.173 La materia a que se refiere la Sección 1 de la Parte II es "Derecho de autor y derechos conexos". En la Sección 1, en virtud del párrafo 1 del artículo 9 se incorporan los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y su apéndice, con la excepción de los derechos conferidos por el artículo 6*bis* de dicho Convenio y de los derechos que se derivan del mismo. Estas disposiciones prevén el otorgamiento de varios derechos a los autores con respecto a sus obras literarias y artísticas. Todo acto comprendido dentro del alcance de esos derechos realizado en relación con obras

[164] Respuesta de China a la pregunta 44, que se considera en los párrafos 7.61 a 7.71 *supra*.

protegidas sin la autorización del titular del derecho, o fuera del marco de una excepción aplicable, es *a priori* un acto de infracción. En consecuencia, un acto de infracción del derecho de autor sobre una obra literaria o artística, conforme lo previsto en las disposiciones del Convenio de Berna (1971) incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, es una "acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo", en el sentido de la primera frase del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.[165]

7.174 China reconoce que al titular del derecho sobre una obra a la que se ha denegado la protección del derecho de autor con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se le deniegan "los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado".[166] China ha explicado el párrafo 1 del artículo 4 en los términos siguientes:

> "Su principio fundamental es que la Ley de Derecho de Autor no asegurará la protección que brinda la legislación sobre el derecho de autor con respecto a las obras cuyo contenido es ilegal."[167]

7.175 En opinión del Grupo Especial, con esto se reconoce que, pese a la supuesta existencia del "derecho de autor" en virtud del artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, no hay procedimientos de observancia aplicables contra cualquier acción infractora del derecho de autor sobre las obras pertinentes, como se exige en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.176 China rechazó la afirmación de que el Acuerdo [sobre los ADPIC] "se refiere" a los derechos denegados por el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Esta defensa se desprende de la opinión de China de que, en virtud del artículo 17 del Convenio de Berna (1971), está facultada para denegar los derechos previstos en el párrafo 1) del artículo 5 de ese Convenio. El Grupo Especial recuerda sus constataciones de los párrafos 7.122 a 7.139 *supra* en que rechazó esa opinión. En consecuencia, esa opinión no permite tampoco ninguna defensa en contra de la alegación de que los derechos denegados por el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor incluyen la protección contra "cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el [...] Acuerdo [sobre los ADPIC]", en el sentido de la primera frase del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.177 La segunda cuestión se refiere a la naturaleza de la obligación de asegurar 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". El artículo 41 se encuentra en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia a los procedimientos de observancia especificados en "la presente Parte" es una referencia a los procedimientos de observancia especificados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.178 China afirma que los procedimientos de observancia del capítulo V de la Ley de Derecho de Autor están "establecidos" en el sentido de que los autores de todas las obras tienen "acceso" a procesos de observancia independientemente de que tengan pruebas adecuadas o un derecho válido al cumplimiento.[168] El Grupo Especial observa que este argumento en realidad afirma que un Miembro puede asegurar que haya procedimientos de observancia establecidos conforme a lo especificado en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC simplemente no impidiendo que los titulares de los derechos planteen y lleven adelante una alegación en vano.

---

[165] El criterio del Grupo Especial no implica ninguna opinión en cuanto a si la frase "cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo" se refiere solamente a acciones infractoras de los derechos exclusivos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

[166] Véase la nota 164 *supra*.

[167] Respuesta de China a la pregunta 45.

[168] Respuesta de China a la pregunta 94.

7.179 El Grupo Especial observa que, si bien los titulares de derechos a cuyas obras se ha denegado protección en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor pueden o no tener acceso a procesos de observancia, los procedimientos de observancia que deben existir "conforme a lo previsto en la [...] Parte [III]" del Acuerdo sobre los ADPIC son mucho más amplios. Esto se desprende claramente, entre otras cosas, del texto del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que especifica que estos procedimientos incluyen "recursos". Por ejemplo, los artículos 44, 45, 46 y 50 del Acuerdo sobre los ADPIC especifican que las autoridades judiciales estarán facultadas para emitir ciertas órdenes, tales como mandamientos judiciales, órdenes de pagos por daños, órdenes para la eliminación o destrucción de mercancías infractoras y medidas provisionales. Cuando se deniega la protección del derecho de autor a una obra en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, las autoridades judiciales no tienen esa facultad con arreglo al capítulo V de la Ley de Derecho de Autor. No se afirma que estén disponibles en China en virtud de ninguna otra ley.[169] En consecuencia, este conjunto de procedimientos de observancia, incluidos los recursos, no está a disposición de los titulares de los derechos como lo exige el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.180 China afirma que una prohibición completa de la publicación de una obra es una forma de "medida eficaz" y que "es en cierto sentido una forma alternativa de observancia contra las infracciones".[170] El Grupo Especial observa que la gama de derechos exclusivos reconocidos en el Convenio de Berna (1971) que es posible que se infrinjan es más amplia que un simple derecho a autorizar la publicación. En todo caso, la eficacia de una prohibición estatal de publicación no es pertinente. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC incluye un conjunto mínimo acordado multilateralmente de procedimientos de observancia que los Miembros deben poner a disposición de los titulares de derechos contra cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. Cuando un Miembro decide establecer otros procedimientos -para la observancia de los derechos de propiedad intelectual o para la observancia de otras políticas con respecto a determinadas materias- esa elección de política no disminuye la obligación que el Miembro tiene en virtud del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC de garantizar que haya procedimientos de observancia conforme a lo previsto en la Parte III.[171]

7.181 Por las razones que anteceden, el Grupo Especial concluye que la Ley de Derecho de Autor, específicamente la primera frase del artículo 4, es incompatible con las obligaciones de China en virtud del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7. Alegaciones al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.182 Los Estados Unidos alegan que los procedimientos penales a que se hace referencia en el artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor de China no están disponibles con respecto a las obras a las que se deniega la protección del derecho de autor con arreglo al artículo 4 de esa Ley. En consecuencia, China no prevé ni asegura la disponibilidad de procedimientos y sanciones penales que se puedan aplicar en determinados casos de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, como lo exigen las frases primera y segunda del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[172]

[169] La respuesta de China a la pregunta 46 se refiere solamente a los artículos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor y los artículos 217 y 218 del Código Penal.

[170] Comunicación de réplica de China, párrafo 311; respuestas a las preguntas 52 y 94.

[171] China no hace ninguna referencia al párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con esta alegación.

[172] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 232-233 y 238.

7.183 China responde que esta alegación no puede sostenerse debido a que en realidad el derecho de autor no se deniega en virtud de la Ley de Derecho de Autor, como alegan los Estados Unidos.[173]

b) Principales argumentos de los terceros

7.184 El Canadá afirma que el artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor de China prevé procedimientos y sanciones penales aplicables en ciertos casos de piratería lesiva del derecho de autor. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de esa Ley, esos procedimientos y sanciones penales no se aplican a las obras extranjeras prohibidas.[174]

c) Examen por el Grupo Especial

7.185 El Grupo Especial observa que estas alegaciones se refieren a la denegación de la protección del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y su impacto en la observancia. El Grupo Especial ya se ha pronunciado sobre estas cuestiones en su examen de las alegaciones hechas al amparo del 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 del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente. La formulación de otras constataciones relativas a estas alegaciones hechas al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiría a una solución positiva de esta diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de estas alegaciones.

8. Alegaciones relativas al trato nacional

a) Lista de las medidas pertinentes en cuestión

7.186 En la sección III de la solicitud de establecimiento de un grupo especial se enumeran otras medidas, a saber: el Código Penal; el Reglamento sobre la administración de la industria editorial; el Reglamento sobre la administración de la radiodifusión; el Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales; el Reglamento sobre la administración de películas; el Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones; el Reglamento sobre administración de la industria cinematográfica; el Reglamento administrativo sobre productos audiovisuales; el Reglamento administrativo sobre publicaciones; el Reglamento administrativo sobre publicaciones electrónicas; las Medidas para la administración de las importaciones de productos de audio y vídeo; los Procedimientos para el examen y aprobación de la publicación de publicaciones electrónicas terminadas con licencia de un titular extranjero del derecho de autor; los Procedimientos para el examen y aprobación de la importación de publicaciones electrónicas terminadas por entidades importadoras de publicaciones electrónicas; los Procedimientos para el registro de publicaciones importadas; el Reglamento provisional sobre la administración de la cultura en Internet; y varios Dictámenes sobre el desarrollo y la reglamentación de la música en Internet; así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicación.[175]

b) Argumentos de las partes

7.187 Los Estados Unidos alegaron en su solicitud de establecimiento de un grupo especial que estas medidas establecen aparentemente, para las obras, interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y grabaciones de sonido de los nacionales chinos, procesos de examen previos a la distribución y a la autorización diferentes de los previstos para las obras, interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y grabaciones de sonido de los extranjeros. Alegan que estas medidas,

[173] Primera comunicación escrita de China, párrafo 283.
[174] Comunicación escrita del Canadá en calidad de tercero, párrafo 27.
[175] WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.

leídas juntamente con el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, parecen dar por resultado una protección y una observancia más rápidas y más favorables del derecho de autor respecto de las obras de autores chinos que respecto de las obras de autores extranjeros, de manera incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 3 y del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto "al menos" a los párrafos 1) y 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971).[176] Sin embargo, los Estados Unidos no han presentado ninguna comunicación al Grupo Especial con respecto a estas alegaciones. Los Estados Unidos se refirieron a cuatro de los Reglamentos enumerados antes en relación con su alegación al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.188 China afirma que los Estados Unidos no han presentado ninguna alegación y por lo tanto han abandonado aparentemente los argumentos relacionados con el trato nacional.[177]

7.189 Los Estados Unidos confirman que no hacen ninguna alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC ante este Grupo Especial.[178]

c) Examen por el Grupo Especial

7.190 El Grupo Especial toma nota de que los Estados Unidos no han hecho ninguna alegación con respecto al trato nacional en esta diferencia.

9. Conclusiones con respecto a la Ley de Derecho de Autor

7.191 El Grupo Especial recuerda sus conclusiones expuestas en los párrafos 7.139 y 7.181 *supra* en el sentido de que la Ley de Derecho de Autor, específicamente la primera frase del artículo 4, es incompatible con las obligaciones de China en virtud de:

a) el 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

b) el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.192 El Grupo Especial aplica el principio de economía procesal con respecto a la alegación hecha al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, y con respecto a las alegaciones hechas al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC (en lo relativo a la Ley de Derecho de Autor).

B. MEDIDAS ADUANERAS

1. Descripción de las medidas en litigio

7.193 Esta sección de las constataciones del Grupo Especial concierne a tres de las medidas aduaneras adoptadas por China. El Reglamento sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual ("**Reglamento sobre protección en aduana de los DPI**") fue promulgado por el Comité Permanente del Consejo de Estado en noviembre de 2003 y entró en vigor en marzo de 2004. El Reglamento se formuló de conformidad con la Ley de Aduanas, y establece un procedimiento para que la Aduana adopte medidas de protección frente a mercancías que se sospecha infringen marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor y derechos conexos y derechos de

[176] WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.
[177] Primera comunicación escrita de China, párrafo 291.
[178] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, nota 201.

patente con ocasión de su importación o exportación. El artículo 27 prevé el decomiso de las mercancías que se ha determinado infringen un derecho de propiedad intelectual, y en el tercer párrafo enuncia opciones distintas para la eliminación o destrucción de esas mercancías. Las partes acordaron traducir como sigue el texto pertinente:

> "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."[179]

7.194 Las Medidas de Aplicación del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI ("**Medidas de Aplicación**") fueron adoptadas por el Comité Permanente de la Administración General de Aduanas en abril de 2004 y entraron en vigor en julio de 2004. Las Medidas de Aplicación se formularon de conformidad con la Ley de Aduanas y otras leyes y reglamentos administrativos para velar por la aplicación efectiva del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.[180] Las partes acordaron traducir como sigue el artículo 30 de las Medidas de Aplicación:

> "Artículo 30. La Aduana eliminará las mercancías infractoras que haya decomisado de conformidad con las siguientes disposiciones:
>
> 1). Cuando las mercancías de que se trate puedan ser utilizadas directamente para bienestar público social o el titular de los derechos de propiedad intelectual desee comprar las mercancías, la Aduana entregará (*Customs shall hand*)[181] las mercancías a los órganos de bienestar social pertinentes[182] para uso con fines de bienestar público social[183] o las asignará al titular de los derechos de propiedad intelectual con compensación;
>
> 2). Cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con el párrafo 1) pero las características infractoras puedan erradicarse, las mercancías se subastarán (*shall be auctioned*)[184] de conformidad con lo dispuesto en la ley tras la erradicación de las características infractoras. Las cantidades obtenidas en la subasta se ingresarán (*shall be turned*) en el tesoro público; y
>
> 3). Cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), se destruirán.

---

[179] Traducción mutuamente acordada Nº 6 para la versión inglesa.

[180] Medidas de Aplicación, artículo 1.

[181] En el párrafo 1 de la versión original no figura la expresión "*shall*". Véase el párrafo 7.339 *infra*.

[182] Una palabra idéntica en las versiones originales se ha traducido como "órganos de bienestar social" en las Medidas de Aplicación, y como "órganos de bienestar público" en el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.

[183] Una palabra idéntica en las versiones originales se ha traducido como "bienestar público social" en las Medidas de Aplicación, y como "actividades de bienestar público social" en el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.

[184] En el párrafo 2 de la versión original no figura la palabra "*shall*". Véase el párrafo 7.339 *infra*.

> Cuando la Aduana destruya las mercancías infractoras el titular de los derechos de propiedad intelectual prestará la asistencia necesaria. En los casos en que los órganos de bienestar social pertinentes utilicen las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar público social, o el titular de los derechos de propiedad intelectual asista a la Aduana a destruir las mercancías infractoras, la Aduana ejercerá la supervisión necesaria."[185]

7.195 El **Aviso Público Nº 16/2007** fue notificado por la Administración General de Aduanas en abril de 2007. Se notificó, entre otras cosas, para regular la subasta de mercancías infractoras por la Aduana de conformidad con el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI. Las partes acordaron traducir como sigue los párrafos dispositivos:

> "1. Cuando las mercancías infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta erradicará completamente todas las características infractoras de las mercancías y sus embalajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento, incluida la erradicación de las características que infrinjan marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Toda mercancía cuyas características infractoras no puedan erradicarse completamente será destruida y no se subastará.
>
> 2. La Aduana recabará observaciones del titular de los derechos de propiedad intelectual antes de subastar las mercancías infractoras."[186]

7.196 No se discute que esas tres medidas son todas ellas de aplicación obligatoria por la Administración General de Aduanas.[187] En el presente informe se alude colectivamente a esas tres medidas como "las medidas aduaneras".

2. Alegación al amparo del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.197 Los Estados Unidos alegan que las autoridades chinas competentes no tienen todas las facultades necesarias para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras requeridas por el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las medidas en litigio crean un "sistema obligatorio" en virtud del cual las autoridades aduaneras chinas no pueden ejercitar libremente sus facultades para destruir las mercancías y deben dar prioridad a opciones de eliminación que permiten que las mercancías infractoras entren en los circuitos comerciales o causen de otro modo daños al titular del derecho.[188] La *donación a órganos de bienestar social* puede perjudicar al titular de un derecho, y nada parece impedir que esos órganos vendan las mercancías infractoras; la *venta al titular del derecho* perjudica al titular del derecho en la cuantía que éste paga por las mercancías infractoras; y la *subasta* no es un método de eliminación de los circuitos comerciales y, si el titular del derecho no consiente en ella, puede perjudicarle. Cuando puede recurrirse a cualquiera de esas tres opciones las autoridades no están facultadas para ordenar la *destrucción* de las mercancías infractoras.[189]

---

[185] Traducción mutuamente acordada Nº 7 para la versión inglesa.
[186] Traducción mutuamente acordada Nº 8 para la versión inglesa.
[187] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 59-61, y respuestas a las preguntas 26 y 75; respuesta de China a la pregunta 26.
[188] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 56-57 y 172.
[189] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 179-192.

7.198 China responde que sus autoridades aduaneras están facultadas para ordenar tanto la eliminación como la destrucción de las mercancías infractoras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. La *donación a órganos de bienestar social* y la *venta al titular del derecho* son medios de eliminación de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho.[190] El artículo 59 debe leerse en conjunción con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.[191] La legislación china establece criterios que reflejan una preferencia oficial por el uso de métodos de eliminación distintos de la destrucción, pero la Aduana está libremente facultada para determinar si los criterios establecidos se satisfacen, y en consecuencia qué método de eliminación es el adecuado. La Aduana china optó por destruir un 58 por ciento, en valor, de todas las mercancías infractoras entre 2005 y 2007, lo que demuestra que la supuesta jerarquía de opciones de eliminación no menoscaba la capacidad de la Aduana para ordenar la *destrucción* de las mercancías infractoras.[192] La obligación establecida en el artículo 59 de otorgar "facultades" para ordenar la destrucción no significa que los Miembros tengan que otorgar facultades discrecionales irrestrictas y no especificadas y que los organismos nacionales deban gozar de poderes absolutos para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras en cualquier circunstancia.[193]

7.199 Los Estados Unidos responden que el artículo 59 requiere que se otorguen facultades plenas para eliminar o destruir las mercancías infractoras decomisadas de conformidad con los principios enunciados en el artículo 46. Las autoridades deben estar *facultadas* para escoger entre cualesquiera opciones legítimas para disponer de esas mercancías desde el primer momento en que se constate que son infractoras, y en lo sucesivo hasta que se disponga finalmente de ellas.[194] El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo ofrece flexibilidad por lo que respecta a la manera en que un Miembro cumple las obligaciones que le corresponden en virtud de dicho Acuerdo, y no exime a un Miembro de la obligación de cumplirlas plenamente.[195] Las estadísticas no dan respuesta a esa alegación, porque los Estados Unidos no están aduciendo que las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC *requieren* que China destruya o elimine todas las mercancías infractoras de conformidad con los principios enunciados en la primera frase del artículo 46. Lo que hay que determinar es qué decisiones permite la ley que la Aduana china adopte en circunstancias concretas.[196]

7.200 China responde que el Acuerdo sobre los ADPIC no la obliga a asegurarse de que ninguna mercancía infractora eliminada de los circuitos comerciales cause daños al titular del derecho. Antes bien, la Aduana tiene que estar *facultada* para eliminar las mercancías infractoras confiscadas de los canales comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho.[197] La determinación de lo que constituye un otorgamiento de facultades adecuado con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC depende mucho de las circunstancias. Las facultades de que dispone la Aduana china son adecuadas a la luz del nivel de arbitrio de que disfruta para adoptar decisiones, su autonomía, y el hecho de que las normas que las restringen obedecen a intereses públicos legítimos, y disuaden de las infracciones y evitan daños al titular del derecho.[198]

[190] Primera comunicación escrita de China, párrafo 182.
[191] Primera comunicación escrita de China, párrafo 185.
[192] Primera comunicación escrita de China, párrafo 194.
[193] Primera comunicación escrita de China, párrafo 196.
[194] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 128; respuesta a la pregunta 38.
[195] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 129.
[196] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 131.
[197] Comunicación de réplica de China, párrafo 160.
[198] Comunicación de réplica de China, párrafos 181-188.

7.201 Los Estados Unidos alegan que las medidas en litigio son incompatibles con el principio enunciado en la cuarta frase del artículo 46, porque nada sugiere que la subasta de mercancías después de la retirada de la marca infractora sólo esté permitida en "casos excepcionales".[199]

7.202 China responde que incluso si la cuarta frase del artículo 46 estableciera una obligación independiente para las autoridades aduaneras, cosa que no reconoce, la Aduana china cumpliría esa obligación porque retira "todas" las características infractoras, no sólo las marcas de fábrica o de comercio, y recaba observaciones de los titulares de los derechos.[200] China aduce que el uso de la palabra "colocación" alude a la recuperación por el infractor. La Aduana utiliza un precio de reserva en las subastas para asegurarse de que los infractores no tengan la oportunidad de comprar las mercancías confiscadas a un costo irrazonablemente bajo y a ponerles de nuevo las marcas falsificadas. A juicio de China, esto satisface la finalidad de la cuarta frase del artículo 46, que es asegurarse de que al tratar las mercancías confiscadas las autoridades priven a los infractores de los beneficios económicos que pudieran obtener de ellas.[201] China aduce asimismo que la palabra "bastará" indica que la cuarta frase del artículo 46 permite la colocación de mercancías en los circuitos comerciales, y no sólo en casos excepcionales. También plantea la posibilidad de que la utilización de subastas por China sea "excepcional", ya que no representa más que un 2 por ciento de los resultados de eliminación.[202]

b) Principales argumentos de los terceros

7.203 La Argentina considera que las autoridades aduaneras pueden escoger libremente, entre varias alternativas, el método más viable para el caso de que se trate. Los funcionarios pueden, a su arbitrio, optar o bien por destruir las mercancías decomisadas o por eliminarlas de los canales comerciales de forma inocua para los intereses del titular del derecho. La donación a organizaciones de bienestar social es una alternativa viable, pero las autoridades aduaneras tendrían que determinar caso por caso si con ello se evita causar daños al titular del derecho.[203]

7.204 Australia considera que "los circuitos comerciales" comprenden cualquier actividad relacionada con el suministro o la transferencia de mercancías para obtener una recompensa financiera dentro del territorio de un Miembro. El artículo 59 requiere efectivamente que las autoridades competentes puedan ordenar que las mercancías infractoras se destruyan o se eliminen de forma que no entren en los circuitos comerciales en el territorio de ese Miembro. Esos métodos de eliminación pueden incluir el reciclado o la donación a una entidad de beneficencia con sede en el territorio del Miembro, siempre que no sea probable que las mercancías infractoras entren, como consecuencia de ello, en los circuitos comerciales.[204]

7.205 El Brasil considera que la cuarta frase del artículo 46 sugiere que el Acuerdo sobre los ADPIC permite la colocación de mercancías infractoras en los circuitos comerciales. Lo obligado es otorgar facultades para eliminar las mercancías infractoras de los circuitos comerciales u ordenar su destrucción. Las facultades para recurrir a una u otra opción de eliminación no tienen por qué ser incondicionales, pero no deben ser simplemente teóricas. El artículo 46 no obliga a los Miembros a asegurarse de que jamás se cause daño alguno al titular del derecho tras la eliminación de las

[199] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 190; comunicación de réplica, párrafo 169.
[200] Primera comunicación escrita de China, párrafos 222-225.
[201] Primera declaración oral de China, párrafos 72-77; comunicación de réplica, párrafos 210-215.
[202] Comunicación de réplica de China, párrafos 206-209 y nota 161.
[203] Comunicación escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, párrafos 50 y 70.
[204] Comunicación escrita presentada por Australia en calidad de tercero, párrafos 26-32.

mercancías infractoras; antes bien, lo obligado es *evitar*, lo que no es una obligación de obtener resultados sino de poner los medios necesarios.[205]

7.206 El Brasil considera que la limitación establecida en la cuarta frase del artículo 46 atañe a la introducción de las mercancías infractoras en los circuitos comerciales. Una interpretación *a contrario* indica que las mercancías que no sean mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas pueden colocarse en los circuitos comerciales, y que las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas pueden colocarse en los circuitos comerciales si se adoptan medidas adicionales que van más allá de la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio.[206]

7.207 El Canadá sostiene que el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a otorgar a sus autoridades competentes las facultades enunciadas en el artículo 46 *ab initio*, es decir, tan pronto como se ha establecido que las mercancías infringen derechos de propiedad intelectual. La autoridad competente de China sólo obtiene las facultades requeridas si se han estudiado otras opciones de eliminación, o en algunos casos nunca. Entregar las mercancías al titular del derecho o reciclarlas son, evidentemente, formas de eliminar las mercancías apartándolas de los circuitos comerciales sin causar daños al titular del derecho. La donación a órganos de bienestar público excluye la destrucción, y esos órganos pueden vender las mercancías infractoras. El titular del derecho puede optar por comprar las mercancías infractoras, sufriendo así un daño financiero, o correr el riesgo de que las mercancías se subasten. Sólo entonces obtienen las autoridades competentes facultades para destruir las mercancías si la característica infractora no puede retirarse fácilmente o nadie ha comprado las mercancías en la subasta.[207]

7.208 El Canadá sostiene que las medidas de China son incompatibles con el artículo 59 también por otra razón. La obligación de eliminar las mercancías infractoras de conformidad con los principios enunciados en el artículo 46 incluye el respeto de la prohibición de colocar las mercancías infractoras después de haber simplemente retirado las características infractoras. La autoridad aduanera de China no subasta mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas a las que ha retirado las características infractoras únicamente "en casos excepcionales".[208]

7.209 Las Comunidades Europeas convienen con China en que los artículos 59 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC no imponen la obligación de eliminar las mercancías infractoras exclusivamente mediante las dos opciones enunciadas en la primera frase del artículo 46. En el texto tanto del artículo 59 como del artículo 46 se estipula que "las autoridades ... estarán *facultadas* para ordenar" la adopción de recursos, no que *tienen que utilizar* esos recursos en circunstancias determinadas. No obstante, si una autoridad aduanera escoge otro medio de eliminación de las mercancías infractoras, por ejemplo mediante su subasta, el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46 es aplicable. La eliminación de los circuitos comerciales, por su parte, debe tener lugar de manera que se evite causar "*any*" ("cualesquiera") daños al titular del derecho.[209] Esto significa que incluso un grado ligero de daño es excesivo. Una cuestión interpretativa básica es la medida en que la obligación establecida en el artículo 59 permite a los Miembros someter a condiciones las "facultades" para ordenar la eliminación o la destrucción.[210]

---

[205] Comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafos 43-52.
[206] Comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafos 45 y 52.
[207] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafos 14-19; declaración oral en calidad de tercero, párrafos 10-14.
[208] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafos 20-21.
[209] Comunicación escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 16-20.
[210] Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 15-20.

7.210 Las Comunidades Europeas discrepan de China en que la cuarta frase del artículo 46 no está incorporada al artículo 59. El artículo 59 se remite a "los principios establecidos en el artículo 46" en su totalidad. La segunda frase del artículo 59 no es una *lex specialis* que exima del cumplimiento de la disposición general de la cuarta frase del artículo 46, ya que esas dos disposiciones regulan distintas formas de tratar las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas que son todas pertinentes para las autoridades aduaneras.[211]

7.211 El Taipei Chino sostiene que debe considerarse que un Miembro ha satisfecho la norma mínima establecida en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC si se otorgan a sus autoridades judiciales competencia y facultades tanto para destruir como para eliminar conforme a las condiciones establecidas en ese artículo. Un Miembro es libre de determinar por sí mismo las circunstancias en las que las mercancías infractoras tienen que eliminarse o destruirse, así como la secuencia o prioridad entre esas dos opciones.[212]

c) Examen por el Grupo Especial

i) Introducción

7.212 El Grupo Especial observa que en esta alegación se impugnan las medidas aduaneras "en sí mismas". Las partes discrepan sobre la interpretación adecuada de las medidas en litigio. Por consiguiente, el Grupo Especial está obligado, conforme a su mandato, a hacer una evaluación objetiva del sentido de las disposiciones pertinentes de esas medidas. El Grupo Especial recuerda las observaciones que hace en el párrafo 7.28 *supra*, y confirma que sólo examina las medidas aduaneras a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

ii) Medidas en frontera

7.213 Esta alegación se formula al amparo del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone lo siguiente:

"*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."

7.214 Este artículo contiene varios términos clave, como "el titular del derecho", "el demandado", "las autoridades competentes" y "mercancías infractoras", que no se definen en el artículo mismo pero que sólo pueden entenderse interpretando el artículo entero en su contexto.

---

[211] Comunicación escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 17 y 19.

[212] Comunicación escrita presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero, párrafos 22-29; declaración oral, párrafos 13-17.

7.215 El artículo 59 figura en la Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. En la Sección 4 se establecen los procedimientos para que las autoridades aduaneras suspendan en la frontera el despacho de las mercancías para libre circulación. En el artículo 59 se expone la etapa de ese procedimiento aplicable después de que se ha constatado que las mercancías son infractoras. En cuanto tal, el artículo 59 forma parte de un conjunto de procedimientos, y sus términos clave tienen que entenderse en ese contexto.

7.216 Confirma esa interpretación la disposición inicial de la Sección 4. En la primera frase del artículo 51 se dispone lo siguiente:

> "Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación." (no se reproducen las notas de pie de página)

7.217 En esa frase se alude a los "procedimientos para que el titular de un derecho ... pueda presentar a las autoridades competentes ... una demanda ... con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho ... para libre circulación" de determinadas mercancías. Esos procedimientos deben estar en conformidad con "las disposiciones que siguen". Las "disposiciones que siguen" son las disposiciones de la Sección 4, que incluyen el artículo 59.

7.218 No parece que la descripción del procedimiento como un procedimiento de "demanda" de "suspensión" excluya aspectos conexos del procedimiento que figuran en las disposiciones establecidas más abajo, como las relativas a la actuación de oficio, en el artículo 58, o los recursos derivados de la demanda y/o suspensión establecidos en el artículo 59. Antes bien, los procedimientos de la Sección 4 constituyen un conjunto que debe interpretarse conjuntamente. Esto se refleja en la segunda frase del artículo 51 (con respecto a otras mercancías, enumeradas más abajo), que indica que "dicha demanda" (es decir, una demanda como la mencionada en la primera frase) está sujeta a "que se cumplan las prescripciones de la presente sección". Esto tiende a confirmar que las palabras "disposiciones que siguen" en el artículo 51 incluyen la totalidad de la Sección 4.

7.219 La necesidad de interpretar las disposiciones en el contexto de la sección pertinente es una característica de las Secciones 2, 3 y 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque algunas disposiciones, como los artículos 52, 54 y 56, aluden expresamente a disposiciones anteriores, muchas otras, como el párrafo 1 del artículo 53 y los artículos 55, 57 y 59, no lo hacen, sino que más bien se apoyan en el contexto a efectos de claridad. Esto confirma que las disposiciones de la Sección 4 tienen que interpretarse como un conjunto coherente de procedimientos, y no aisladamente.

7.220 En consecuencia, el Grupo Especial se remitirá a otras disposiciones de la Sección 4, en particular el artículo 51, al interpretar determinados términos utilizados en el artículo 59.

iii) "mercancías infractoras"

7.221 La primera frase del artículo 59 es aplicable a las "mercancías infractoras". El sentido corriente de esas palabras no se limita a las mercancías que infrinjan cualquier derecho específico. No obstante, si se interpreta en su contexto, se observan ciertas limitaciones. La primera frase del artículo 51 dispone que los procedimientos pertinentes se apliquen, como mínimo, a "la importación" de "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el

derecho de autor". Esto es aplicable al artículo 59 por las razones expuestas en los párrafos 7.213 a 7.220 *supra*.

7.222 El artículo 51 permite expresamente a los Miembros establecer procedimientos en la frontera también para otras mercancías infractoras. Las frases segunda y tercera del artículo 51 disponen lo siguiente:

> "Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de mercancías infractoras destinadas a la exportación desde su territorio."

7.223 En ambas frases se utiliza la palabra "podrán", lo que indica que son disposiciones opcionales. La segunda frase contempla una extensión opcional a "otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual". Esto es una referencia tanto a mercancías que infringen marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor sin ser mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, así como a mercancías que infringen otras categorías de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. La segunda frase incluye una condición expresa aplicable cuando los Miembros establecen medidas en frontera para otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, a saber, "siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección".[213] Las prescripciones de esa "sección" incluyen las que figuran en el artículo 59. Por tanto, en la medida en que un Miembro prevea que se haga dicha demanda respecto de mercancías que supongan otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, como las patentes, la obligación establecida en el artículo 59 es aplicable.

7.224 La tercera frase del artículo 51 prevé una extensión opcional a las "mercancías infractoras destinadas a la exportación" desde el territorio de un Miembro. Los términos de la tercera frase no supeditan esa opción a ninguna condición expresa. Una opción relativa a "procedimientos análogos" no es en sí misma una obligación de que los procedimientos sean análogos. La omisión de toda condición expresa en la tercera frase contrasta con la reserva formulada en la segunda frase, que también sirve para prever una extensión opcional de las medidas en la frontera. Aunque no hubiera sido adecuado incluir una condición idéntica a la que figura en la segunda frase, ya que las prescripciones de la Sección 4 atañen a la importación, la tercera frase podría no obstante haber incluido una condición expresa de que los procedimientos relativos a las mercancías infractoras destinadas a la exportación fueran análogos a los enunciados en la Sección o respetaran los principios en ella establecidos.[214] Sin embargo, no la incluye. Interpretada en su contexto, esta omisión no es ambigua. Por consiguiente, el Grupo Especial constata que no hay obligación alguna de aplicar las prescripciones del artículo 59 a las mercancías destinadas a la exportación.[215]

---

[213] Hay algunas diferencias expresas entre los procedimientos aplicables a mercancías distintas: el párrafo 2 del artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo es aplicable a mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada; la segunda frase del artículo 59 sólo es aplicable a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas.

[214] Por ejemplo, el artículo 49 y el párrafo 8 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC contemplan procedimientos opcionales, sujetos a la obligación contingente de que "se atengan a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados" en las secciones pertinentes. En cambio, la nota 13 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla una opción, pero no contiene una obligación contingente. No obstante, la nota 13 limita el alcance de la obligación establecida en la primera frase del artículo 51 en lugar de prever una extensión opcional.

[215] Así lo confirma el texto mismo del artículo 59. La segunda frase alude a la "*re*exportación" de las mercancías infractoras, no a la "exportación", lo que implica que las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas sólo se presentan para importación.

7.225 Por lo que respecta a las medidas en litigio, el Grupo Especial observa que en el artículo 2 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI se estipula que "la protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual en virtud del presente Reglamento significa la protección otorgada por la Aduana a los derechos exclusivos a utilizar una *marca de fábrica o de comercio, derechos de autor y derechos conexos, y derechos de patente* (en lo sucesivo denominados derechos de propiedad intelectual) ...". (sin cursivas en el original) Lo mismo cabe decir de las Medidas de Aplicación y del Aviso Público Nº 16/2007, que aplican ambos el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.[216]

7.226 Es evidente que las infracciones de derechos de propiedad intelectual abarcadas por las medidas aduaneras incluyen no sólo las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata, sino también determinadas infracciones de derechos de propiedad intelectual, a saber, otras mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio, otras mercancías infractoras de derechos de autor y mercancías infractoras de patentes. Por las razones expuestas en el párrafo 7.223 *supra*, el Grupo Especial constata que el artículo 59 es aplicable a las medidas aduaneras en cuanto que esas medidas son aplicables a todas esas infracciones de derechos de propiedad intelectual.[217]

7.227 El Grupo Especial observa que el artículo 2 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI también dispone que "la protección aduanera de los derechos de propiedad intelectual en virtud del presente Reglamento significa la protección otorgada por la Aduana ... en relación con *importaciones o exportaciones* ...". (sin cursivas en el original) Lo mismo cabe decir de las Medidas de Aplicación y del Aviso Público Nº 16/2007, que aplican ambos el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.[218]

7.228 En ese sentido, las medidas en frontera de China otorgan un nivel de protección *superior* a la norma mínima requerida por la Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. El efecto práctico de ello es que, según estadísticas no controvertidas preparadas por la Aduana de China, un 99,85 por ciento, en valor, de las mercancías infractoras eliminadas o destruidas con arreglo a las medidas en litigio en los años 2005 a 2007 correspondía a mercancías destinadas a la exportación.[219]

7.229 La alegación de los Estados Unidos se refiere a las "mercancías infractoras"[220] e indica específicamente que las medidas en litigio se aplican a las importaciones y las exportaciones.[221] No obstante, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial concerniente a su alegación y a la

---

[216] Véanse los párrafos 7.194 y 7.195 *supra*.

[217] Esta constatación sólo se aplica a las importaciones, de conformidad con lo indicado en el párrafo 7.231 *infra*.

[218] Estas medidas aplican el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI. Además, el artículo 4 de las Medidas de Aplicación alude a los derechos de propiedad intelectual sobre importaciones y exportaciones, el capítulo III, relativo a la "detención por demanda" comienza con el artículo 14, que alude a las mercancías que están a punto de importarse o exportarse, el capítulo IV, relativo a la "investigación por la autoridad" comienza por el artículo 20, que alude al descubrimiento de cualesquiera importaciones o exportaciones por la Aduana, y está seguido por el capítulo V, relativo a la eliminación de las mercancías y las costas, que comienza por el artículo 30, el cual alude a las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana. El Aviso Público Nº 16/2007 se notificó para regular la subasta de mercancías de conformidad con el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, aplicable tanto a las importaciones como a las exportaciones.

[219] Véase "*Statistics on Disposition of Infringing Goods by China Customs In Years 2005 through 2007 prepared by China Customs*" ("Estadísticas sobre la eliminación de mercancías infractoras por la Aduana china en los años 2005 a 2007, inclusive, preparadas por la Aduana china"), en las Pruebas documentales 166 y 167 presentadas por China.

[220] En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 171, segunda frase, se hace referencia a las importaciones "en particular".

[221] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 58, nota 45; párrafo 179, nota 117.

pertinencia del artículo 51, los Estados Unidos afirmaron que "no toman posición" por lo que respecta a si la primera frase del artículo 59 también regula las acciones de las autoridades fronterizas con respecto a las mercancías destinadas a la exportación.[222]

7.230 Habida cuenta de la respuesta de los Estados Unidos, y dado que incumbe al reclamante afirmar y demostrar sus alegaciones, China sostiene que sus medidas no son objeto de esa alegación por lo que respecta a las mercancías destinadas a la exportación.[223]

7.231 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han retirado su alegación por lo que respecta a ningún aspecto de las medidas aduaneras. Por las razones expuestas en el párrafo 7.224 *supra*, el Grupo Especial concluye que el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas aduaneras en tanto en cuanto éstas se aplican a mercancías destinadas a la exportación.

7.232 El Grupo Especial seguirá evaluando la alegación en la medida en que concierne a mercancías destinadas a la importación. Las importaciones representaron un 0,15 por ciento, en valor, de las mercancías eliminadas o destruidas con arreglo a las medidas en vigor en los años 2005 a 2007. A lo largo de ese período todas las mercancías importadas infractoras decomisadas o bien se donaron a la Sociedad de la Cruz Roja de China (0,12 por ciento) o se destruyeron (0,02 por ciento).[224] El volumen de las mercancías importadas infractoras vendidas al titular del derecho o subastadas fue cero.

7.233 Pese a ello, las medidas aduaneras, a tenor de sus términos, se aplican de manera igual a las exportaciones y las importaciones. China confirma que las pruebas de que dispone, incluidas las expediciones específicas de exportaciones, son indicativas de la manera en que las medidas aduaneras operan con respecto tanto a las exportaciones y las importaciones.[225] Las estadísticas que comprenden tanto las exportaciones como las importaciones constituyen una muestra mucho mayor y, en consecuencia, más fiable. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que puede remitirse a pruebas relacionadas tanto con las exportaciones como con las importaciones al evaluar esta alegación en cuanto que atañe únicamente a las importaciones.

iv) "estarán facultadas"

7.234 La obligación establecida en la primera frase del artículo 59 es que las autoridades competentes "est[én] facultadas" para ordenar determinados tipos de recursos con respecto a las mercancías infractoras. El contexto interior de la Sección 4 pone claramente de manifiesto que las obligaciones establecidas en el artículo 59 son aplicables cuando las autoridades aduaneras han suspendido el despacho a libre circulación de mercancías que se sospecha infringen derechos de propiedad intelectual. El hecho de que el artículo 59 se aplique a las "mercancías infractoras" indica que las obligaciones establecidas en ese artículo se activan cuando las autoridades competentes constatan que las mercancías objeto de la suspensión son mercancías infractoras. El hecho de que el artículo 59 aborde las facultades para ordenar recursos implica que las obligaciones subsisten hasta el momento en que se haya ordenado un recurso. En el texto del artículo no se establece ninguna otra limitación del ámbito temporal de las obligaciones. Por tanto, la obligación de que las autoridades competentes "est[én] facultadas" para dictar determinadas órdenes es aplicable desde el momento en que las autoridades competentes constatan que las mercancías objeto de la suspensión del despacho en la frontera son infractoras hasta el momento en que se ordena un recurso.

---

[222] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 28.

[223] Segunda declaración oral de China, párrafos 46-47.

[224] Estas cifras no totalizan el 0,15 por ciento debido al redondeo. Véanse las estadísticas de la Aduana a que se hace referencia en la nota 219 *supra*.

[225] Véanse las disposiciones del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI y las Medidas de Aplicación citadas en el párrafo 7.227 *supra*, así como la confirmación por China de esta cuestión en su respuesta a la pregunta 30.

7.235 Los Estados Unidos confirman que no alegan que la obligación de que las autoridades competentes "est[én] facultadas" para ordenar determinados recursos obligue a los Miembros a dictar esas órdenes. Antes bien, los Estados Unidos alegan que "lo que hay que determinar es qué decisiones permite la ley que la Aduana china adopte en circunstancias concretas".[226]

7.236 El Grupo Especial observa que la palabra "*authority*" ("facultad[e]s") puede definirse como "*power or right to enforce obedience; moral or legal supremacy; right to command or give a final decision*" ("poder o derecho de exigir obediencia; supremacía moral o jurídica; derecho a ordenar o adoptar una decisión definitiva").[227] La obligación es la de "estar" facultado, no la de "ejercitar" facultades.[228] Las palabras "estarán facultadas" se utilizan en todas las obligaciones de observancia enunciadas en las Secciones 2, 3 y 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, concretamente en el párrafo 1 del artículo 43, el párrafo 1 del artículo 44, los párrafos 1 y 2 del artículo 45, el artículo 46, el párrafo 1 del artículo 48, los párrafos 1, 2, 3 y 7 del artículo 50, el párrafo 1 del artículo 53 y los artículos 56 y 57.[229] Pueden contrastarse con los términos utilizados en las normas mínimas de protección establecidas en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, como que "los Miembros establecerán" la protección, o que determinados materiales "quedarán" protegidos. La obligación establecida en el artículo 46 de que determinadas autoridades "est[én] facultadas" para dictar determinadas órdenes pone de manifiesto, entre otras cosas, que las órdenes relativas a infracciones específicas quedan al arbitrio de las autoridades encargadas de la observancia.[230]

7.237 Así lo confirma el contexto. El párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, citado en el párrafo 7.170 *supra*, obliga a los Miembros a asegurarse de que en su legislación "se establezcan" procedimientos de observancia como los especificados en la Parte III que "permitan" la adopción de medidas eficaces contra las infracciones, lo que contempla las posibilidades de actuación.

7.238 Dada la posible importancia de esta interpretación por lo que respecta a la aplicación de muchas de las disposiciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial observa que también está confirmada por las actas de las negociaciones del Acuerdo.[231] En proyectos anteriores del Acuerdo sobre los ADPIC se había dispuesto que las autoridades "establecieran" determinados recursos, pero ese texto se cambió de manera que dijera "estarán facultadas", al igual que se hizo con varios otros proyectos de disposiciones.[232] Por tanto, la obligación de que las autoridades competentes "est[én] facultadas" para dictar determinadas órdenes no es una obligación de que las autoridades competentes ejerciten esas facultades en una forma concreta, salvo que se especifique otra cosa.

7.239 Además, la obligación de estar facultado para ordenar determinados tipos de recursos no es una obligación de estar facultado para ordenar *únicamente* esos recursos. Ambas partes en la diferencia, y determinados terceros, reconocen expresamente que la obligación de que las autoridades competentes "est[én] facultadas" para ordenar determinados tipos de recursos deja a los Miembros en libertad de establecer que las autoridades competentes estén facultadas para ordenar *otros* recursos

---

[226] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 55; comunicación de réplica, párrafo 131.

[227] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

[228] Esto es sin perjuicio de otras obligaciones relativas a la observancia.

[229] El texto del artículo 57 es algo distinto. Las palabras "estarán facultadas" se utilizan también en los apartados g) y k) (en este caso "tendrán facultades") del artículo 31 y el párrafo 1 del artículo 34 en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.

[230] Determinadas obligaciones, por ejemplo el principio de proporcionalidad y la necesidad de tener en cuenta los intereses de terceros con arreglo a lo dispuesto en la tercera frase del artículo 46, orientan el ejercicio de esas facultades discrecionales.

[231] El Grupo Especial recurre a este medio de interpretación complementario de conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena") con objeto de confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación establecida en el artículo 31.

[232] Véase, por ejemplo, el Proyecto de Texto Compuesto de 12 de julio de 1990, MTN.GNG/NG11/W/76.

que el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no requiere que estén comprendidos en sus facultades.[233]

7.240 El Grupo Especial está de acuerdo. El texto del artículo 59 no indica que las facultades para ordenar tipos específicos de recursos tengan que ser las únicas. Confirma esa interpretación el artículo 46, que forma parte del contexto del artículo 59, ya que este último incorpora los principios del artículo 46, y la obligación establecida en el texto de ambos artículos es que las autoridades "est[én] facultadas" para ordenar determinados tipos de recursos. La primera frase del artículo 46 estipula, en lo fundamental, que las autoridades estarán facultadas para ordenar que las mercancías sean *apartadas* de los circuitos comerciales *o* destruidas. Al mismo tiempo, la cuarta frase del artículo 46 alude a la colocación *en* los circuitos comerciales, lo que no corresponde a ninguno de los dos recursos requeridos por la primera frase. Esto constituye un reconocimiento expreso de que los recursos establecidos en la primera frase del artículo 46 no son exhaustivos. Lo mismo cabe decir por lo que respecta al artículo 59.

7.241 Dada la posible importancia de esta interpretación de la aplicación de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial observa que está confirmada por las circunstancias de la celebración del Acuerdo.[234] Una de las más importantes de esas circunstancias era el hecho de que los anteriores acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual contenían un número comparativamente menor de normas mínimas sobre procedimientos de observancia más allá del trato nacional y de determinadas disposiciones opcionales.[235] Una de las principales razones de la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC fue el deseo de establecer un conjunto mínimo de procedimientos y recursos a los que las autoridades judiciales y fronterizas y otras autoridades competentes deben poder recurrir. Esto representó un importante avance en la protección de la propiedad intelectual, como se refleja en el segundo considerando del preámbulo del Acuerdo, que dice así:

> "*Reconociendo*, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:
>
> c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales."[236]

---

[233] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 163; respuesta a la pregunta 37; Primera comunicación escrita de China, párrafo 213; respuesta a la pregunta 37; comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafo 51; comunicación escrita presentada por las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafo 18.

[234] El Grupo Especial recurre a este medio de interpretación complementario de conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena con objeto de confirmar la interpretación resultante de la aplicación de la regla general de interpretación establecida en el artículo 31. El Grupo Especial recuerda la opinión expresada por el Órgano de Apelación, en su informe sobre el asunto *CE - Equipo informático* (párrafo 86), citada en su informe sobre el asunto *CE - Trozos de pollo* (párrafo 284), donde se hace referencia a Sinclair I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, segunda edición (Manchester University Press, 1984) (página 141), de que el recurso a las circunstancias de la celebración de un tratado "permite, cuando proceda, el examen de los antecedentes históricos de la negociación del tratado".

[235] En el informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* se indica que:

> "La inclusión de esa Parte sobre la observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC fue una de las principales realizaciones de las negociaciones de la Ronda Uruguay, ya que amplió el ámbito de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones relativas a la observancia se limitaban a obligaciones generales de proporcionar recursos legales y confiscar las mercancías infractoras." (párrafo 8.97)

[236] Este texto quedó acordado en la reunión de mitad de período de la Ronda Uruguay, en abril de 1989, antes de que comenzara la redacción del Acuerdo sobre los ADPIC: véase el documento MTN.TNC/11/Rev.1, página 21.

7.242 Al mismo tiempo, parece que los negociadores consideraron innecesario indicar, ya fuera en el artículo 46 o en el artículo 59, que las autoridades no podían colocar en los circuitos comerciales mercancías que se hubiera constatado eran infractoras. Esto pudo deberse, entre otras cosas, al hecho de que esa acción podría constituir en sí misma una infracción o de otro modo hacer que las autoridades incurrieran en responsabilidad. Esa acción no constituiría una infracción si las circunstancias de la eliminación no fueran comerciales o si el estado de las mercancías se alterara de manera que éstas ya no fueran infractoras. Los negociadores abordaron ambas cosas: en la primera frase del artículo 46, disponiendo el apartamiento de los circuitos comerciales (y la destrucción), y, en la cuarta frase, con respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, estableciendo un grado mínimo de modificación del estado de las mercancías antes de su colocación en los circuitos comerciales.

7.243 Las Comunidades Europeas mantuvieron que todas las facultades para ordenar recursos, incluidos los no requeridos por el artículo 59, están sujetas a una prescripción general de que se ejerciten "de forma que se evite causar daños al titular del derecho".[237] China abordó el grado en que la subasta, aunque no satisface la prescripción de que las mercancías se eliminen apartándolas de los circuitos comerciales, podría aun así evitar que se causen daños al titular del derecho.[238] Los Estados Unidos también abordaron esta cuestión.[239]

7.244 A juicio del Grupo Especial, una interpretación que aplique las palabras "de forma que se evite causar daños al titular del derecho" a todas las facultades para ordenar recursos se basa en una lectura selectiva del artículo 46. La prescripción de que las facultades para ordenar recursos se ejerciten "de forma que se evite causar daños al titular del derecho" está vinculada en el texto del artículo 46 a sólo un recurso, a saber, el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales.[240] Esto no excluye la posibilidad de que otras acciones, especialmente la colocación en los circuitos comerciales, estén sujetas a prescripciones, siempre que esas prescripciones se estipulen en los términos de los artículos 46 ó 59.

7.245 Las partes discrepan sobre las circunstancias en las que puede considerarse que las autoridades competentes están "facultadas" de conformidad con el artículo 59, en particular sobre la medida en que el otorgamiento de facultades puede estar sujeto a condiciones. China presenta ejemplos de leyes de otros Miembros en las que a su juicio las facultades de las autoridades aduaneras están sujetas a condiciones.[241]

7.246 El Grupo Especial observa que la referencia a alternativas en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC implica un tipo de condición especial. El artículo 59 requiere que se otorguen facultades para ordenar "la destrucción *o* la eliminación". (sin cursivas en el original) No se discute que cuando las autoridades competentes están facultadas, en cualquier caso comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 59, a ordenar *ya sea* la destrucción *o* la eliminación (de conformidad con los principios aplicables), esto es suficiente para satisfacer la obligación establecida en la primera frase del artículo 59.[242] Por tanto, una condición que excluya las facultades para ordenar un recurso (por ejemplo la destrucción) podría ser compatible con el artículo 59 siempre que las autoridades

[237] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 16 formulada a los terceros.

[238] Primera comunicación escrita de China, párrafo 214.

[239] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 189; comunicación de réplica, párrafo 161; respuesta a la pregunta 83.

[240] Aparentemente, las Comunidades Europeas así lo reconocieron inicialmente en su comunicación escrita en calidad de tercero, párrafo 17.

[241] Primera comunicación escrita de China, párrafos 198-200, donde se hace referencia a las Pruebas documentales 102 y 106 a 112 presentadas por China.

[242] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 41; de hecho, China sostiene que la norma mínima permite establecer condiciones y secuencias razonables o estructurar las facultades "en forma condicional y conforme a las circunstancias": véase su Primera comunicación escrita, párrafos 196 y 202.

competentes estuvieran aun así facultadas para ordenar el otro recurso (en este ejemplo la eliminación).

7.247 El Grupo Especial observa asimismo que una característica común de las Secciones 2, 3 y 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC es que por lo general la iniciación de los procedimientos con arreglo a esas Secciones es responsabilidad de los titulares de derechos privados. Así se refleja en la primera frase del artículo 42 y la primera frase del artículo 51, la referencia a un "demandante" en los párrafos 3 y 5 del artículo 50, la referencia a "solicitudes" en el artículo 46 y a "instancia" en el párrafo 1 del artículo 48, y la opción (no la obligación) de permitir la actuación de oficio con arreglo al artículo 58. Consideradas en su contexto, las palabras "estarán facultadas" no obligan a los Miembros a adoptar ninguna medida a falta de una solicitud o petición. Por tanto, en buena parte de las Secciones 2, 3 y 4 de la Parte III parece asumida la condición de que las autoridades sólo estarán facultadas previa solicitud o petición. Esto es coherente con la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual como derechos privados, como se reconoce en el cuarto considerando del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Los procedimientos de adquisición de derechos sustantivos y los procedimientos civiles de observancia generalmente tienen que ser iniciados por el titular del derecho, y no de oficio.

7.248 Las observaciones arriba expuestas no implican que las facultades requeridas no puedan estar sujetas a otros tipos de condiciones que *no* se reflejan en el texto. Sin embargo, el Grupo Especial no estima necesario, a los efectos de su examen de esta alegación, examinar a qué otras condiciones, si alguna hubiera, pudieran estar sujetas las "facultad[e]s" de conformidad con el artículo 59. Por tanto, aparte de las dos condiciones arriba mencionadas, el Grupo Especial aceptará, a efectos de argumentación, que el otorgamiento de las "facultad[e]s" requeridas por el artículo 59 puede no estar sujeto a condiciones en cualquier situación comprendida en el ámbito temporal de dicho artículo, descrito en el párrafo 7.234 *supra*.

7.249 Las "facultad[e]s" requeridas por el artículo 59 conciernen a dos tipos de recursos, a saber "destrucción o eliminación". No hay controversia sobre el sentido de "destrucción". Por lo que respecta a "eliminación" ("*disposal*"), el Grupo Especial observa que en el texto inglés del artículo 59 esa palabra no se especifica de manera que pudiera, conforme a su sentido corriente, referirse tanto a la eliminación fuera de los circuitos comerciales como a la colocación en los circuitos comerciales.[243] Sin embargo, interpretada en contexto, la palabra "*disposal*" podría ser una referencia a una orden de que las mercancías "*be disposed of*" apartándolas de los circuitos comerciales, como se indica en el artículo 46. Esa ambigüedad se resuelve por referencia a los textos francés y español, que son igualmente auténticos.[244] El texto francés del artículo 59 alude a facultades para ordenar "*la mise hors circuit*", lo que es una referencia a las facultades para ordenar que las mercancías infractoras sean "*écartées des circuits commerciaux*" conforme al artículo 46. El texto español del artículo 59 alude a las facultades para ordenar la "eliminación", lo cual, interpretado en su contexto como alternativa a la "destrucción", es evidentemente una referencia a facultades para ordenar que las mercancías infractoras sean "apartadas de los circuitos comerciales" conforme al artículo 46. Por consiguiente, la interpretación adecuada del término "*disposal*" en la primera frase del artículo 59 es eliminación "de los circuitos comerciales".

[243] El sentido corriente de "*disposal*" ("eliminación") puede definirse como "*the action of disposing of or getting rid of; the action of settling or dealing with*" ("la acción de eliminar o librarse de; la acción de solucionar u ocuparse de algo"). A su vez, "*dispose*" ("eliminar") puede definirse como "*get rid of; deal conclusively with, settle*" ("librarse de; ocuparse concluyentemente de, solucionar"): véase el *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993). Esto incluiría la entrega a un importador o a terceros, a cambio o no de un pago.

[244] Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 33 de la Convención de Viena, se presume que los términos del Acuerdo tienen en cada texto auténtico igual sentido.

7.250 Para facilitar las referencias, el Grupo Especial aludirá colectivamente a "destrucción" y "eliminación" como "métodos de eliminación". No se discute que las medidas aduaneras de China otorgan facultades para ordenar la *destrucción* de las mercancías infractoras de conformidad con los principios enunciados en el artículo 46. Sin embargo, los Estados Unidos objetan a lo que consideran las "muy limitadas circunstancias" en las que las medidas aduaneras permiten la destrucción.[245] China no niega que sus facultades para ordenar la destrucción están en principio sujetas a ciertas limitaciones, pero aduce que la Aduana china tiene considerable arbitrio para decidir si esas limitaciones son aplicables. Las estadísticas demuestran que en la práctica más de la mitad, en valor, de las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana de hecho se destruye.[246]

7.251 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.246 *supra*, de que China está autorizada a limitar las facultades para ordenar la destrucción de mercancías infractoras siempre que sus autoridades competentes estén en esos casos facultadas para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios enunciados en el artículo 46. Las limitaciones de las facultades de la Aduana para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras sólo son pertinentes por lo que respecta a la alegación en la medida en que demuestren que la Aduana no está facultada para ordenar *ni* la destrucción de las mercancías infractoras *ni* su eliminación de conformidad con dichos principios.

7.252 Ese es el contexto en el que los Estados Unidos alegan que las medidas establecen una secuencia *obligatoria* de pasos, ya que las autoridades no dispondrán de ninguno de los tipos de facultades requeridos en una situación dada si las medidas en litigio las obligan a ordenar otro método de eliminación *no* requerido por el artículo 59.[247] Esto plantea la denominada "distinción imperativo/discrecional" que se ha examinado en varios informes de grupos especiales del GATT y la OMC en relación con el comercio de mercancías.[248] Aunque las facultades para ordenar un método de eliminación *no* requerido por el artículo 59 no dan lugar por sí mismas a una actuación incompatible con la OMC, si en cualquier circunstancia dada esas facultades obligan a recurrir a un método de eliminación, podrían excluir las facultades que el artículo 59 *sí* requiere. Excluir esas facultades podría ser incompatible con la OMC. Por esa razón, el Grupo Especial examinará si determinados aspectos de las medidas aduaneras son de carácter imperativo.

7.253 El Grupo Especial también observa que las facultades para ordenar que se recurra a un método de eliminación comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 59 serán a menudo discrecionales, ya que la obligación de que las autoridades competentes de los Miembros "est[én] facultadas" para dictar órdenes concretas se aplica a lo que la legislación interna *permite* que esas autoridades ordenen. Por tanto, la obligación establecida en el artículo 59 es aplicable a medidas tanto imperativas como discrecionales, y en principio tanto las medidas imperativas como las discrecionales "en sí mismas" pueden examinarse para determinar si son compatibles con esa obligación.[249]

---

[245] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 59; respuesta a la pregunta 81.

[246] Comunicación de réplica de China, párrafo 154. Véanse las estadísticas que figuran en el párrafo 7.349 *infra*.

[247] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 161; respuestas a las preguntas 39, 41, 80 y 83.

[248] Véase también el párrafo 7.358 *infra*.

[249] El Grupo Especial observa que su criterio es coherente con la opinión del Órgano de Apelación, en *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión* (párrafo 93) de que "como con cualquier instrumento analítico, la importancia de la 'distinción entre legislación imperativa y discrecional' puede variar de un caso a otro". El Grupo Especial también observa que la posibilidad de que existan obligaciones que podrían hacer que incluso las normas discrecionales fueran ilícitas fue especialmente contemplada en el informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior* (párrafo 7.53) en la forma siguiente:

7.254 Las medidas aduaneras en litigio contemplan tres opciones de eliminación además de la destrucción. Dichas opciones son la donación a órganos de bienestar social; la venta al titular del derecho; y la subasta. Los Estados Unidos alegan que *ninguna* de esas opciones de eliminación está conforme con los principios establecidos en el artículo 46, y que todas excluyen las facultades para ordenar la destrucción.[250] China responde que entre esas opciones de eliminación las dos primeras constituyen facultades para ordenar la eliminación de conformidad con los principios enunciados en el artículo 46, y que los Estados Unidos no han establecido que la Aduana china no esté facultada para ordenar la destrucción.[251] Por consiguiente, el Grupo Especial procederá como sigue:

a) primero, el Grupo Especial determinará cuáles son "los principios establecidos en el artículo 46";

b) segundo, el Grupo Especial evaluará las facultades otorgadas a la Aduana china para ordenar la donación a órganos de bienestar social y, si fuera necesario, la venta al titular del derecho, con objeto de determinar si constituyen facultades para ordenar la eliminación de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del artículo 46; y

c) tercero, el Grupo Especial evaluará las facultades otorgadas a la Aduana china para ordenar que las mercancías infractoras se subasten (más cualquiera de las dos primeras opciones de eliminación que se constate no constituye eliminación conforme a los principios establecidos en la primera frase del artículo 46) para determinar si esas facultades obligan a recurrir a un método de eliminación en particular y por tanto excluyen las facultades para ordenar la destrucción.

v) "los principios establecidos en el artículo 46"

7.255 En la primera frase del artículo 59 se dispone que 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". Las palabras que se remiten a los principios establecidos en el artículo 46 atañen a las facultades "para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras". Esto remite al intérprete del tratado a los principios establecidos en el artículo 46 que atañen a esas facultades.

7.256 El Grupo Especial hace las siguientes observaciones. Primero, el artículo 59 alude a "facultades". Segundo, el artículo 59 incorpora principios que atañen a las facultades para ordenar "la destrucción o eliminación" (de los circuitos comerciales, por las razones expuestas en el párrafo 7.249 *supra*). Tercero, el artículo 59 atañe a las facultades para ordenar la destrucción o eliminación de las "mercancías infractoras", pero no a los principios aplicables a la eliminación de materiales e instrumentos.

"la cuestión es si, interpretando correctamente la obligación específica dimanante de las normas de la OMC de que se trata, sólo están prohibidas las leyes nacionales imperativas o también las leyes nacionales facultativas. No aceptamos la lógica jurídica según la cual tiene que haber una norma absoluta que abarque toda la legislación nacional. Después de todo, ¿es tan imposible que los juiciosos autores del Acuerdo sobre la OMC creasen algunas obligaciones que hagan ilegal incluso la legislación facultativa y otras obligaciones que prohíban sólo la legislación imperativa?".

[250] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 184, 189 y 191.

[251] Comunicación de réplica de China, párrafos 155, 156 y 171.

7.257 El artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

"*Otros recursos*

> Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales."

7.258 La primera frase del artículo 46 alude a las "facultades" para ordenar que las "mercancías infractoras" sean "apartadas ... o ... destruidas". Parece por tanto, que es pertinente por lo que respecta al artículo 59.

7.259 La segunda frase del artículo 46 alude al apartamiento de materiales e instrumentos, por lo que no es aplicable. De hecho, el despacho de los materiales e instrumentos utilizados para crear mercancías infractoras normalmente no se suspenderá en la frontera junto con el de las mercancías infractoras, a diferencia de lo que sucede cuando se aplican medidas de observancia dentro del territorio de un Miembro.

7.260 La tercera frase del artículo 46 alude a "las correspondientes solicitudes", a pesar de que las frases anteriores no se refieren expresamente a ninguna solicitud. El contenido de la tercera frase está claramente relacionado con los materiales e instrumentos abordados en la segunda frase, pero podría estar igualmente relacionado con las mercancías infractoras abordadas en la primera frase. El texto es ambiguo a este respecto. Esa ambigüedad puede resolverse por referencia a las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.[252]

7.261 El Acuerdo sobre los ADPIC se negoció durante la Ronda Uruguay en el Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas (al que se hace referencia *infra* como el "Grupo de Negociación sobre los ADPIC"). El proyecto de texto del Acuerdo presentado por el Presidente el 23 de julio de 1990 incluía un proyecto de artículo correspondiente a lo que en el texto finalmente acordado es el artículo 46.[253] En ese proyecto de artículo el principio de proporcionalidad

[252] El Grupo Especial recurre a un medio de interpretación complementario de conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena con objeto de determinar el sentido cuando la interpretación conforme a la regla general de interpretación establecida en el artículo 31 deja ambiguo el sentido.

[253] Ese proyecto de artículo decía así:

"10. Otros recursos"

10A En los casos en que se determine que se ha infringido un derecho de propiedad intelectual, el tribunal estará facultado para ordenar, *a solicitud* del titular del derecho, que *los bienes infractores, así como los materiales e instrumentos* que se hayan utilizado predominantemente para la creación de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna,

y los intereses de terceros guardaban relación con una solicitud del titular del derecho con arreglo a la frase anterior. Esa solicitud podía ser de recursos relativos a las mercancías infractoras, así como a los materiales e instrumentos. En un proyecto posterior[254], la primera frase de la disposición relativa a los recursos se dividió en dos frases separadas, una relativa a las mercancías infractoras y la otra relativa a los materiales e instrumentos. Ambas frases incluían las palabras "a solicitud del titular del derecho". En el mismo proyecto las palabras "al dar curso a la correspondiente solicitud" se cambiaron por "al dar curso a las correspondientes solicitudes" (en plural). Esta es la versión de la tercera frase que se mantuvo en el llamado "proyecto de Bruselas"[255], y en el texto definitivo del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.262 Por consiguiente, las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC aclaran que los términos que figuran en la tercera frase del artículo 46 aluden, entre otras cosas, a la consideración de solicitudes de órdenes de que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o destruidas. Parece, por tanto, que la tercera frase también es pertinente a los efectos del artículo 59.

7.263 La cuarta frase alude a una categoría de mercancías infractoras, a saber, las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas. No hace referencia expresa a facultades para ordenar la destrucción o apartamiento de los circuitos comerciales. Sin embargo, el contexto demuestra que el principio de proporcionalidad enunciado en la frase anterior orienta la elección de las autoridades competentes entre los recursos especificados en la primera frase y cualesquiera recursos alternativos. De manera análoga, la cuarta frase del artículo 46 enuncia una circunstancia que las autoridades deben tener en cuenta al escoger entre los recursos requeridos, a saber, los especificados en la primera frase, y la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, si tal orden es posible. La cuarta frase atañe al alcance de las facultades para escoger entre la destrucción o el apartamiento de los circuitos comerciales y la colocación en los circuitos comerciales, si ese recurso es posible. Parece, por tanto, que la cuarta frase del artículo 46 es pertinente a los efectos del artículo 59.

7.264 El artículo 59 alude a los "principios" establecidos en el artículo 46. Por consiguiente, es necesario determinar a qué exactamente se refiere esa alusión en las frases primera, tercera y cuarta del artículo 46. La palabra "*principles*" ("principios") puede definirse como "*a general law or rule adopted or professed as a guide to action*" ("una norma o ley general adoptada o reconocida como orientación para la acción").[256] Cada una de esas frases del artículo 46 contiene un texto orientador de la actuación de las autoridades, y ninguna de ellas establece los términos exactos de las órdenes en casos específicos.

7.265 El Grupo Especial no considera que la elección de la palabra "principios" tuviera por objeto reflejar una jerarquía de disposiciones del artículo 46 que sólo incluiría los conceptos más generales y excluiría los menos generales. Hay una gran similitud en el texto y la finalidad de las dos disposiciones que prevén el otorgamiento de facultades para ordenar la destrucción o la eliminación con respecto a mercancías que se ha constatado infringen derechos de propiedad intelectual al

---

destruidos o colocados fuera de los circuitos comerciales de forma que se reduzca al mínimo el daño causado al titular del derecho. Se tendrán en cuenta, al dar curso *a esa solicitud*, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. [Con respecto a las mercancías falsificadas,] [Salvo en casos excepcionales,] no se dispondrá la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio [o de la indicación geográfica] apuesta ilícitamente." (sin cursivas en el original) Véase la Parte IV del documento MTN.GNG/NG11/W/76.

[254] Proyecto de texto revisado presentado por el Presidente el 13 de noviembre de 1990, documento Nº 2814.

[255] Véase el proyecto de artículo 49 en el documento MTN.TNC/W/35/Rev.1, de fecha 3 de diciembre de 1990, titulado "Proyecto de Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales - Revisión".

[256] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

concluir un procedimiento de observancia. Sin embargo, también hay diferencias entre los organismos gubernamentales con los que guardan relación ("autoridades competentes" para ordenar recursos en el marco de medidas en frontera según el artículo 59, pero "autoridades judiciales" según el artículo 46), así como en el alcance de los bienes a los que se aplican los recursos ("mercancías infractoras" en el artículo 59 y "mercancías infractoras así como materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores" en el artículo 46). Esas diferencias hacían inadecuado simplemente disponer que la obligación establecida en el artículo 59 era aplicable "de conformidad con el artículo 46" o incorporar de otro modo la totalidad del artículo 46. En lugar de ello, la referencia a "principios" evitaba la duplicación de un texto relativamente extenso.[257] Por tanto, a juicio del Grupo Especial, la referencia a "principios" es una referencia a un texto orientador de la actuación de las autoridades por lo que respecta a las órdenes de destrucción o eliminación de mercancías infractoras.

7.266 Por consiguiente, a los efectos del artículo 59, el Grupo Especial considera que en la primera frase del artículo 46 se establecen los siguientes "principios":

a) las autoridades estarán facultadas para ordenar el apartamiento o destrucción de conformidad con la primera frase "sin indemnización alguna"; y

b) las autoridades estarán facultadas para ordenar el apartamiento "de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho"[258] o

c) las autoridades estarán facultadas para ordenar la destrucción "siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes".

7.267 En la tercera frase se establece el siguiente principio, aplicable, entre otras cosas, a las facultades para ordenar el apartamiento o destrucción de las mercancías infractoras con arreglo a lo dispuesto en la primera frase:

d) se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, "tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros".

7.268 En la cuarta frase se establece el siguiente principio, que atañe a las facultades para ordenar la destrucción o apartamiento de las mercancías infractoras con arreglo a lo dispuesto en la primera frase:

e) en cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.[259]

7.269 La interpretación de todos estos principios está informada por el objetivo común enunciado al comienzo del artículo 46, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones", que también representa en sí mismo una orientación para la acción por lo que respecta a las órdenes de

[257] El Grupo Especial señala que la referencia cruzada de un proyecto de artículo sobre recursos en la Sección 4 a los "principios" enunciados en un proyecto de artículo sobre recursos en la Sección 2 se incluyó en el primer proyecto completo del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, el proyecto de texto compuesto de 12 de junio de 1990, y figura, entre otros lugares, en el proyecto de texto presentado por las CE en mayo de 1989 (MTN.GNG/NG11/W/68). En la propuesta anterior de las CE (MTN.GNG/NG11/W/31) se puede observar hasta qué punto la referencia cruzada evitó la duplicación entre las dos disposiciones: véase la nota 261 *infra*.

[258] Este principio se interpreta en los párrafos 7.278 a 7.285 *infra*.

[259] Este principio se interpreta en los párrafos 7.369 a 7.379 *infra*.

destrucción o apartamiento de las mercancías infractoras y, en consecuencia, un principio establecido en el artículo 46.

7.270 A juicio del Grupo Especial, los principios arriba expuestos son los "principios establecidos en el artículo 46" incorporados por la primera frase del artículo 59.

7.271 China discrepa, aduciendo, en efecto, que la segunda frase del artículo 59 constituye una *lex specialis* que excluiría la incorporación de la cuarta frase del artículo 46 al artículo 59.[260]

7.272 El Grupo Especial observa ciertas similitudes en los textos de la cuarta frase del artículo 46 y la segunda frase del artículo 59. La segunda frase del artículo 59 dispone lo siguiente:

> "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."

7.273 Al igual que la cuarta frase del artículo 46, esta frase comienza con las palabras "en cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" e incluye las palabras "salvo en circunstancias excepcionales" (a diferencia de casos). También hay similitud en el hecho de que la segunda frase del artículo 59 se aplica a las mercancías "en el mismo estado", mientras que la cuarta frase del artículo 46 se aplica a "la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente", lo cual es un medio de alterar el estado de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas. Ambas frases figuran en artículos que prevén la aplicación de recursos tras procedimientos de observancia determinados.

7.274 Sin embargo, el artículo 59 se aplica a los procedimientos en la frontera por lo que respecta a las mercancías destinadas a la importación, mientras que el artículo 46 se aplica a los procedimientos judiciales civiles dentro de los territorios de los Miembros. En la segunda frase del artículo 59 se hace referencia a la reexportación o al sometimiento a un procedimiento aduanero distinto (por ejemplo para mercancías en tránsito) que es específico para el procedimiento de observancia de la Sección 4. En el artículo 46 se hace referencia a la colocación en los circuitos comerciales, lo cual es aplicable a la importación y la venta en el mercado interior tanto en la Sección 2 como en la 4. La segunda frase del artículo 59 y la cuarta frase del artículo 46 se aplican en circunstancias distintas, y de hecho ninguna de ellas es más específica que la otra.

7.275 No hay razón alguna para deducir que sólo se quiso que el riesgo de ulterior infracción planteado por las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se abordara cuando las mercancías se reexportaran o fueran sometidas a otro procedimiento aduanero, y no cuando se colocaran, en la frontera, en los circuitos comerciales.[261] Las mercancías de marca de fábrica o de

---

[260] Primera comunicación escrita de China, párrafo 222.

[261] Las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC demuestran que un texto similar al de la cuarta frase del artículo 46 y la segunda frase del artículo 59, junto con la referencia cruzada a los principios de otro artículo, se incluyeron en el primer proyecto completo del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, el proyecto de texto compuesto de 12 de junio de 1990. Ese proyecto de texto utilizó los términos de los proyectos de texto de las CE, los Estados Unidos y Suiza (MTN.GNG/NG11/W/68, W/70 y W/73). Cabe destacar que la anterior propuesta de las CE contenía textos duplicados entre las dos disposiciones, sin una referencia cruzada. En esa propuesta, lo que ahora es la cuarta frase del artículo 46 figuraba en lo que ahora es el artículo 59, sin la referencia cruzada ni la segunda frase (MTN.GNG/NG11/W/31). Sin reconocer su pertinencia para la interpretación del artículo 59, el Grupo Especial observa que las actas de las negociaciones a las que la propia China hizo referencia demuestran que otro participante en las negociaciones preveía que los "casos excepcionales" de la disposición sobre recursos mediante medidas en frontera se aplicara a la importación y a la reexpedición; citado en la comunicación de réplica de China, párrafo 211.

comercio falsificadas cuyo despacho se ha suspendido en la frontera y que después se han despachado presentan un riesgo de ulterior infracción tanto si se colocan en los circuitos comerciales *dentro* del territorio de un Miembro como si transitan por el territorio de un Miembro o se reexportan al territorio de otro Miembro, como se indica en la segunda frase del artículo 59.

7.276 De hecho, en contexto, la pertinencia de la "*release*" ("colocación") de las mercancías en los circuitos comerciales es aún más clara en el artículo 59 que en el artículo 46. La Sección 4 atañe a la suspensión del "*release*" ("despacho") de las mercancías a los importadores, y utiliza esa palabra en el artículo 51, el párrafo 2 del artículo 53 y los artículos 54, 55, 56 y 58. En contraste, el artículo 46 es parte de la Sección 2, relativa a los procedimientos y recursos civiles y administrativos, por lo que el sentido limitado de "despacho" a un importador no es aplicable. Cuando esta palabra, interpretada en su contexto, se utiliza en relación con los recursos, es preciso darle un sentido más amplio, equivalente al despacho a cualquier parte en los circuitos comerciales.

7.277 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial confirma su constatación, expuesta en el párrafo 7.270 *supra*, sobre la interpretación de los "principios establecidos en el artículo 46" incorporados al artículo 59.

vi) "sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho"

7.278 Las partes discrepan sobre el sentido del principio establecido en la primera frase del artículo 46, que alude al apartamiento de las mercancías "de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho". Los Estados Unidos han manifestado preocupación por el daño que las donaciones puedan causar a los titulares de derechos y la posibilidad de que los órganos de bienestar social puedan posteriormente vender las mercancías donadas.

7.279 El Grupo Especial observa que este principio, a tenor de sus propios términos, atañe a la eliminación de las mercancías apartándolas "de" los circuitos comerciales, y no colocándolas en los circuitos comerciales. No se discute que este principio es aplicable a las donaciones (es decir, regalos) a órganos de bienestar social para su propio uso o para distribución caritativa. No obstante, si los órganos de bienestar social después *venden* las mercancías que les ha donado la Aduana para su distribución caritativa, incluso si lo hacen para obtener fondos con fines caritativos, lo cierto es que las mercancías no se eliminan apartándolas de los circuitos comerciales, sino colocándolas *en* los circuitos comerciales. Si los órganos de bienestar social distribuyen con fines caritativos mercancías que les ha donado la Aduana pero las mercancías posteriormente retornan a los circuitos comerciales, esto no altera el hecho de que las mercancías se eliminaron apartándolas de los circuitos comerciales, en el sentido corriente de la palabra "eliminación".[262] En lugar de ello, la venta posterior de las mercancías distribuidas es pertinente para evaluar si la eliminación de las mercancías apartándolas de los circuitos comerciales tuvo lugar "de forma que se evitó causar daños al titular del derecho". Por tanto, el Grupo Especial examinará la interpretación de esa parte del principio con más detalle.

7.280 Este principio, a tenor de sus propios términos, estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar que las mercancías "sean apartadas", en pasiva. Las autoridades pertinentes no están obligadas a proceder por sí mismas al apartamiento, que en la práctica pueden encomendar a otro órgano. El apartamiento de las mercancías "de los circuitos comerciales" admite la posibilidad de participación de otros órganos, como entidades de beneficencia, o el uso público no comercial. El principio atañe a la "forma" en que las mercancías infractoras se apartan, no al apartamiento en sí mismo. Las autoridades no son responsables de la actuación de los órganos que procedan al apartamiento en forma no autorizada. Además, el principio es que se actúe "de forma que" se evite causar daños. Los términos utilizados aluden a la finalidad, no al resultado. La obligación de las

[262] Véase la nota 243 *supra*.

autoridades es asegurarse de que las mercancías se aparten de los circuitos comerciales de forma que se satisfaga el principio establecido.

7.281 El principio es que la forma de apartamiento "evite" causar daños. China aduce que esto es una obligación de "tener debidamente en cuenta".[263] Sin embargo, el Grupo Especial observa que con arreglo a su sentido corriente "*avoid*" ("evitar") puede definirse como "*keep off, prevent; obviate*" ("impedir, prevenir; obviar").[264] Además, a tenor de la versión inglesa del Acuerdo, el principio es que la forma evite causar "*any*" ("cualquier") daño al titular del derecho, no simplemente "*harm*" ("daños") o "*some*" ("algún") daño.[265] Por tanto, la forma de apartamiento debe ser tal que se evite causar cualquier daño al titular del derecho.

7.282 Cabe recordar que la eliminación de las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales, en contexto, es una alternativa a la destrucción de las mercancías. A juicio del Grupo Especial, esto significa que cualquier riesgo inherente de daño debido simplemente a que las mercancías no han sido completamente destruidas es insuficiente para que se descarte un método de eliminación, ya que anularía la opción entre apartamiento y destrucción. Sin embargo, otras preocupaciones más específicas relacionadas con el daño causado al titular del derecho por una forma concreta de eliminación son pertinentes para evaluar la conformidad con el principio de que el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales tenga lugar "de forma que se evite causar daños al titular del derecho".

7.283 El Grupo Especial considera que el artículo 46 confirma esa interpretación. En la cuarta frase del artículo 46 se dispone expresamente que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas *en* los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales. En cambio, la primera frase del artículo 46 contiene una prescripción más general de que las facultades requeridas para ordenar el apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales se ejerciten "de forma que se evite causar daños al titular del derecho". Aunque esto en parte refleja el hecho de que la primera frase no es únicamente aplicable a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, también demuestra que cuando las mercancías se apartan *de* los circuitos comerciales no se supone que se requiera (o que no baste) la retirada de la marca de fábrica o de comercio.

7.284 Sigue siendo posible que, en función de las circunstancias en que las mercancías se aparten de los circuitos comerciales, la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente cause confusión. Requisitos prácticos, como la retirada de la marca de fábrica o de comercio, la aposición de un justificante de beneficencia o los controles del uso de las mercancías o los métodos de distribución, pueden evitar la confusión. La cooperación del titular del derecho sería a ese respecto valiosa, pero el texto del artículo no indica que sea un requisito.[266] Sin embargo, la cuestión de los daños al titular del derecho, ya sea a su reputación o por pérdida de ventas debido al apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales sin retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente, depende de las circunstancias. De lo contrario, se presumiría que cualquier apartamiento de los circuitos comerciales en virtud de la cual alguien pudiera simplemente observar la presencia de una marca de fábrica o de comercio falsificada causaría daños al titular del derecho. El texto del artículo 46 no contempla este resultado, y la posibilidad de que se observe la presencia de una marca

[263] Primera comunicación escrita de China, párrafo 186.
[264] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).
[265] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 133.
[266] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 185 y respuesta a la pregunta 72, donde se indica que la donación a entidades de beneficencia con autorización del titular del derecho es una forma de eliminación que evita causar daños a dicho titular.

de fábrica o de comercio falsificada es accesoria por lo que respecta a las facultades requeridas para no destruir las mercancías.

7.285 Estas observaciones están sujetas a las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.239 y 7.240 *supra* en el sentido de que la obligación de que las autoridades competentes "est[én] facultadas" para ordenar determinados tipos de recursos deja a los Miembros en libertad de disponer que las autoridades competentes pueden estar facultadas para ordenar *otros* recursos no requeridos por el artículo 59. Los recursos especificados en el artículo 59 no son exhaustivos.

vii) Donación a órganos de bienestar social

7.286 El Grupo Especial evaluará ahora las facultades de la Aduana para ordenar la donación a órganos de bienestar social a fin de determinar si constituyen facultades para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, concretamente si esa eliminación constituye el apartamiento de las mercancías "de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho".

7.287 Los Estados Unidos no se oponen a la donación de las mercancías a entidades de beneficencia *per se*.[267] Aceptan que la donación con autorización del titular del derecho puede respetar los principios del artículo 46. Lo que alegan es que las medidas no otorgan ninguna facultad a las autoridades aduaneras para determinar que la transferencia a un órgano de bienestar social no es adecuada en los casos en que se causarían daños al titular del derecho.[268]

- Mercancías defectuosas

7.288 Los Estados Unidos aducen que la donación de "mercancías falsificadas de ínfima calidad", si no funcionan adecuadamente, y especialmente si son defectuosas o peligrosas, obrará en perjuicio de la reputación del titular del derecho o incluso lo expondrá a peticiones de indemnización.[269]

7.289 El Grupo Especial observa que el argumento de los Estados Unidos se basa en la estructura jurídica de las medidas, que supuestamente permite la donación de mercancías defectuosas.[270] Los Estados Unidos no alegan que la Aduana china haya efectivamente donado mercancías de mala calidad, defectuosas o peligrosas a órganos de bienestar social. De hecho, aparte del texto de las medidas en litigio, los Estados Unidos sólo presentan un artículo, publicado en un periódico estadounidense, titulado "*Chinas's New Concern: Exploding Phones*", en el que se informa sobre un caso no relacionado de baterías de teléfonos móviles que no pasaron las pruebas de seguridad en China y que supuestamente tenían tendencia a explotar en determinadas condiciones.[271] El artículo contiene declaraciones de titulares de derechos de que las baterías estaban falsificadas. No hay en el relato ningún vínculo con la Aduana, y tampoco con órganos de bienestar social. Este alarmante relato es, por tanto, irrelevante para evaluar la alegación, ya que no añade nada a la observación general de que las mercancías pueden ser peligrosas.

7.290 China responde que su Aduana nunca donaría mercancías defectuosas o peligrosas.[272] El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI condiciona la donación por cuanto la prevé "cuando las mercancías decomisadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

[267] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 72.
[268] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 187.
[269] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 186.
[270] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 50.
[271] Estados Unidos - Prueba documental 45.
[272] Primera comunicación escrita de China, párrafos 162-163; respuesta a la pregunta 32.

puedan utilizarse para actividades de bienestar público social". Esa condición se reafirma en el artículo 30 de las Medidas de Aplicación, que prevé la donación "cuando las mercancías de que se trate puedan ser utilizadas directamente para bienestar público social".

7.291 El Grupo Especial no ve en qué forma las mercancías defectuosas o peligrosas podrían satisfacer esa condición. No hay en las pruebas ninguna otra cosa que sugiera que la Aduana donaría mercancías defectuosas o peligrosas a entidades de beneficencia. Por tanto, el Grupo Especial constata que no se ha demostrado que la Aduana no esté facultada para donar mercancías a órganos de bienestar social de forma que se evite causar al titular del derecho daños ocasionados por mercancías defectuosas o peligrosas.

7.292 China hizo también referencia al artículo 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público, que dispone lo siguiente:

> "La donación se efectuará de conformidad con las leyes y reglamentos, y nunca en violación de la moral social ni en detrimento de intereses públicos y de los derechos e intereses legítimos de otros ciudadanos."[273]

7.293 El Grupo Especial observa que el texto de esa disposición alude al "detrimento de intereses públicos", lo que podría incluir la seguridad de personas que podrían recibir mercancías defectuosas y peligrosas de órganos de bienestar social cuando esas mercancías reunieran las condiciones para donación por la Aduana a esos órganos de bienestar social. Sin embargo, no es necesario que el Grupo Especial exprese una opinión definitiva sobre esta cuestión, dado que ya ha constatado, en el párrafo 7.291 *supra*, que China ha justificado suficientemente su afirmación basándose en las disposiciones de las medidas en litigio.

- Daños a la reputación

7.294 Los Estados Unidos sostienen que las consideraciones arriba expuestas no abordan los casos de las mercancías falsificadas y pirata que son utilizables pero probablemente de peor calidad. A su juicio, es fácil que esas mercancías causen daños a la reputación del titular del derecho. Es más, el artículo 6 del Memorándum Aduana - Cruz Roja (examinado en los párrafos 7.300 a 7.304 *infra*) prevé expresamente la posibilidad de que se entreguen mercancías que tienen "problemas de calidad".[274]

7.295 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.282 *supra* ha constatado que cualquier riesgo inherente de daño debido simplemente al hecho de que las mercancías no han sido completamente destruidas es insuficiente para descartar un método de eliminación, y que las pruebas de que efectivamente se han causado daños al titular del derecho debido a la forma de la eliminación pueden ser pertinentes para evaluar si esa forma de eliminación está conforme con este principio.

7.296 En circunstancias normales los consumidores pueden ser inducidos a error en cuanto al origen de las mercancías falsificadas y pirata, y las mercancías falsificadas con problemas de calidad podrían causar daños a la reputación de los titulares de los derechos. El Grupo Especial ha tomado debida nota de que no hay en las medidas en litigio nada que obligue a la Aduana o a los órganos de bienestar social a retirar las marcas de fábrica o de comercio falsificadas. Aunque las pruebas demuestran que en un caso la Cruz Roja apuso su sello a un conjunto de prendas de vestir infractoras donadas,

[273] Traducción mutuamente acordada Nº 10 para la versión inglesa. La Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público es, a tenor de sus propios términos, de aplicación general (véase el artículo 2), y en consecuencia aplicable a las donaciones por la Aduana de mercancías infractoras a órganos de bienestar público con arreglo a las medidas en litigio.

[274] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 150.

aparentemente para impedir que se vendieran después de su distribución[275], no se sugiere que ello se debiera a una obligación o que sea de algún otro modo pertinente por lo que respecta a las "facultades" de la Aduana para ordenar la eliminación de las mercancías.

7.297 Sin embargo, las mercancías donadas por la Aduana a la Cruz Roja no se distribuyen en circunstancias normales. La Cruz Roja distribuye ella misma mercancías donadas, fuera de los circuitos comerciales, incluso en proyectos de socorro en caso de catástrofe, cuando no puede simplemente suponerse que los receptores son inducidos a error sobre el origen de las mercancías.[276] Los receptores no escogen las mercancías en la forma en que lo hacen los consumidores normales, ni cabe suponer que sean posibles consumidores de las mercancías genuinas. Los fines de la Cruz Roja y las circunstancias en las que puede utilizar mercancías donadas por la Aduana forman parte de la estructura jurídica que afecta a la "forma" en que la Aduana elimina las mercancías infractoras. No hay en las pruebas nada que sugiera que alguna vez se haya causado, o sea probable que se cause, algún daño a la reputación de los titulares como consecuencia de una donación de mercancías infractoras efectuada con arreglo a las medidas en litigio. De hecho, las pruebas demuestran que dos titulares de derechos de fama internacional participaron en la distribución por la Cruz Roja de mercancías que infringían sus derechos[277], lo que sugiere que no daban por supuesto que la donación de mercancías infractoras causaría daños a su reputación. Por consiguiente, el Grupo Especial constata que no se ha demostrado que la Aduana no esté facultada para donar mercancías a órganos de bienestar social de forma que se evite causar al titular del derecho daños ocasionados por mercancías de calidad inferior.

- Venta ulterior de mercancías donadas

7.298 Los Estados Unidos también alegan que "nada parece impedir que [los órganos de bienestar social] vendan las mercancías infractoras que reciben con arreglo al primer 'párrafo', lo que reintroduce esas mercancías en el comercio".[278]

7.299 China responde remitiéndose al artículo 30 de las Medidas de Aplicación, en cuyo párrafo final se dispone concretamente lo siguiente:

> "En los casos en que los órganos de bienestar social pertinentes utilicen las mercancías infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar público social, o el titular de los derechos de propiedad intelectual asista a la Aduana a destruir las mercancías infractoras, *la Aduana ejercerá la supervisión necesaria*."[279] (sin cursivas en el original)

7.300 China sostiene que esa disposición impone a la Aduana una obligación jurídica de asegurarse de que las mercancías donadas se utilicen exclusivamente para fines de bienestar social.[280] Como ejemplo del cumplimiento por la Aduana de su deber de supervisión, China presenta un Memorándum de cooperación entre la Administración General de Aduanas y la Sociedad de la Cruz Roja de China, titulado "Memorándum de cooperación sobre el uso de mercancías infractoras decomisadas con fines de bienestar social", de fecha 13 de mayo de 2004 (el "Memorándum Aduana - Cruz Roja").[281]

---

[275] China - Prueba documental 91.

[276] Por ejemplo, las pruebas demuestran la existencia de entregas de mercancías con embalaje de la Cruz Roja: China - Prueba documental 93.

[277] China - Prueba documental 91.

[278] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 186.

[279] Traducción mutuamente acordada Nº 7 para la versión inglesa. China hace también referencia al artículo 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público, citado en el párrafo 7.292 *supra*.

[280] Primera comunicación escrita de China, párrafo 165.

[281] China - Prueba documental 92.

Este Memorándum se firmó y entró en vigor poco después de la adopción de las Medidas de Aplicación pero antes de que éstas entraran en vigor.[282]

7.301 El Memorándum Aduana - Cruz Roja reproduce disposiciones del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI y de otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes y establece procedimientos relativos al uso de las mercancías infractoras decomisadas para fines de bienestar social.[283] Es, a tenor de sus propios términos, un acuerdo jurídicamente vinculante. En el artículo 4 se establecen los derechos y obligaciones de la Aduana. En el inciso iv) se dispone que la Aduana deberá entregar las mercancías "gratuitamente". Son, por tanto, donaciones y no ventas. El inciso ii) obliga y faculta a la Aduana a hacer lo siguiente:

> "ii) vigilar la ubicación y los usos de las mercancías. Obligar [a la Cruz Roja] a corregir cualquiera de sus actuaciones que se constate infringen las disposiciones del presente Memorándum;"

7.302 El artículo 5 establece los derechos y obligaciones de la Cruz Roja e incluye el siguiente inciso:

> "iv) notificar sin demora [a la Aduana] la distribución y el uso de las mercancías si [la Aduana] lo solicita".

7.303 El artículo 7 prescribe así la forma en que deben utilizarse las mercancías donadas a la Cruz Roja:

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

7.304 El Grupo Especial observa que ese texto, con arreglo a sus propios términos: a) obliga a la Cruz Roja a restringir el uso de las mercancías infractoras y a tomar medidas para impedir su venta; y b) obliga a la Aduana a supervisar el uso y faculta a la Aduana a requerir a la Cruz Roja que corrija cualquier infracción de la restricción del uso o de su deber de tomar medidas para impedir la venta. Esas medidas, a tenor de sus propios términos, demuestran que la Aduana es responsable de la forma en que las mercancías se eliminan, y que ha dispuesto que esa forma evite su retorno a los circuitos comerciales.

7.305 Los Estados Unidos aducen que las medidas preventivas que la Cruz Roja tiene que adoptar con arreglo al Memorándum "no demuestran realmente que con arreglo a la legislación china las mercancías *no puedan* retornar a los circuitos comerciales".[284] (sin cursivas en el original) Sin embargo, el Grupo Especial recuerda que, de conformidad con los principios pertinentes establecidos en el artículo 46, la Aduana tiene que estar *facultada* para ordenar que las mercancías se eliminen apartándolas de los circuitos comerciales, y que incumbe a las autoridades asegurarse de que la "forma" en que las mercancías se eliminan apartándolas de los circuitos comerciales se establezca de manera que evite causar daños al titular del derecho.

---

[282] El Comité Permanente de la Administración General de Aduanas adoptó las Medidas de Aplicación el 22 de abril de 2004. El Memorándum de cooperación fue firmado por la Administración General de Aduanas y la Sociedad de la Cruz Roja de China el 13 de mayo de 2004 y entró en vigor inmediatamente: véase el artículo 11. Las Medidas de Aplicación entraron en vigor el 1º de julio de 2004.

[283] En el texto del Memorándum se hace referencia a la "Parte A" y la "Parte B", que son, respectivamente, la Administración General de Aduanas y la Sociedad de la Cruz Roja de China. Para facilitar la referencia, las citas del Memorándum que figuran en este informe aluden a las partes por su nombre.

[284] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 153.

7.306 China ha presentado pruebas de casos de donación de mercancías infractoras por la Aduana a la Cruz Roja. En un caso, la Aduana donó a la Cruz Roja mercancías infractoras que se asignaron a personas que se encontraban en zonas afectadas por catástrofes naturales como tifones, lluvias torrenciales e inundaciones. Todas las mercancías infringían derechos de marcas de fábrica o de comercio y consistían en zapatos deportivos, bolsas de fideos de arroz, polvo detergente, refrigerantes enfriados por aire y calentadores de queroseno.[285] No hay en el expediente prueba alguna de que la Aduana incumpliera su deber de asegurarse de que el uso previsto de esas mercancías infractoras no se eludiera y de que las mercancías no retornaran a los circuitos comerciales.

7.307 El Grupo Especial considera que el Memorándum Aduana - Cruz Roja es especialmente pertinente para su evaluación de las facultades de la Aduana para eliminar las mercancías infractoras mediante donación, porque la Sociedad de la Cruz Roja de China es la entidad receptora de la inmensa mayoría de las mercancías donadas en virtud de las medidas en litigio. Las estadísticas demuestran que la Sociedad de la Cruz Roja de China recibió el 91 por ciento de las mercancías infractoras donadas por la Aduana en los años 2005 a 2007.[286] De hecho, en el período con respecto al cual se dispone de estadísticas nunca se donaron mercancías infractoras destinadas a la importación a ningún órgano de bienestar social distinto de la Sociedad de la Cruz Roja de China en virtud de las medidas en litigio.

7.308 Los Estados Unidos observan que otros órganos de bienestar social no están *obligados* a suscribir un acuerdo como el Memorándum Aduana - Cruz Roja.[287] La donación de mercancías infractoras a otros órganos de bienestar social podría no estar en conformidad con los principios establecidos en el artículo 46.

7.309 El Grupo Especial recuerda que en el párrafo 7.240 *supra* constató que los recursos especificados en el artículo 59 no son exhaustivos. No se ha afirmado que haya circunstancias en las que la Aduana pueda donar mercancías infractoras a un órgano de bienestar social distinto de la Sociedad de la Cruz Roja de China. Dicho de otra manera, las facultades para donar mercancías a otro órgano de bienestar social no excluyen las facultades para donar mercancías a la Cruz Roja. Por tanto, en la medida en que las facultades de la Aduana para donar mercancías a la Sociedad de la Cruz Roja de China están en conformidad con los principios establecidos en el artículo 46, la Aduana está facultada para ordenar la eliminación tal como se especifica en el artículo 59. En cualquier caso, la posibilidad de que otros órganos de bienestar social no hayan suscrito un acuerdo de donación, o de que puedan negarse a hacerlo, está por demostrar.

7.310 Los Estados Unidos aducen que el Memorándum Aduana - Cruz Roja no demuestra que la Aduana esté "facultada" para ordenar que las mercancías se eliminen de esa forma, porque la Aduana tiene que persuadir a una organización de beneficencia tanto de que celebre un acuerdo de donación como de que se comprometa a no tratar de revender las mercancías.[288]

7.311 El Grupo Especial observa que la Aduana ya ha suscrito el Memorándum con la Cruz Roja, y que lo hizo en el intervalo entre la adopción y la entrada en vigor de las Medidas de Aplicación. La Aduana no tiene que persuadir a la Cruz Roja de que se comprometa de nuevo a celebrar un acuerdo de esa naturaleza. Por tanto, esto no afecta a la constatación del Grupo Especial expuesta en el párrafo 7.309 *supra*. En cualquier caso, las medidas en litigio demuestran que si los órganos de bienestar social se niegan a aceptar donaciones la Aduana puede considerar otras opciones que en última instancia incluyen la destrucción de las mercancías.

---

[285] China - Prueba documental 93.

[286] Véanse las estadísticas de Aduanas en la nota 219 *supra*.

[287] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 152; véase también la Segunda declaración oral, párrafo 52.

[288] Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de China a la pregunta 74.

7.312 El Grupo Especial recuerda que lo que alegan los Estados Unidos es que las tres medidas aduaneras en litigio "no otorgan facultades discrecionales" a la Aduana para determinar que la transferencia a un órgano de bienestar social no es adecuada en los casos en que el titular del derecho pudiera resultar dañado, y que, en consecuencia, la Aduana no está facultada para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46.[289] Sobre la base de las pruebas examinadas hasta el momento, el Grupo Especial opina que los Estados Unidos no han establecido esa parte de su alegación, ya que las medidas, a tenor de a sus propios términos, demuestran que: a) la Aduana determina si las mercancías infractoras pueden utilizarse para fines de bienestar público social; y b) la Aduana está obligada a ejercer la supervisión necesaria de esa utilización, lo que hace en virtud del Memorándum Aduana - Cruz Roja.

7.313 Se desplaza ahora a los Estados Unidos la carga de demostrar por qué, a la luz de esa estructura jurídica, las tres medidas aduaneras en litigio "no otorgan facultades discrecionales" a la Aduana para determinar que la transferencia a un órgano de bienestar social no es adecuada en los casos en que el titular del derecho pudiera resultar dañado.

7.314 En la primera reunión sustantiva y posteriormente los Estados Unidos hicieron referencia a la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público[290], en particular al artículo 17 de esa Ley, que autoriza a las organizaciones de bienestar público a vender en el mercado mercancías donadas si concurren determinadas circunstancias.[291] China respondió que los términos de un acuerdo de donación concluido con arreglo al artículo 12 de la Ley -como el Memorándum Aduana - Cruz Roja- prevalecían sobre el artículo 17 en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.[292] Los Estados Unidos respondieron que vender las mercancías con arreglo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley y asegurarse de que los fondos resultantes siguieran destinándose al "uso" prescrito en el acuerdo de donación parece ser, a primera vista, una acción compatible con las prescripciones del artículo 18.[293]

7.315 Varios aspectos de esa argumentación preocupan al Grupo Especial. Primero, la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.[294] Los Estados Unidos afirmaron que esta Ley justificaba su preocupación por el hecho de que la entrega de mercancías infractoras a órganos de bienestar social "con arreglo a la legislación china" no garantice que las mercancías se mantengan fuera de los circuitos comerciales.[295] No obstante, en la alegación sólo se especificaban las tres medidas aduaneras, y ninguna otra parte de la legislación china. Aunque esta Ley es pertinente por lo que respecta a la defensa de China basada en el Memorándum Aduana - Cruz Roja, parece que los Estados Unidos, en lo fundamental, pretenden formular una mera alegación, basándose en las tres medidas aduaneras *en conjunción con esta Ley*, en el sentido de que la manera en que la Aduana entrega mercancías a órganos de bienestar social es incompatible con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.[296] El Grupo Especial no está facultado para pronunciarse sobre tal alegación en esta diferencia.

---

[289] Véase el párrafo 7.287 *supra*.

[290] Adoptada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en 1999 y promulgada por orden del Presidente de la República Popular China, en vigor desde el 1º de septiembre de 1999.

[291] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 62; reiterado en su comunicación de réplica, párrafo 151. En la Prueba documental 59 presentada por los Estados Unidos figura una traducción al inglés del artículo 17 de la Ley, así como una copia completa de la versión original.

[292] En la primera reunión sustantiva China proporcionó una traducción al inglés de los artículos 12 y 18 de la Ley.

[293] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 154.

[294] WT/DS362/7, adjunto como anexo D-1 al presente informe.

[295] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 62.

[296] Los Estados Unidos sí hicieron esa distinción en sus alegaciones sobre derechos de autor cuando en las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC se identificó el "artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor", pero en la alegación formulada al amparo del párrafo 1 del

7.316 Segundo, parece que los Estados Unidos no están seguros de cuál es la interpretación adecuada de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público. No conocían la existencia de esa Ley en el momento en que presentaron su Primera comunicación escrita, ya que afirmaron que "nada parece impedir que las organizaciones de bienestar público vendan las mercancías infractoras que reciben".[297] En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos afirmaron que "no es evidente si o cómo otras disposiciones de esta Ley afectan a la aplicación del artículo 17 ...".[298] En respuesta a una pregunta de China, los Estados Unidos afirmaron que hasta la fecha ninguna fuente jurídica demostraba que el artículo 17 *no* era aplicable a todas las donaciones abarcadas por la Ley, pero que "confiaban en que China los informara más sobre esa cuestión, incluida la manera en que las diversas disposiciones de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público se relacionan unas con otras".[299] En su comunicación de réplica, los Estados Unidos afirmaron que la venta de mercancías donadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado iv) del artículo 17 "parece ser, a primera vista, una acción compatible con las prescripciones del artículo 18".[300] En sus observaciones sobre las respuestas a preguntas formuladas después de la segunda reunión sustantiva, los Estados Unidos afirmaron que aparentemente la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público permitía vender las mercancías en los circuitos comerciales cuando concurrían determinados requisitos.[301] Sin embargo, los Estados Unidos, para respaldar su afirmación, no han presentado más pruebas que el texto de la Ley (que no es claro) y tres disposiciones de la Ley de Contratos (examinadas en los párrafos 7.320 a 7.322 *infra*). Los Estados Unidos afirman que China no ha invocado ningún fundamento jurídico que permita afirmar que los términos del acuerdo de donación prevalecen sobre esta Ley. Sin embargo, incumbe a los Estados Unidos, como parte que afirma que debido a esa Ley las medidas en litigio y un acuerdo de donación no satisfacen las obligaciones que corresponden a China en virtud del artículo 59, la carga de demostrar tal cosa.

7.317 Tercero, esta cuestión atañe a un aspecto detallado de la legislación interna china en cuanto a la interpretación adecuada de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público. El inciso iv) del artículo 17, al que se remiten los Estados Unidos, dispone lo siguiente:

> "Cuando los bienes donados no sean preservables o transportables o superen la necesidad real, el donatario podrá venderlos, pero todos los ingresos obtenidos se utilizarán en pro de los fines de la donación."[302]

7.318 A su vez, el artículo 18 de la misma Ley, al que se remite China, dispone lo siguiente:

> "Cuando el donatario haya concluido un acuerdo de donación con el donante, utilizará los bienes donados de conformidad con los fines prescritos en ese acuerdo, y no podrá alterar dichos fines sin autorización. Cuando esa alteración realmente sea necesaria, recabará el consentimiento del donante."[303]

---

artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se identificaba el "artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, *junto con* los procesos previos a la autorización y distribución supeditados a la nacionalidad establecidos por las otras medidas en litigio". (sin cursivas en el original) En las alegaciones sobre derechos de autor formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se identificaba "el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China, *por sí solo o en conjunción con* las otras medidas en litigio". (sin cursivas en el original)

[297] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 186.

[298] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 31.

[299] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 de China.

[300] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 151-154.

[301] Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de China a la pregunta 74.

[302] Traducción mutuamente acordada Nº 10 para la versión inglesa.

[303] *Ibid*. El artículo 28 de la Ley regula la responsabilidad jurídica cuando un donatario, sin permiso del donante, alterna la naturaleza o la finalidad de uso de los bienes donados.

7.319 El Grupo Especial observa que el artículo 12 de la Ley reconoce el derecho de donantes y donatarios a celebrar acuerdos de donación. El artículo 17 tiene cuatro párrafos, de los cuales al menos tres regulan la manera en que determinados tipos de organizaciones de bienestar social deben utilizar los bienes donados. El artículo 17 limita el uso por esas organizaciones en varias formas generales. El artículo 18 alude al uso de bienes donados de conformidad con la finalidad específicamente establecida en el acuerdo de donación. La forma en que esas dos disposiciones pueden conciliarse no está clara. El artículo 18 podría complementar al artículo 17 o, igualmente, ofrecer una alternativa que permite a donantes y donatarios celebrar acuerdos al margen del artículo 17. Sin más pruebas, el Grupo Especial no puede llegar a ninguna conclusión concerniente a las alegaciones de cada una de las partes por lo que respecta a esas disposiciones de esta Ley.[304]

7.320 Los Estados Unidos también se remiten a la Ley de Contratos para respaldar su afirmación de que incluso cuando se ha suscrito un acuerdo de donación la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público parece permitir la venta en los circuitos comerciales[305], y de que la Ley de Contratos de China indica que cuando un contrato contiene una disposición incompatible con una ley china esta última prevalecerá sobre esa disposición contractual.[306] Incumbe a los Estados Unidos, como parte que hace esas afirmaciones, la carga de demostrar que son ciertas.[307] Sin embargo, los Estados Unidos no vinculan la última afirmación con las pruebas específicas de la diferencia. En lugar de ello presentan tres disposiciones de la Ley de Contratos.[308] La primera disposición regula la invalidez de la totalidad de un contrato.[309] No ofrece ningún fundamento para la improbable sugerencia de que la estricta disposición del inciso iv) del artículo 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público invalida en su totalidad el Memorándum Aduana - Cruz Roja. La tercera disposición regula la vigilancia y el tratamiento de determinados actos ilícitos, y su pertinencia no está clara.[310] La segunda disposición, el artículo 123, dice así:

> "Cuando otra ley (法律) disponga lo contrario con respecto a un determinado contrato, prevalecerán sus disposiciones."[311]

7.321 No está claro lo que "lo contrario" significa, ya que el contexto del artículo 123 no se ha presentado como prueba. Parece que lo que se sugiere es que, suponiendo que el inciso iv) del artículo 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público cree un "término implícito", esto podría invalidar el artículo 7 del Memorándum Aduana - Cruz Roja en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Contratos. No obstante, las afirmaciones de los Estados Unidos por lo que respecta a la interpretación conjunta de esas dos leyes y un contrato específico son meramente especulativas, y las pruebas que figuran en el expediente son totalmente inadecuadas para forjarse una opinión al respecto.[312]

---

[304] Véase también la respuesta de China a la pregunta 74.

[305] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 52; observación sobre la respuesta de China a la pregunta 74.

[306] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 52, a la que se adjuntan la Prueba documental 73 presentada por los Estados Unidos, en la que figuran tres disposiciones de la Ley de Contratos, y la Prueba documental 74 presentada por los Estados Unidos, en la que figura un artículo de una interpretación judicial de determinadas cuestiones concernientes a la aplicación de la Ley de Contratos.

[307] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camisas y blusas de lana*, página 16.

[308] Adoptada y promulgada por el Congreso Nacional del Pueblo en 1999.

[309] El inciso v) del artículo 52 de la Ley de Contratos dispone que "un contrato es inválido en cualquiera de las siguientes circunstancias: v) el contrato infringe una disposición imperativa de cualquier ley (法律) o reglamento administrativo (行政法规)".

[310] El artículo 127 de la Ley de Contratos dispone que determinadas autoridades supervisarán determinados actos ilícitos y tomarán medidas al respecto.

[311] Estados Unidos - Prueba documental 73.

[312] Véase también la respuesta de China a la pregunta 74.

7.322 Por consiguiente, los términos del artículo 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público, interpretados en contexto y en conjunción con la Ley de Contratos, no refutan la defensa de China, y en consecuencia no afectan a la constatación del Grupo Especial, expuesta en el párrafo 7.312 *supra*, relativa a los términos de las medidas aduaneras y el Memorándum Aduana - Cruz Roja.

7.323 Por último, el Grupo Especial recuerda que la obligación establecida en el artículo 59 atañe a China en cuanto que Miembro, y no a las tres medidas aduaneras que los Estados Unidos especificaron en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. No hay motivo alguno por el que todas las condiciones pertinentes a la eliminación de los circuitos comerciales tengan que figurar en esas tres medidas específicas, ya que China puede determinar libremente el método para cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 59 de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.[313] La Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público ha aparecido fragmentariamente a lo largo del presente procedimiento debido a las citas selectivas hechas por ambas partes en la diferencia.[314] Sin embargo, la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público es una medida pública, adoptada por el Congreso Nacional del Pueblo de China y promulgada por el Presidente de China en 1999.[315] Si esta Ley, en particular el artículo 17, hubiera sido objeto de consultas entre las partes y se hubiera especificado en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, es probable que estas cuestiones se hubieran discutido debidamente y que el Grupo Especial pudiera haberse forjado una opinión sobre algunas de ellas.

7.324 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial confirma la constatación que formula en el párrafo 7.312 *supra* y constata que los Estados Unidos no han establecido que, por lo que respecta a la donación de mercancías infractoras a órganos de bienestar social en virtud de las medidas en litigio, la Aduana no esté facultada para ordenar la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del artículo 46.

viii) Venta al titular del derecho

7.325 El segundo método de eliminación establecido en las medidas en litigio es la venta al titular del derecho. La venta al titular del derecho es voluntaria, ya que requiere su consentimiento. Si el titular del derecho consiente, pagará por las mercancías infractoras un precio acordado.

7.326 El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI contempla la venta al titular del derecho después de la donación a órganos de bienestar social. Utiliza el modo verbal traducido como "podrá" (可以). El artículo 30 de las Medidas de Aplicación contempla la donación a órganos de bienestar social y la venta al titular del derecho como alternativas, sin orden aparente entre ellas.[316] Parece, por tanto, que no hay casos en los que la venta al titular del derecho sea la única

[313] Ese fue también el criterio aplicado por el Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Marcas de fábrica e indicaciones geográficas (Estados Unidos)*, párrafos 7.746-7.751.

[314] El artículo 6 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público fue proporcionado junto con la Primera comunicación escrita de China (China - Prueba documental 90); el artículo 17, junto con la Primera declaración oral de los Estados Unidos (Estados Unidos - Prueba documental 59); los artículos 12 y 18 fueron proporcionados posteriormente por China durante la primera reunión sustantiva, y finalmente se proporcionó una copia traducida después de esa reunión (China - Prueba documental 154). Poco antes de la segunda reunión sustantiva se proporcionó una traducción mutuamente acordada (traducción mutuamente acordada Nº 10 para la versión inglesa).

[315] Véase la nota 290 *supra*. Los Estados Unidos accedieron a una copia de la Ley en el sitio Web de Ministerio de Comercio antes de la primera reunión sustantiva con el Grupo Especial; véase la Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 61, y Estados Unidos - Prueba documental 59.

[316] Los Estados Unidos convienen en que, como cuestión jurídica, se trata de opciones paralelas: véase su respuesta a la pregunta 78.

opción disponible y podría impedir el otorgamiento de las facultades requeridas por el artículo 59. Habida cuenta de la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 7.324 *supra*, es, por tanto, innecesario evaluar esa opción para determinar si las medidas aduaneras son compatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

ix) Subasta y facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras

7.327 El Grupo Especial examinará ahora las facultades de la Aduana para ordenar que las mercancías infractoras se subasten. La subasta es el tercer método de eliminación establecido en las medidas en litigio. La subasta no es una forma de destrucción, y no se discute que *no* es una forma de eliminación de los circuitos comerciales. Por consiguiente, es claro que el artículo 59 *no* requiere que se recurra a este método de eliminación.[317] No obstante, el Grupo Especial recuerda su constatación, en el párrafo 7.240 *supra*, de que los recursos especificados en el artículo 59 no son exhaustivos. Por tanto, el hecho de que no se requieran facultades para ordenar la subasta de las mercancías infractoras no es en sí mismo incompatible con el artículo 59.

7.328 Los Estados Unidos alegan que el método de subasta, al ser supuestamente de carácter obligatorio, priva a la Aduana de facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras en un determinado momento desde la perspectiva del artículo 59.[318] No alegan que la Aduana esté facultada para ordenar la donación a órganos de bienestar social (o la venta al titular del derecho) en los casos en que la Aduana está estudiando la posibilidad de recurrir a la subasta. En esos casos se da por sentado que la Aduana ya ha renunciado a esos otros métodos. Lo único que hay que determinar es si las facultades para ordenar la subasta excluyen las facultades para ordenar la *destrucción* de las mercancías infractoras.

7.329 Lo que se alega es que las medidas, a tenor de sus propios términos, tratan la subasta (y los otros métodos de eliminación) como "requisitos previos obligatorios" para la destrucción, y crean una "secuencia obligatoria de pasos" que obliga a recurrir a la subasta en determinadas circunstancias.[319] China responde que en el Reglamento se expresa una "preferencia" por determinados métodos de eliminación, y que las Medidas de Aplicación confirman esas prioridades. Aduce que las medidas otorgan a la Aduana "considerable arbitrio" para determinar qué método es el adecuado, y que la Aduana está jurídicamente facultada para ordenar cualquiera de los cuatro métodos de eliminación.[320]

7.330 El Grupo Especial comienza por examinar los términos concretos de las medidas. En el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI se contemplan cuatro métodos de eliminación, de los que la subasta es el tercero. Con respecto a la subasta, el artículo 27 dispone lo siguiente:

> "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."[321] (sin cursivas en el original)

[317] Véase el párrafo 7.244 *supra*.
[318] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 161; respuestas a las preguntas 39, 41 y 83.
[319] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 191 y 194.
[320] Primera comunicación escrita de China, párrafos 158-159.
[321] Traducción mutuamente acordada Nº 6 para la versión inglesa.

7.331 Esta frase prevé la venta en subasta de las mercancías infractoras. Está supeditada a que no se apliquen los dos primeros métodos, es decir, la donación a órganos de bienestar social y la venta al titular del derecho. La frase utiliza en la versión inglesa un modo verbal traducido como "*can*" (o "*may*") (可以) ("podrá"). Esto indica que el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI no obliga a subastar las mercancías infractoras aunque no se apliquen los dos primeros métodos de eliminación.

7.332 El contexto confirma que la elección de ese modo verbal es significativa, ya que en la versión inglesa del mismo párrafo también se usa el modo verbal traducido como "*shall*" (应当) ("entregará") y ("destruirá") para otros métodos de eliminación; concretamente, se utiliza "*can*" o "*may*" ("podrá") para la venta al titular del derecho y la subasta, pero "*shall*" para la donación a los órganos de bienestar social y la destrucción ("entregará" y "destruirá", respectivamente).

7.333 En la siguiente frase, relativa a la destrucción, se dispone que "cuando sea imposible erradicar las características infractoras, la Aduana destruirá las mercancías". Esto indica que la prescripción de que la Aduana destruya las mercancías está supeditada a que "sea imposible erradicar las características infractoras". Esa condición, tal como se expresa, no implica falta de facultades para destruir las mercancías cuando *no* sea imposible erradicar las características infractoras.

7.334 El texto pone claramente de manifiesto que la erradicación de las características infractoras es una condición a la que está supeditado el método de subasta. De hecho, así lo confirma expresamente el primer párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público Nº 16/2007 citado en el párrafo 7.195 *supra*. En otras palabras, la *imposibilidad* de erradicar las características infractoras excluye el método de subasta. Esto, sin embargo, no implica que la *posibilidad* de erradicar las características infractoras excluya el método de destrucción, porque con arreglo al artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI el método de subasta es opcional, no obligatorio.

7.335 Los Estados Unidos sostienen que si ninguna de las tres primeras opciones es viable "la Aduana *podrá*, *entonces y sólo entonces*, recurrir al tercer elemento: la destrucción de las mercancías" (sin cursivas en el original).[322] Sin embargo, a juicio del Grupo Especial, esto es una interpretación inexacta del texto, en el que se dispone que si ninguna de las tres primeras opciones es viable la Aduana *destruirá* las mercancías. No dispone que en otros casos la Aduana *no destruirá* las mercancías.

7.336 En resumen, el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI contempla cuatro opciones, de las que la segunda, así como la tercera, es decir, la subasta, son opcionales. El Grupo Especial examinará si las Medidas de Aplicación modifican esa situación.

7.337 En el artículo 30 de las Medidas de Aplicación se contemplan en el mismo orden los mismos cuatro métodos de eliminación. En el artículo 30 se exponen las dos primeras opciones como alternativas en un párrafo único numerado 1), después se expone la subasta en el párrafo 2), y la destrucción en el 3). El artículo 30 establece un orden claro entre esas opciones disponiendo que el párrafo 2) (subasta) se aplicará:

> "cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con el párrafo 1) pero las características infractoras puedan erradicarse";

y disponiendo que el párrafo 3) (destrucción) será aplicable:

> "cuando las mercancías de que se trate no puedan eliminarse de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y 2)".

[322] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 182.

7.338 Al igual que el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, el párrafo 3), relativo a la destrucción, dispone que las mercancías "*shall be destroyed*" ("se destruirán") (应当) cuando se cumpla la condición arriba citada. Sin embargo, esto no implica por sí mismo que la destrucción no esté permitida cuando se pueda recurrir a los demás métodos de eliminación. Ello dependería de si la medida obliga a la Aduana a ordenar cualquiera de los otros métodos de eliminación en cualquier circunstancia.

7.339 Las partes acordaron utilizar el modo verbal "*shall*" en su traducción al inglés de los tres párrafos del artículo 30 de las Medidas de Aplicación, pero China sostiene que la medida otorga considerable arbitrio a la Aduana.[323] El Grupo Especial no da por sentado que el empleo de la palabra "*shall*" en una traducción no auténtica de las Medidas de Aplicación denote necesariamente una obligación en la misma forma que la palabra "*shall*" cuando se utiliza en la versión inglesa de los Acuerdos de la OMC abarcados. El Grupo Especial observa que, la versión original y auténtica del artículo 30 de las Medidas de Aplicación no contiene un verbo auxiliar en el párrafo 1) ni en el párrafo 2) con respecto a ninguno de los tres primeros métodos de eliminación, sino sólo en el párrafo 3) con respecto a la destrucción. La versión original utiliza el modo verbal traducido como "*shall*" (应当) en la frase introductoria "la Aduana '*shall dispose*' ('eliminará') las mercancías infractoras que haya decomisado de conformidad con las siguientes disposiciones".[324] Seguidamente, los tres primeros métodos de eliminación se exponen como una serie de pasos en los que, en distintas circunstancias, la Aduana "entrega", "asigna" o "subasta"[325] a diferencia de lo que sucede en el párrafo 3), en el que se utiliza el modo verbal traducido como "*shall*" (应当) (como se hace en el párrafo final, dos veces). Esto puede indicar que, como sostiene China, las Medidas de Aplicación confieren a la Aduana un cierto arbitrio. Por tanto, el Grupo Especial no considera que el texto del artículo 30 de las Medidas de Aplicación sea por sí mismo lo suficientemente claro para concluir que en algún momento obliga a la Aduana a subastar las mercancías.

7.340 Las Medidas de Aplicación fueron adoptadas por el Comité Permanente de la Administración General de Aduanas para aplicar el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, que fue promulgado por el Comité Permanente del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el órgano administrativo superior de China. Por tanto, cualquier ambigüedad de las Medidas de Aplicación debe resolverse por referencia a la norma superior, es decir, el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.[326] El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI dispone que la subasta es opcional.

7.341 El Aviso Público Nº 16/2007 es otra medida de la Administración General de Aduanas de aplicación general por lo que respecta a la subasta de mercancías infractoras. Contiene un solo considerando, que dice así:

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

[323] Véase el párrafo 7.328 *supra*.

[324] Sólo la versión original de las medidas es auténtica.

[325] El párrafo 2) incluye también el adverbio 依法, que se ha traducido como "de conformidad con lo dispuesto en la ley". Los Estados Unidos reconocen que esto significa que la subasta debe respetar las reglas pertinentes que regulan esas actividades: véase la respuesta a la pregunta 77.

[326] Los Estados Unidos convienen en que probablemente prevalecerá la fuente legislativa de rango superior: véase su respuesta a la pregunta 27.

> Aduana, mejorar la transparencia de la aplicación de medidas de observancia por la Aduana y salvaguardar el derecho de los titulares de derechos de propiedad intelectual a ser informados, por la presente se notifica públicamente lo que sigue con respecto a las cuestiones pertinentes:" (sin cursivas en el original)

7.342 El considerando indica que la Administración General de Aduanas publicó ese Aviso Público con la finalidad expresa de regular la subasta de mercancías infractoras por la Aduana y de mejorar la transparencia y la aplicación de medidas de observancia por la Aduana, así como de dar a los titulares de los derechos el derecho a hacer observaciones. El Grupo Especial observa que si bien el Aviso Público Nº 16/2007 es de fecha posterior tanto al Reglamento sobre protección en aduana de los DPI como a las Medidas de Aplicación, sólo reproduce el texto discrecional del artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI al describir las facultades para subastar mercancías infractoras.[327] Esto tiende a confirmar que cualquier ambigüedad en las Medidas de Aplicación debe resolverse por referencia a la norma superior, es decir, al Reglamento sobre protección en aduana de los DPI.[328]

7.343 Por consiguiente, el Grupo Especial constata que los Estados Unidos no han establecido que las medidas aduaneras, a tenor de sus propios términos, obliguen a la Aduana a ordenar la subasta de las mercancías infractoras.

7.344 Las pruebas que figuran en el expediente también incluyen documentos de expedientes y estadísticas aduaneros que revelan la manera en que la Aduana realmente ha ejercitado las facultades que el artículo 30 de las Medidas de Aplicación le otorgan para destruir, en lugar de subastar, las mercancías. El Grupo Especial considera adecuado examinar esas pruebas, habida cuenta de que la alegación concierne a si la Aduana "[está] facultada" para ordenar la destrucción, no a si realmente ejercita esas facultades.

7.345 El Grupo Especial observa que los documentos que figuran en los expedientes aduaneros demuestran que se ha recurrido a la destrucción en un caso no mencionado en el texto de las Medidas de Aplicación. Dado que la subasta es el tercer método de eliminación en el orden establecido en las medidas en litigio, y que la destrucción es el cuarto y último, la subasta de cualesquiera mercancías que se destruyeran tuvo necesariamente que descartarse. El texto de las Medidas de Aplicación sólo establece una condición que, de no satisfacerse, obligaría a decidir destruir las mercancías, en lugar de subastarlas. Esa condición, establecida en el párrafo 2) de las Medidas de Aplicación, es que "las características infractoras puedan erradicarse".

7.346 Sin embargo, en un caso concerniente a partes de automóviles falsificadas, la Aduana dio expresamente una razón distinta para no subastar las mercancías. Dijo que las mercancías infractoras no podían utilizarse para fines de bienestar público y que los titulares de los derechos no tenían intención de comprar las mercancías (una condición contemplada en las Medidas de Aplicación) *y* que

---

[327] Los Estados Unidos convienen en que el Aviso Público Nº 16/2007 "simplemente confirma la actual jerarquía de opciones de eliminación para mercancías decomisadas existente en virtud de las medidas de China"; véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 118.

[328] El Grupo Especial también observa que en los documentos que figuran en los expedientes de Aduana se cita el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, pero no las Medidas de Aplicación: por ejemplo, en un informe sobre la destrucción de determinadas mercancías infractoras se citan la Ley de Aduanas, la Ley de Marcas de Fábrica y el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, y se comunica que las mercancías se destruyeron de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento (China - Prueba documental 96). En otro caso, un Aviso de Decisión cita la Ley de Marcas de Fábrica, el Reglamento sobre protección en aduana de los DPI y el Reglamento sobre la Aplicación de Sanciones Administrativas Aduaneras (China - Prueba documental 98). En otro caso, un formulario de solicitud de destrucción de mercancías infractoras cita el párrafo 3 del artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI en un dictamen de que las mercancías deben destruirse (China - Prueba documental 99).

"la seguridad de esas mercancías no puede garantizarse, por lo que no procede subastarlas".[329] Esa condición no figura en el texto de las Medidas de Aplicación. No se hacía referencia a la erradicación de características infractoras.[330]

7.347 La cuestión de la seguridad no se menciona en el texto de las Medidas de Aplicación, y los Estados Unidos no alegan que de algún modo esté implícita, por ejemplo, en la exigencia de que las mercancías se subasten "de conformidad con lo dispuesto en la ley".[331] China sostiene que, con arreglo a la Ley sobre Calidad de los Productos, la Aduana no puede subastar mercancías que tengan defectos de calidad o seguridad[332] y afirma que hay otras normas aplicables, que no proporciona.[333] Los Estados Unidos no discuten que pueda haber otras leyes aplicables, pero aducen que, aunque lo sean, la jerarquía establecida por la Aduana sigue siendo imperativa.[334] Los Estados Unidos

[329] En un formulario de solicitud de destrucción de mercancías infractoras aparentemente preparado por la Aduana de Fuzhou en 2006 se hace referencia a la destrucción de determinadas partes de automóviles falsificadas. En el formulario de solicitud se exponen la opinión de los encargados del asunto (que en ese caso "sugerían la destrucción") y las opiniones del jefe de sección, el jefe de división y el director (en cada caso "acordado" o una firma); China - Prueba documental 99.

[330] China presentó pruebas sobre otros tres casos en los que la Aduana destruyó mercancías, supuestamente por razones distintas de que no pudieran erradicarse las características infractoras. Sin embargo, el Grupo Especial considera que esos expedientes no son probatorios. En un caso concerniente a consolas de juegos falsificadas, la Aduana expone las razones para la destrucción. Esas razones eran que las mercancías infringían marcas de fábrica o de comercio y "derechos de patente sobre diseños". Aunque no se menciona expresamente la erradicación de las características infractoras (una condición para la subasta establecida en las Medidas de Aplicación), tal vez se daba por sentado que las características infractoras, en cuanto que características de forma u ornamentación, no podían ser erradicadas; véase "informe sobre la destrucción de la consola de juegos PS falsificada por la Aduana de Huangpu" 埔关法 [2008], Nº 78, China - Prueba documental 96. En otro lugar China sugiere que los "derechos de patente sobre diseños" implican que no todas las características infractoras pueden eliminarse: véase la Primera comunicación escrita de China, párrafo 224.

En un asunto concerniente a planchas eléctricas falsificadas, China presenta un resumen del asunto y después afirma que las características infractoras podían eliminarse y las mercancías podían subastarse de conformidad con lo dispuesto en la ley, pero que las mercancías se destruyeron porque presentaban problemas de calidad y riesgos para la seguridad. El Grupo Especial observa que las mercancías infractoras se decomisaron y que el exportador fue sancionado: véase el Aviso de Decisión de Sanción Administrativa 拱关知字 [2006] Nº 9. La Aduana comunicó al exportador que vendería las mercancías (así como los vehículos) en caso de impago de la multa, pero en lugar de ello las destruyó. En el Dictamen no se expone la razón por la que la Aduana optó por destruir, en lugar de subastar, las mercancías. Véase China - Prueba documental 98.

En un asunto concerniente a asientos de motocicletas falsificados, China afirma que las mercancías se destruyeron porque la Aduana determinó que incluso un riesgo leve de defectos justificaba su destrucción. Esto, no obstante, no se deduce claramente de los documentos justificativos: véase un informe sobre el asunto preparado por la Aduana Huangpu que sólo demuestra que las mercancías infractoras se destruyeron, sin exponer las razones: China - Prueba documental 173.

[331] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 77.

[332] Ley sobre Calidad de los Productos, adoptada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo y promulgada por Orden Nº 71 del Presidente de la República Popular China el 22 de febrero de 1993, modificada conforme a una Decisión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo el 8 de julio de 2000. Los artículos 12 y 13 de esta Ley se reproducen en China - Prueba documental 97; véase la Primera comunicación escrita de China, párrafo 170; respuesta a la pregunta 82. El Grupo Especial también observa que en un documento preparado por la Oficina General del Gobierno Popular Provincial de Fujian de fecha 8 de marzo de 2006, concerniente al asunto de las partes de automóviles falsificadas, también se hace referencia a instrucciones de la Oficina Nacional de Lucha contra el Contrabando según las cuales "ningún automóvil o accesorio desmontado objeto de contrabando que haya sido decomisado se subastará o colocará en el mercado, y todos ellos serán eliminados por la Aduana local después de ser prensados"; China - Prueba documental 99.

[333] Respuesta de China a la pregunta 82.

[334] Segunda declaración oral de los Estados Unidos (declaración final), párrafo 22; respuesta a la pregunta 78.

reconocen que "no saben" si las mercancías han sido destruidas por razones distintas de las "requeridas" en las medidas aduaneras.[335]

7.348 A juicio del Grupo Especial, si los Estados Unidos aducen que las medidas son imperativas "a tenor de sus propios términos", lo que argumentan es que las medidas son imperativas tal como se exponen. El hecho de que parezca haber circunstancias en las que la Aduana se aparta de los términos de las medidas indica que, como mínimo, las medidas no son "tan imperativas" como parecen según sus términos, lo que lleva a preguntarse si el método de eliminación específico en litigio es realmente imperativo. Esto es coherente con la opinión de que, de conformidad con los términos de las Medidas de Aplicación, interpretados a la luz del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI, el método de subasta no es, de hecho, imperativo, en el sentido de que no excluye la opción de destrucción.

7.349 Estadísticas indiscutidas proporcionadas por China[336] demuestran que la Aduana ordena la eliminación de las mercancías infractoras en las siguientes proporciones, en términos de expediciones: 1) donación a órganos de bienestar social (53,5 por ciento); 2) destrucción (44,9 por ciento); 3) subasta (0,87 por ciento); y 4) venta al titular del derecho (0,65 por ciento). Las proporciones en términos de valor son las siguientes: 1) destrucción (57,5 por ciento); 2) donación a órganos de bienestar social (39,5 por ciento); 3) subasta (2,2 por ciento); y 4) venta al titular del derecho (1 por ciento).[337] Las estadísticas son coherentes con la interpretación del artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI propugnada por el Grupo Especial, tal como se expone en el párrafo 7.336 *supra*, ya que demuestra que los dos métodos de eliminación que son claramente opcionales con arreglo al Reglamento se utilizan mucho menos que los dos que no lo son.

7.350 Además, si se excluyen todas las mercancías eliminadas con arreglo al párrafo 1) de las Medidas de Aplicación (es decir, por donación a órganos de bienestar social o venta al titular del derecho), queda el subconjunto de mercancías con respecto a las cuales la Aduana escogió entre la subasta y la destrucción. Con arreglo al texto de las Medidas de Aplicación, la destrucción de esas mercancías sólo está prevista cuando las características infractoras no pueden erradicarse. Las estadísticas demuestran que en la práctica, por lo que respecta a las mercancías tratadas con arreglo a los párrafos 2) y 3) de las Medidas de Aplicación, se adoptaron las siguientes decisiones, en términos de número de expediciones y de valor relativo de las mercancías infractoras:

		2005	**2006**	**2007**	**Total**
Por expedición[338]					
Exportaciones + Importaciones	Subastadas	4	7	1	12
	Destruidas	143	227	248	618
Por valor					
Exportaciones + importaciones	Subastadas	7,10%	3,54%	0,59%	3,70%
	Destruidas	92,90%	96,46%	99,41%	96,30%
Sólo importaciones	Subastadas	0%	0%	0%	0%
	Destruidas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

[335] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 79.
[336] Véanse las estadísticas de aduanas en la nota 219 *supra*.
[337] Véanse las estadísticas de aduanas en la nota 219 *supra*.
[338] El número de expediciones de importaciones subastadas fue cero. No se proporcionaron cifras separadas sobre el número de expediciones de importaciones destruidas.

7.351 Es claro que el número de expediciones destruidas es muy superior al número de expediciones subastadas, y que en 3 años la Aduana sólo ha decidido 12 veces recurrir a la subasta. De hecho, durante el período sobre el que se dispone de estadísticas no se subastó en virtud de las medidas en litigio ninguna mercancía infractora destinada a la importación. Es evidente que a la Aduana le resulta poco o nada difícil optar por destruir las mercancías, lo que es coherente con la opinión de que está ampliamente facultada para hacerlo.

7.352 El Grupo Especial observa que hay un pequeño número de casos en los que la Aduana ha ordenado que las mercancías se subasten. Sin embargo, el pequeño número de casos de subastas no indica si esto se debió a una opción por no destruir las mercancías o si la Aduana estimó que no estaba facultada para hacerlo. El Grupo Especial reitera que la cuestión pertinente es si en esos casos la ley *permitía* a la Aduana ordenar la destrucción.[339] Los Estados Unidos convienen en que un Miembro puede *optar* a su libre arbitrio entre la destrucción y la subasta siempre que tenga facultades incondicionales para ordenar la destrucción en cualquier circunstancia.[340]

7.353 El muy reducido número de subastas es coherente con la opinión de que éstas no son obligatorias. Podría ser coherente con la opinión de que el método de subasta es obligatorio si hubiera alguna indicación de que las características infractoras no pueden erradicarse de un número y proporción sumamente grandes de las mercancías decomisadas por la Aduana. Sin embargo, a falta de esas pruebas, y a la luz de las otras pruebas arriba examinadas, el Grupo Especial no acepta esa opinión.

7.354 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial constata que los Estados Unidos no han establecido que las facultades para ordenar la subasta de las mercancías infractoras en virtud de las medidas aduaneras excluyan las facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera frase del artículo 46.

7.355 El Grupo Especial recuerda las constataciones que hace en los párrafos 7.324 y 7.354 y concluye que los Estados Unidos no han establecido que las medidas aduaneras sean incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los principios establecidos en la *primera* frase del artículo 46 de dicho Acuerdo.

x) Subasta y "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente"

- Cuestión de procedimiento

7.356 El Grupo Especial recuerda su constatación, expuesta en el párrafo 7.270 *supra*, de que "los principios establecidos en el artículo 46", incorporados al artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyen la *cuarta* frase del artículo 46. Esa frase dispone lo siguiente:

> "En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales."

[339] La cuestión que aquí se trata puede contrastarse con la abordada en el párrafo 7.138 *supra*. No se discute que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor tiene carácter imperativo, y la obligación objeto de esa alegación no se formula en el sentido de que las autoridades "est[án] facultadas".

[340] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 41.

7.357 El Grupo Especial *no* ha constatado que las medidas aduaneras sean imperativas por lo que respecta a la subasta de mercancías infractoras. Sin embargo, no considera que esto obre decisivamente en contra de la alegación de los Estados Unidos por lo que respecta a la cuarta frase del artículo 46.[341]

7.358 El Grupo Especial recuerda su constatación, en el párrafo 7.253 *supra*, de que la obligación establecida en el artículo 59 es aplicable tanto a las medidas imperativas como a las discrecionales, ya que la obligación de que las autoridades competentes de los Miembros "est[én] facultadas" para dictar órdenes específicas atañe a lo que la ley *permite* hacer a las autoridades, no sólo a lo que *tienen* que ordenar. Esta constatación es *a fortiori* aplicable al principio establecido en la cuarta frase del artículo 46, ya que sólo las facultades discrecionales para ordenar la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales no excluirán las facultades requeridas por la primera frase del artículo 46 en algún momento.[342] El principio establecido en la cuarta frase del artículo 46 por lo que respecta a las facultades para ordenar la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, como alternativa a la destrucción o la eliminación de los circuitos comerciales, podría ser redundante si no se aplicara a medidas discrecionales.[343] Por tanto, el hecho de que las facultades para colocar las mercancías en los circuitos comerciales no sean imperativas no protege a ese método de eliminación de la evaluación por un grupo especial de su conformidad, "en sí mismo", con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46.

7.359 Este caso concreto también presenta una serie específica de circunstancias. La naturaleza de las medidas en litigio es tal que, aunque no requieran la subasta (y no excluyan las facultades para ordenar la destrucción), la eliminación de las características infractoras *es* obligatoria en cada caso en que la Aduana opte por subastar las mercancías infractoras (como se expone *infra*). Si la eliminación de las características infractoras consiste simplemente en la retirada de la marca de fábrica o de comercio, será incompatible con el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46, incorporado al artículo 59, en todos los casos en que la Aduana ordene la subasta de las mercancías infractoras. Aunque la Aduana nunca ha subastado mercancías destinadas a la importación, esto puede deberse únicamente al menor volumen de las mercancías infractoras destinadas a la importación en lugar de la exportación.[344] China no afirma que la Aduana podría subastar mercancías destinadas a la importación en el futuro[345], pero defiende su método de subasta basándose en su propia interpretación de buena fe de las prescripciones del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la cuarta frase del artículo 46. De hecho, China indica al Grupo Especial que la subasta, ya sea de productos para exportación o para importación, es un método de eliminación "preferido" en determinadas circunstancias, y defiende firmemente su derecho a utilizarlo, si bien con mesura. Por tanto, las resoluciones del Grupo Especial sobre la aplicabilidad de la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, del Acuerdo sobre los ADPIC y la conformidad del método de subasta de China con esa disposición impedirán *ex ante* a China, en la medida en que la obligación sea aplicable, proceder de determinada manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo

[341] China reconoció que esa alegación también se hacía con respecto a la cuarta frase del artículo 46; véase la Primera comunicación escrita de China, párrafo 6; Primera declaración oral, párrafo 68; comunicación de réplica, párrafo 8.

[342] Esto es sin perjuicio de las observaciones del Grupo Especial expuestas en el párrafo 7.244 *supra*.

[343] La posición es la misma por lo que respecta a la segunda frase del artículo 59.

[344] Véanse los párrafos 7.232 y 7.233 *supra*.

[345] Esto se puede contrastar con la posición del demandado en el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Estados Unidos* - Superfund (en el párrafo 5.2.9 y con referencia en el párrafo 5.2.10); el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Estados Unidos - Tabaco* (párrafo 122); y el informe del Grupo Especial de la OMC sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior* (párrafo 7.112).

abarcado, lo que constituye precisamente la finalidad de una alegación sobre una medida "en sí misma".[346]

7.360 Por consiguiente, el Grupo Especial continuará con su evaluación de esta alegación por lo que respecta al otro principio establecido en el artículo 46 invocado por los Estados Unidos.

- Simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente

7.361 El Grupo Especial recuerda que las partes tienen opiniones distintas sobre la aplicabilidad de este principio. Los Estados Unidos sostienen que la cuarta frase del artículo 46 es aplicable en virtud de la primera frase del artículo 59.[347] China considera que la Aduana no está sujeta a los principios articulados en la cuarta frase del artículo 46.[348] El Grupo Especial ha constatado que la cuarta frase del artículo 46 sí es aplicable, y procederá ahora a interpretar el principio que establece.

7.362 La cuarta frase del artículo 46 dispone lo siguiente:

> "En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales."

7.363 Las palabras "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" se definen en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC en la forma siguiente:

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

7.364 Por lo que respecta a las medidas en litigio, el Grupo Especial recuerda sus constataciones, expuestas, en el párrafo 7.225 *supra*, de que dichas medidas son aplicables, entre otras cosas, a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, y, en los párrafos 7.331 y siguientes, de que las medidas permiten que esas mercancías se subasten. En ese sentido, el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI dispone lo siguiente:

> "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."[349] (sin cursivas en el original)

7.365 De esa disposición se deduce claramente que la erradicación de las características infractoras es una condición a la que está supeditada la subasta de las mercancías decomisadas por la Aduana. El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI es aplicado y está confirmado

[346] Véase el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos*, párrafo 172.

[347] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 175-178.

[348] Primera comunicación escrita de China, párrafos 218-222.

[349] Traducción mutuamente acordada Nº 6 para la versión inglesa.

por el párrafo 2 del artículo 30 de las Medidas de Aplicación[350], así como expresamente confirmado por el primer párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público Nº 16/2007, en la parte pertinente del cual se dispone lo siguiente:

> "Cuando las mercancías infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta erradicará completamente todas las características infractoras de las mercancías y sus embalajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento, incluida la erradicación de las características que infrinjan marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual."[351]

7.366 No se discute que la Aduana, en todos los casos en que subasta mercancías que ha decomisado con arreglo a las medidas en litigio, primero retira las características infractoras.[352] Del texto de la medida se desprende claramente que las palabras "características infractoras" aluden a características que infringen cualesquiera derechos de propiedad intelectual abarcados por las medidas, con inclusión no sólo de las marcas de fábrica o de comercio sino también de los derechos de autor y las patentes. Por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, parece evidente que las características infractoras comprenderán las marcas de fábrica o de comercio falsificadas. Por tanto, el hecho de que las medidas aludan a "características" infractoras no sugiere que en esos casos se erradique algo que no sea la marca de fábrica o de comercio falsificada. China ha confirmado que "por lo que respecta a las mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio, la eliminación de las características infractoras alude a la retirada de la marca infractora de las mercancías".[353]

7.367 En consecuencia, por lo que respecta al estado de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas la única medida adoptada antes de la subasta es la retirada de la marca. Cabe entonces preguntarse si esto constituye "simplemente" la retirada de una marca de fábrica o de comercio en el sentido de la cuarta frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.368 China aduce que sus medidas no contemplan la "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio, porque también ofrecen al titular del derecho la oportunidad de hacer observaciones antes de la subasta.[354] Ese procedimiento está previsto en el segundo párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público Nº 16/2007.[355] China no alega que la Aduana está obligada a tener en cuenta las observaciones del titular del derecho.[356]

7.369 El Grupo Especial observa que por "*simple*" ("simple") cabe entender "*with nothing added; unqualified; neither more nor less than; mere, pure*" ("sin adición alguna; no cualificado; ni más ni menos que; mero, puro").[357] Un caso en que una marca de fábrica o de comercio es retirada de una mercancía y no se haga nada más constituirá una "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio. Por tanto, el Grupo Especial opina con carácter preliminar que la erradicación de las características infractoras con arreglo a las medidas en litigio constituye una "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio tal como se contempla en la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59.

---

[350] Véase el párrafo 7.194 *supra*.

[351] Traducción mutuamente acordada Nº 8 para la versión inglesa.

[352] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 56; comunicación de réplica, párrafo 169; Primera comunicación escrita de China, párrafo 224; comunicación de réplica, párrafo 194.

[353] Respuesta de China a la pregunta 34.

[354] Primera comunicación escrita de China, párrafo 224.

[355] Véase el párrafo 7.195 *supra*.

[356] Por ejemplo, en un caso concerniente a candados falsificados, el titular del derecho se opuso a la subasta y ofreció comprar las mercancías. Sin embargo, la Aduana de Jinhua (金华) optó en su lugar por destruirlas; véase China - Prueba documental 94.

[357] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

7.370 Es inevitable que las autoridades de un Miembro que ejercen facultades en virtud del artículo 59 tomen determinadas medidas de procedimiento al colocar la mercancía en los circuitos comerciales, como la transferencia física de las mercancías para su custodia por otra parte. Lo que hay que determinar es qué otras medidas hacen que la retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no sea "simple".

7.371 El contexto de la cuarta frase del artículo 46 demuestra que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente "no bastará" para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. El texto no prohíbe *per se* la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Antes bien, al referirse concretamente a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y afirmar que la simple retirada de la marca "no bastará" para que se permita la colocación de éstas en los circuitos comerciales, la disposición permite implícitamente dicha colocación cuando tiene lugar algo que va más allá de la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio.

7.372 La retirada de una marca de fábrica o de comercio falsificada garantizaría que las mercancías no infringieran los derechos exclusivos establecidos en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la cuarta frase del artículo 46 dispone que eso *no* bastará, salvo en casos excepcionales. El hecho de que los negociadores incluyeran una prescripción adicional demuestra que se quiere que ese principio consiga algo más que la cesación de una infracción.

7.373 El contexto del artículo 46 demuestra que la cuarta frase es una entre una serie de expresiones de un objetivo enunciado al comienzo de ese artículo, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones". Cuando las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se colocan en los circuitos comerciales después de la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente, una marca de fábrica o de comercio idéntica puede producirse o importarse por separado y a ponerse de nuevo ilícitamente, a menudo con relativa facilidad, de manera que las mercancías volverán a ser infractoras.

7.374 Ese problema atañe a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas en particular porque, como se indica en la definición de las "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" que figura en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC, la marca de fábrica o de comercio falsificada es *idéntica* a la marca de fábrica o de comercio válida o no puede distinguirse de ella en sus aspectos esenciales. Es más probable que las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas imiten la apariencia de mercancías genuinas en su aspecto general y no simplemente en la aposición de la marca de fábrica o de comercio falsificada, ya que la probabilidad de que una mercancía de marca de fábrica o de comercio falsificada induzca a error a un consumidor está relacionada con el grado en que todas sus características, infractoras y no infractoras, se parezcan a las de la mercancía genuina. Cuando la marca de fábrica o de comercio falsificada se retira, el estado resultante de las mercancías puede aun así hacer que se parezcan tanto a las mercancías genuinas que hay un riesgo elevado de nueva infracción por medio de la reaposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada. Aunque esto también puede ser cierto por lo que respecta a otras mercancías no infractoras, las decomisadas por la Aduana ya están falsificadas y se están colocando en los circuitos comerciales. Los negociadores evidentemente consideraron que el mayor riesgo de nuevas infracciones justificaba la adopción de medidas adicionales para establecer un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

7.375 Considerada a la luz de ese objetivo, la "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio es principalmente una referencia a que el estado de las mercancías no se ha alterado de otro modo, por lo que la falta de la marca de fábrica o de comercio no constituye un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. La retirada de la marca de fábrica o de comercio no es "simple" si el estado de las mercancías se ha alterado lo suficiente para disuadir de nuevas infracciones.

7.376 El Grupo Especial encuentra confirmación para esa interpretación en la segunda frase del artículo 59, que aborda la misma cuestión pero en un contexto distinto, y dispone lo siguiente:

> "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." (sin cursivas en el original)

7.377 Esa frase contempla el mismo problema básico que la cuarta frase del artículo 46. Confirma que la consideración pertinente es el estado de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, si bien la obligación establecida en la segunda frase del artículo 59 es menos específica por lo que respecta a la retirada de la marca de fábrica o de comercio, al sugerir que la "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio" es un ejemplo de un medio de alterar el estado de las mercancías infractoras. No obstante, en la presente diferencia la obligación aplicable figura en la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59.

7.378 China aduce que los titulares del derecho tienen un derecho jurídicamente reconocido a la protección frente a mercancías que infrinjan sus derechos de propiedad intelectual, pero no frente a mercancías sin marcas que no los infringen.[358]

7.379 El Grupo Especial observa que la cuarta frase del artículo 46, con arreglo a sus términos concretos, no está limitada a una acción para que las mercancías ya no sean infractoras, cosa que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio lograría. Antes bien, dicha frase impone una prescripción adicional que va más allá de hacer que las mercancías ya no sean infractoras con objeto de disuadir de nuevas infracciones con esas mercancías. Por tanto, no basta, salvo en casos excepcionales, demostrar que mercancías que ya se ha constatado están falsificadas posteriormente no tienen marcas. La colocación en los circuitos comerciales de esas mercancías, aunque tal vez ya no infrinja los derechos exclusivos establecidos en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, no cumple la prescripción de la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59.

7.380 Por lo que respecta a las medidas en litigio, el Grupo Especial observa que el procedimiento para recabar observaciones de los titulares de derechos no afecta al estado de las mercancías, y que tampoco es obligado tener en cuenta dichas observaciones. Por tanto, en nada afecta a si las medidas en litigio disponen la "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente".

7.381 China alega que las subastas de mercancías decomisadas por la Aduana están sujetas a un precio de reserva que garantiza que los infractores no tengan la oportunidad de comprar dichas mercancías a un precio irrazonablemente bajo y reaponerles marcas falsificadas.[359]

7.382 El Grupo Especial discrepa. Como la propia China afirmó en su comunicación de réplica, "el principio mismo de la protección de las marcas de fábrica o de comercio es que una marca de fábrica o de comercio distingue a una mercancía y permite que obtenga una prima significativa en el mercado".[360] El Grupo Especial destaca que una marca de fábrica o de comercio falsificada está diseñada para obtener parte de esa prima económica o toda ella. Cuando la marca de fábrica o de comercio falsificada se retira, el valor de la mercancía disminuye y es inferior a su valor de mercado si se revende tras la aposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada. En otras palabras, sigue siendo económicamente viable que el importador o un tercero compre las mercancías en la subasta y aponga de nuevo las marcas de fábrica o de comercio para infringir de nuevo, con el mayor riesgo de que esto ocurra a que se hace referencia en el párrafo 7.374 *supra*. En cualquier caso, no

[358] Comunicación de réplica de China, párrafo 195.
[359] Primera declaración oral de China, párrafo 77; Primera comunicación escrita, párrafos 170-171.
[360] Comunicación de réplica de China, párrafo 196.

hay pruebas de que los precios establecidos con el método utilizado con la Aduana china sean tan altos que ya no resulte económicamente viable comprar las mercancías y a ponerles de nuevo las marcas de fábrica o de comercio.[361]

7.383 China aduce que las medidas en litigio impiden el retorno barato de la mercancía decomisada al infractor y, al garantizar que los infractores no obtengan beneficios económicos, disuaden eficazmente de la infracción.[362]

7.384 El Grupo Especial no encuentra ninguna referencia al infractor original en la obligación pertinente ni en el objetivo establecido en el artículo 46. No hay razón alguna para suponer que el texto tiene por objeto disuadir de la infracción únicamente al importador y no a otras partes, como los compradores en la subasta. El uso de la palabra "colocación" en los circuitos comerciales no entraña tal limitación, ya que la frase dice "colocación en los circuitos comerciales", y no "colocación en poder del importador".[363]

7.385 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que, por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las medidas aduaneras de China establecen que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente basta para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.

7.386 El Grupo Especial no concluye únicamente sobre esa base que las medidas en litigio son incompatibles con la prescripción establecida en la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, porque la frase contiene las palabras "salvo en casos excepcionales". Esas palabras, interpretadas en contexto, implican que "en casos excepcionales" la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente *puede* bastar para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.

7.387 Los Estados Unidos, en respuesta a una pregunta, sostienen que el sentido corriente de la palabra "excepcional" sugiere que hay algo en las circunstancias que es inhabitual o especial, no que haya un número *de minimis* de casos en los que es admisible colocar las mercancías en los circuitos comerciales normales tras la simple retirada de la marca infractora. Si los negociadores hubieran querido que se tratara del número de casos, cabe suponer que hubieran redactado la disposición empleando expresiones como "salvo en un número muy limitado de casos" o "salvo en un número *de minimis*/insignificante de casos".[364]

---

[361] Las medidas específicas para el establecimiento de precios de reserva en subastas de mercancías decomisadas por la Aduana figuran en las Medidas sobre la Administración de Bienes Decomisados por la Aduana. Se trata de medidas internas de la Administración General de Aduanas formuladas de conformidad con la Ley de Aduanas, la Ley sobre Sanciones Administrativas y la Ley de Subastas de 2003; véase China - Prueba documental 100. El artículo 18 de esas Medidas dispone lo siguiente:

> "Se fijará un precio de reserva para los bienes decomisados cuya subasta se haya autorizado. Si se necesitara una evaluación de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, se autorizará a una entidad tasadora legalmente establecida a que complete esa evaluación. En el caso de que varias empresas subastadoras compitan por el derecho a subastar, los precios de licitación se compararán con el precio de la tasación, y el más alto constituirá el precio de reserva. En caso de que no haya múltiples peticiones del derecho a subastar, el precio de reserva se determinará razonablemente sobre la base del precio de tasación dado por la entidad de tasación". (no se reproduce la nota de pie de página) Véase la traducción mutuamente acordada Nº 9 para la versión inglesa.

[362] Comunicación de réplica de China, párrafo 218.

[363] Como se indica en el párrafo 7.276 *supra*, el uso de la palabra "*release*" ("colocación") en el artículo 46 y, por tanto, en su incorporación al artículo 59, tiene un sentido más amplio que la simple entrega al importador.

[364] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 86.

7.388 China, en respuesta a la misma pregunta, sostiene que el sentido corriente de la palabra "excepcional" incluye "especial", lo que sugiere un criterio cualitativo, e "inhabitual", que alude a la frecuencia y sugiere un criterio cuantitativo. Tanto una interpretación en términos del conjunto de circunstancias como una interpretación en términos del número de casos son compatibles con el sentido corriente de las palabras "casos excepcionales".[365]

7.389 El Grupo Especial observa que las palabras "salvo en casos excepcionales", interpretadas en contexto, aluden a un subconjunto de los casos abarcados por la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, a saber, los casos en que las autoridades fronterizas competentes de un Miembro permiten que mercancías que se ha constatado son mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se coloquen en los circuitos comerciales. Lo que hay que determinar es cuándo un caso así puede considerarse "excepcional".

7.390 La palabra "*exceptional*" ("excepcional") puede definirse como "*of the nature of or forming an exception; unusual, out of the ordinary; special*" ("que por su naturaleza representa o constituye una excepción; inhabitual, no ordinario; especial").[366] Esa definición no explica *en qué modo* un caso tiene que ser distinto de otros casos para que sea considerado "excepcional" en el sentido de la cuarta frase del artículo 46. Además, la cuestión de *cuán* diferente un caso tiene que ser de otros también es una cuestión de grado.

7.391 El Grupo Especial considera que las palabras "salvo en casos excepcionales", como el resto del principio establecido en la cuarta frase del artículo 46, tienen que interpretarse a la luz del objetivo de ese artículo, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones". Puede muy bien haber casos en los que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio antes de la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales no dé lugar a nuevas infracciones. Por ejemplo, un importador inocente que haya sido inducido por engaño a comprar una expedición de mercancías falsificadas, que no tiene medios para recurrir contra el exportador, y tampoco medios para aponer de nuevo las marcas de fábrica o de comercio falsificadas a las mercancías, podría representar un caso así.[367] No obstante, esos casos tienen que estar cuidadosamente delimitados para que satisfagan la descripción de "excepcional". Incluso cuando lo están, la disposición pertinente deberá rara vez aplicarse, no sea que la denominada excepción se convierta en la regla, o al menos se haga habitual.

7.392 El Grupo Especial no cree que los "casos excepcionales" a los efectos de la cuarta frase del artículo 46 puedan simplemente demostrarse por la existencia de pocos casos en los que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio se trata como suficiente para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. En primer lugar, los "casos excepcionales", en el sentido de la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, no se evalúan en términos de proporción de todos los casos de decomisos de mercancías infractoras en la frontera. En segundo lugar, esa forma de tratar mercancías que ya se ha constatado son mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas representaría un margen de tolerancia de ulteriores infracciones que no es compatible con el objetivo de establecer un medio eficaz de disuasión enunciado en el artículo 46.

[365] Respuesta de China a la pregunta 86.
[366] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).
[367] Sin perjuicio de la pertinencia de las declaraciones hechas por participantes individuales en las negociaciones, el Grupo Especial observa que China hizo referencia a ese ejemplo que figura en las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC: véase su comunicación de réplica, párrafos 211-213.

7.393 En consecuencia, el Grupo Especial considera que, por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, las medidas aduaneras de China prevén que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente bastará para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales en más casos, además de los "casos excepcionales".

7.394 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la *cuarta* frase del artículo 46.

3. Conclusiones relativas a las medidas aduaneras

7.395 El Grupo Especial recuerda sus conclusiones, expuestas en los párrafos 7.231, 7.355 y 7.394 *supra*, de que:

a) el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas aduaneras en tanto en cuanto estas medidas se aplican a mercancías destinadas a la exportación;

b) los Estados Unidos no han demostrado que las medidas aduaneras sean incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los principios establecidos en la *primera* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

c) las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la *cuarta* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. UMBRALES PENALES

1. Descripción de las medidas en litigio

a) Introducción

7.396 La presente sección de las constataciones del Grupo Especial se refiere a los umbrales penales establecidos por las medidas que se indican a continuación. El **Código Penal** de China fue adoptado por el Congreso Nacional del Pueblo en 1979, revisado por el Congreso Nacional del Pueblo en 1997 y promulgado mediante una Orden del Presidente de la República Popular China en 1997. El Código Penal se divide en dos partes: la Parte Uno, en la que figuran las "Disposiciones generales", y la Parte Dos, en la que figuran las "Disposiciones específicas". En la Parte Dos, el capítulo III establece los "Delitos relativos a la alteración del orden de la economía de mercado socialista". En el capítulo III, la sección 7 establece los "Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual" y comprende los artículos 213 a 220, que se examinan más adelante.

7.397 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 los casos penales de infracción de derechos de propiedad intelectual (Interpretación Nº 19 [2004] del Tribunal Supremo del Pueblo) ("**Interpretación Judicial Nº 19 [2004]**") fue adoptada en noviembre de 2004 y entró en vigor en diciembre de ese año. En ella se interpretan determinados términos utilizados en los artículos 213 a 219 del Código Penal y también se tratan otras cuestiones.

7.398 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 los casos penales de infracción de derechos de propiedad intelectual - II (Interpretación Nº 6 [2007] del Tribunal Supremo del Pueblo) ("**Interpretación Judicial Nº 6 [2007]**") fue adoptada y entró en vigor en abril de 2007.

En ella se interpretan determinados términos utilizados en el artículo 217 del Código Penal y se tratan también otros asuntos.

b) Disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio

i) Utilización de una marca de fábrica o de comercio falsificada

7.399 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."[368] (sin cursivas en el original)

7.400 El artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la frase "las circunstancias son graves", que figura en el artículo 213 del Código Penal, y 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 a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de falsificación de marcas de fábrica o de comercio registradas y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán las "circunstancias graves" previstas en el artículo 213 del Código Penal:
>
> 1) un *volumen de las actividades comerciales ilegales* no inferior a 50.000 yuan[369] o una *cuantía de las ganancias ilegales* no inferior a 30.000 yuan;
>
> 2) en caso de falsificación de dos o más marcas de fábrica o de comercio registradas, un *volumen de las actividades comerciales ilegales* no inferior a 30.000 yuan o una *cuantía de las ganancias ilegales* no inferior a 20.000 yuan;
>
> 3) otras circunstancias graves."[370] (sin cursivas en el original)

7.401 El párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define la expresión "volumen de las actividades comerciales ilegales" y dice lo siguiente:

> "En la presente Interpretación, se entiende por 'volumen de las actividades comerciales ilegales' el valor de los productos infractores fabricados, almacenados, transportados o vendidos durante la comisión del acto infractor de derechos de propiedad intelectual. El valor de los productos infractores vendidos se calculará al precio de venta efectivo. El valor de los productos infractores fabricados, almacenados, transportados y no vendidos se calculará al precio que figure en la

[368] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.
[369] Esta cifra equivale a 6.250 dólares EE.UU, al tipo de cambio medio del mercado (8,013 yuan por dólar EE.UU. durante el período 2004-2007).
[370] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

> etiqueta o al precio de venta medio efectivo de los productos infractores que haya sido verificado. Si en la etiqueta no figura el precio de los productos infractores o no es posible verificar el precio de venta efectivo, el precio de los productos infractores se calculará al precio de mercado medio de los productos que han sido objeto de infracción."[371]

7.402 El artículo 17 de la Interpretación Judicial Nº 30 [1998][372] define la expresión "cuantía de las ganancias ilegales" y dice lo siguiente:

> "En la presente Interpretación, se entiende por 'cuantía de las ganancias ilegales' la cuantía de los beneficios obtenidos."[373]

ii) Venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio falsificadas

7.403 El artículo 214 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que venda mercancías, a sabiendas[374] de que esas mercancías llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas, será condenado, si *la cuantía* de las ventas *es relativamente grande*, 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 ventas es enorme, 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."[375] (sin cursivas en el original)

7.404 El artículo 2 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la frase "la cuantía es relativamente grande", que figura en el artículo 214 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que venda mercancías, a sabiendas de que esas mercancías llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, cuando la cuantía de las ventas no sea inferior a 50.000 yuan, lo que se considerará la 'cuantía relativamente grande' prevista en el artículo 214 del Código Penal."[376]

---

[371] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[372] Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo sobre determinadas cuestiones de aplicación concreta de las leyes de enjuiciamiento de causas penales en materia de publicaciones ilegales (Interpretación Nº 30 [1998] del Tribunal Supremo del Pueblo), Estados Unidos - Prueba documental 4 y China - Prueba documental 3.

[373] Traducción mutuamente acordada Nº 4 para la versión inglesa. Las partes están de acuerdo en que la definición es aplicable con arreglo a la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]: véanse las respectivas respuestas de los Estados y China a la pregunta 3 a).

[374] Nota de la traducción mutuamente acordada: Véase el artículo 9 de la Interpretación Judicial de 2004.

[375] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.

[376] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

iii) Falsificación de marcas de fábrica o de comercio y venta de marcas de fábrica o de comercio falsificadas

7.405 El artículo 215 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que falsifique o fabrique, sin estar autorizado para ello, representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas, o venda representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas que se hayan falsificado o fabricado sin autorización, será condenado, si *las circunstancias son graves*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal o vigilancia pública 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."[377] (sin cursivas en el original)

7.406 El artículo 3 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la frase "las circunstancias son graves", que figura en el artículo 215 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que falsifique o fabrique, sin estar autorizado para ello, representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas, o venda dichas representaciones, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal o vigilancia pública por el delito de producción ilegal de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o de venta de representaciones fabricadas ilegalmente, y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán las 'circunstancias graves' previstas en el artículo 215 del Código Penal:
>
> 1) la falsificación o fabricación, sin estar autorizado para ello, de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o la venta de dichas representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 20.000 piezas o el *volumen de las actividades comerciales ilegales* no sea inferior a 50.000 yuan, o cuando la *cuantía de las ganancias ilegales* no sea inferior a 30.000 yuan;
>
> 2) la falsificación o fabricación, sin estar autorizado para ello, de dos o más tipos de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o la venta de dichas representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 10.000 *piezas* o el *volumen de las actividades comerciales ilegales* no sea inferior a 30.000 yuan, o cuando la *cuantía de las ganancias ilegales* no sea inferior a 20.000 yuan;
>
> 3) otras circunstancias graves."[378] (sin cursivas en el original)

7.407 El párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define la expresión "volumen de las actividades comerciales ilegales" según se expone en el párrafo 7.401 *supra*. El artículo 17 de la Interpretación Judicial Nº 30 [1998] define la expresión "cuantía de las ganancias ilegales" según se expone en el párrafo 7.402 *supra*. El párrafo 3) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define el término "pieza" y dice lo siguiente:

> "En el marco del artículo 3 de la presente Interpretación, se entiende por 'pieza' (件)[379] una representación con toda la estructura de la marca de fábrica o de comercio."[380]

[377] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.
[378] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

c) Disposiciones sobre el derecho de autor

i) Delito de infracción del derecho de autor

7.408 El artículo 217 del Código Penal dice 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:
>
> 1) la reproducción [/][381] 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[382] de una obra de arte que lleve apuesta la firma falsificada de otra persona."[383] (sin cursivas en el original)

7.409 El artículo 5 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta las expresiones "la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande" y "hay otras circunstancias graves", que figuran en el artículo 217 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los actos infractores del derecho de autor previstos en el artículo 217 del Código Penal será condenado, si la *cuantía de las ganancias ilegales* no es inferior a 30.000 yuan, lo que se considerará la 'cuantía de las ganancias ilegales relativamente grande', a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de infracción del derecho de autor y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán 'otras circunstancias graves':
>
> 1) un *volumen de las actividades comerciales ilegales* no inferior a 50.000 yuan;

---

[379] Nota de la traducción mutuamente acordada: En este contexto, pieza (件) es un "término de medida" aplicable a la representación de una marca de fábrica o de comercio.

[380] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[381] Las partes informaron oralmente al Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva de que la utilización de "[/]" en las traducciones mutuamente acordadas Nº 1, 2 y 3 para la versión inglesa no indicaba desacuerdo, sino que más bien respondía al hecho de que en la versión original no se utilizaba "y".

[382] Nota de la traducción mutuamente acordada: Entre "realización" y "venta" no aparece ni "y" ni "o"; sólo hay una coma repetitiva china (、) o 顿号 que no tiene un equivalente preciso en inglés.

[383] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.

> 2) 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 de no menos de 1.000[384] 张 (份)[385] en total;
>
> 3) otras circunstancias graves."[386] (sin cursivas en el original)

7.410 El párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define la expresión "volumen de las actividades comerciales ilegales" según se expone en el párrafo 7.401 *supra*. El artículo 17 de la Interpretación Judicial Nº 30 [1998] define la expresión "cuantía de las ganancias ilegales" según se expone en el párrafo 7.402 *supra*.

7.411 El artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007] reinterpreta la expresión "hay otras circunstancias graves", que figura en el artículo 217 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, reproduzca [/] distribuya, sin la autorización del titular del derecho de autor, sus obras escritas, musicales, cinematográficas, televisivas o en vídeo, sus programas de ordenador y otras obras de no menos de 500 张 (份)[387] en total, [el delito] se considerará como 'otras circunstancias graves' previstas en el artículo 217 del Código Penal ..."[388]

7.412 La cifra de "500" que figura en esta disposición está en contradicción con la cifra de "1000" que figura en la Interpretación Judicial anterior. Por consiguiente, prevalece la cifra de "500", en virtud del artículo 7 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007], que dice lo siguiente:

> "Cuando una interpretación judicial promulgada anteriormente esté en contradicción con la presente Interpretación, prevalecerá la presente Interpretación."[389]

ii) Venta de reproducciones infractoras del derecho de autor

7.413 El artículo 218 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, venda reproducciones infractoras, a sabiendas de que se trata de reproducciones infractoras tipificadas en el artículo 217 del presente Código será condenado, si *la cuantía de las ganancias ilegales es enorme*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa."[390] (sin cursivas en el original)

---

[384] La cifra de "1000" ha sido reemplazada por la de "500": véanse los párrafos 7.411 y 7.412 *infra*.

[385] Nota de la traducción mutuamente acordada: 张 es un "término de medida" ampliamente utilizado para contar objetos planos (como discos ópticos, páginas, etc.) y 份 es un "término de medida" utilizado para contar copias en general.

[386] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[387] Nota de la traducción mutuamente acordada: 张 es un "término de medida" ampliamente utilizado para contar objetos planos (como discos ópticos, páginas, etc.) y 份 es un "término de medida" utilizado para contar copias en general.

[388] Traducción mutuamente acordada Nº 2 para la versión inglesa.

[389] Traducción mutuamente acordada Nº 2 para la versión inglesa y respuestas respectivas de las partes a la pregunta 3 a).

[390] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.

7.414 El artículo 6 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la expresión "la cuantía de las ganancias ilegales es enorme", que figura en el artículo 218 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los actos tipificados en el artículo 218 del Código Penal, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de venta de reproducciones infractoras y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, cuando la cuantía de las ganancias ilegales no sea inferior a 100.000 yuan, en cuyo caso se considerará que 'la cuantía de las ganancias ilegales es enorme'."[391]

d) Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual cometidos por una unidad

7.415 El mandato del Grupo Especial hace también referencia al artículo 220 del Código Penal en lo que respecta a los casos en que los delitos descritos en los artículos 213 a 219 son cometidos por una unidad. Los Estados Unidos no han solicitado un desagravio con respecto a ese artículo. Por consiguiente, el Grupo Especial no examina este aspecto de la medida.

2. Interpretación de las medidas en litigio

a) Introducción

7.416 El Grupo Especial observa que mediante esta alegación se impugnan las medidas penales de China "en sí mismas". Las partes discrepan en lo que concierne a determinados aspectos de las medidas en litigio. El Grupo Especial, de conformidad con su mandato, está por tanto obligado a hacer una evaluación objetiva del significado de las disposiciones pertinentes de esas medidas. El Grupo Especial recuerda las observaciones que hizo en el párrafo 7.28 *supra* y confirma que examina esas medidas únicamente a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC .

b) Efecto normativo de las interpretaciones judiciales

7.417 Con arreglo a la Constitución de la República Popular China de 1982, el Congreso Nacional del Pueblo es el órgano supremo del poder estatal y su órgano permanente es su Comité Permanente. El Congreso Nacional del Pueblo y su Comité Permanente ejercen el poder legislativo del Estado. El Congreso Nacional del Pueblo promulga y modifica las leyes básicas, como el Código Penal, mientras que su Comité Permanente promulga y modifica otras normas legales.[392]

7.418 En 1981, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo adoptó una Resolución sobre la mejora de la labor de interpretación de la legislación, en la que decidió lo siguiente:

> "Las cuestiones relativas a la aplicación concreta de las leyes y decretos en los tribunales serán interpretadas por el Tribunal Supremo del Pueblo. Las cuestiones relativas a la aplicación concreta de las leyes y decretos en la labor de la Fiscalía serán interpretadas por la Fiscalía Suprema del Pueblo."[393]

---

[391] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[392] Constitución de la República Popular China de 1982, artículos 62 y 67, explicada en el Examen de las Políticas Comerciales de China realizado por la OMC, Informe de la Secretaría, WT/TPR/S/161, capítulo II 2), que se menciona en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 22, y se expone en la Prueba documental 16 presentada por los Estados Unidos.

[393] Resolución del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo sobre la mejora de la labor de interpretación de la legislación de 1981, párrafo 2, en Estados Unidos - Prueba documental 13.

7.419 En 1997, el Tribunal Supremo del Pueblo formuló Determinadas disposiciones sobre la labor de interpretación judicial. En marzo de 2007, las reemplazó por nuevas Disposiciones sobre la labor de interpretación judicial, en las que se establece lo siguiente:

> "Las interpretaciones judiciales del Tribunal Supremo del Pueblo tendrán efectos jurídicos."[394]

7.420 En 1996, la Fiscalía Suprema del Pueblo formuló Disposiciones provisionales sobre la labor de interpretación judicial. En mayo de 2006, las reemplazó por Disposiciones sobre la labor de interpretación judicial, en las que se establece lo siguiente:

> "Las interpretaciones judiciales de la Fiscalía Suprema del Pueblo tienen efectos jurídicos. Las fiscalías del pueblo podrán basarse en las disposiciones sobre interpretación judicial en documentos jurídicos como los escritos de acusación o de objeción."[395]

7.421 Las Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial y las Disposiciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial prevén la formulación conjunta de interpretaciones judiciales por parte del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo cuando una cuestión esté relacionada con la labor de ambos órganos.[396]

7.422 Los Estados Unidos sostienen que, a la luz de lo anteriormente expuesto, las interpretaciones judiciales que están en litigio en la presente diferencia son vinculantes y tienen fuerza de ley.[397]

7.423 China sostiene que las interpretaciones judiciales se publican "para asegurar un entendimiento y una aplicación uniformes de la legislación".[398] China no discrepa de la descripción de la base jurídica y la naturaleza vinculante de las interpretaciones judiciales en litigio que hacen los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita.[399] China confirma que, si un acto ilegal no alcanza uno de los umbrales pertinentes que se establecen en las interpretaciones judiciales en litigio, es jurídicamente imposible enjuiciarlo.[400]

7.424 A la luz de lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial constata que las interpretaciones judiciales de los artículos del Código Penal en litigio son vinculantes y tienen fuerza de ley.

c) Umbrales previstos en el Código Penal en general

7.425 China informa al Grupo Especial de que aplica umbrales a una amplia gama de delitos comerciales, lo que refleja la importancia de los diversos actos ilegales para el público en general y para el orden económico, así como la prioridad que concede China a la observancia, el enjuiciamiento y los recursos judiciales en el ámbito penal. China sostiene que los umbrales penales aplicables a la

---

[394] Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial, artículo 5, 法发 [2007] Nº 12, en Estados Unidos - Prueba documental 14.

[395] Disposiciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial, artículo 5, 高检发研字 [2006] Nº 4, en Estados Unidos - Prueba documental 15.

[396] Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial (a las que se hace referencia en la nota 394 *supra*), artículo 7, y Disposiciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial (a las que se hace referencia en la nota 395 *supra*), artículo 21.

[397] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 24.

[398] Primera comunicación escrita de China, párrafo 22.

[399] Respuesta de China a la pregunta 10, en la que se hace referencia a los párrafos 20-24 de esa comunicación.

[400] Respuesta de China a la pregunta 55.

falsificación y la piratería son razonables y adecuados en el contexto de esta estructura jurídica y de las demás leyes sobre delitos comerciales.[401]

7.426 Los Estados Unidos responden que lo que China opte por hacer con sus umbrales penales internos que no se refieren a los derechos de propiedad intelectual no afecta a la evaluación del Grupo Especial acerca de si China cumple las obligaciones internacionales que le corresponden en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[402]

7.427 El Grupo Especial observa que la parte primera del Código Penal contiene disposiciones generales. En el capítulo II de esa parte, la sección I se refiere a los delitos y la responsabilidad penal. El artículo 13 define el término delito y dice, *in fine*, lo siguiente:

> "Sin embargo, si las circunstancias son manifiestamente leves y el daño causado no es grave, el acto no se considerará un delito."[403]

7.428 China sostiene que, a lo largo del Código Penal, las definiciones de los diversos delitos van acompañadas de directrices para determinar en qué momento una determinada conducta proscrita adquiere tal gravedad que pasa a constituir un delito.[404] Esas directrices se reúnen y publican en Normas de enjuiciamiento. Respondiendo a una pregunta formulada por el Grupo Especial, China indicó que la mayoría de las disposiciones sustantivas del capítulo III sobre delitos económicos, del capítulo V sobre delitos contra la propiedad y de la sección 9 del capítulo VI sobre producción, venta y divulgación de material pornográfico[405] están también sujetas a umbrales específicos, como los aplicables a los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal, que están en litigio en la presente diferencia.[406]

7.429 El Grupo Especial toma nota de que China reconoce que, de un total de 117 delitos tipificados en las partes pertinentes y en la sección correspondiente del Código Penal, 11 no están sujetos a ningún umbral específico.[407] Por consiguiente, aunque China, por razones de política interna, pueda utilizar con frecuencia umbrales para definir el momento en que muchas categorías de actos ilegales se consideran lo suficientemente graves para ser sancionados penalmente, la estructura jurídica de China permite tipificar determinados actos como delitos sin recurrir a umbrales.

d) Umbrales aplicables a la condena o a las circunstancias agravantes

7.430 El Grupo Especial toma nota de que en el Código Penal hay algunos umbrales que establecen requisitos mínimos para determinar la condena ("umbrales aplicables a la condena"), mientras que otros establecen requisitos mínimos para imponer sanciones más elevadas ("umbrales aplicables a las circunstancias agravantes"). La mayoría de los artículos en litigio en la presente diferencia incluyen umbrales de ambos tipos. Los umbrales aplicables a la condena comprenden las "circunstancias graves" previstas en los artículos 213 y 215, la "cuantía de las ventas relativamente grande" prevista en el artículo 214, la "cuantía de las ganancias ilegales relativamente grande" u "otras circunstancias graves" previstas en el artículo 217 y la "cuantía enorme de las ventas" prevista en el artículo 218. Los umbrales aplicables a las circunstancias agravantes comprenden las "circunstancias especialmente

---

[401] Primera comunicación escrita de China, párrafos 122-127.
[402] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 100-102.
[403] China - Prueba documental 1.
[404] Primera comunicación escrita de China, párrafo 121.
[405] Los delitos descritos en la parte segunda, capítulo VI, sección 9 del Código Penal se abordaron, junto con los delitos relativos al derecho de autor que se describen en los artículos 217 y 218, en la Interpretación Judicial Nº 30 [1998] (a la que se hace referencia en la nota 372 *supra*).
[406] Véase la respuesta de China a la pregunta 57.
[407] Respuesta de China a la pregunta 57.

graves" previstas en los artículos 213, 215 y 217 y la "cuantía enorme de las ventas" prevista en el artículo 214.

7.431 Los Estados Unidos sólo impugnan los umbrales aplicables a la condena porque imposibilitan el enjuiciamiento en ausencia de determinados criterios. Por consiguiente, el Grupo Especial no examina con más detalle los umbrales aplicables a las circunstancias agravantes.

e) Disposiciones generales sobre delitos incoativos

7.432 China hace referencia a determinadas disposiciones generales del Código Penal que, según alega, se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual. Entre ellas se incluyen el artículo 22, relativo a los delitos en grado de preparación, y el artículo 23, relativo a los delitos en grado de tentativa, que pueden dar lugar a enjuiciamientos y sanciones penales.[408]

7.433 Los Estados Unidos replicaron que no viene al caso determinar la medida en que estas disposiciones generales sobre delitos incoativos permiten examinar las pruebas de una infracción *potencial*, puesto que los umbrales excluyen la responsabilidad penal basada en las pruebas de una infracción *real*.[409] Respondiendo a una pregunta, los Estados Unidos observan que ni el Código Penal, ni la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], ni la Interpretación Judicial Nº 6 [2007] contienen disposiciones específicas sobre los delitos en grado de preparación o tentativa en relación con los delitos consumados de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor.[410]

7.434 El Grupo Especial observa que, en la parte primera, capítulo II, sección 2 del Código Penal se establecen tres delitos incoativos: delito en grado de preparación, delito en grado de tentativa e interrupción del delito.[411] El artículo 22 dice lo siguiente:

> "Se entiende por delito en grado de preparación la preparación de los instrumentos o la creación de las condiciones para cometer un delito.
>
> Al reo que haya preparado un delito se le podrá imponer una pena más leve o atenuada que al que lo haya consumado, o se le podrá eximir de la pena."[412]

7.435 El artículo 23, en su parte pertinente dice lo siguiente:

> "Se entiende por delito en grado de tentativa aquel en el que el reo haya comenzado ya a cometer un delito pero no haya podido consumarlo por razones ajenas a su voluntad.
>
> Al reo que haya intentado cometer un delito se le podrá imponer una pena más leve o atenuada que al que lo haya consumado."[413]

7.436 El Grupo Especial observa que ambos artículos contienen disposiciones que parecen ser de aplicación general y que están expresamente relacionadas con "un delito" (犯罪). Los artículos a que hace referencia China no contienen ninguna limitación expresa de determinadas disposiciones específicas del Código Penal. Forman parte del capítulo II, relativo a los "Delitos", que figura en la parte primera, relativa a las "Disposiciones generales", en la que también se establecen el objetivo, los principios básicos y el ámbito de aplicación del Código Penal en el capítulo I, disposiciones sobre las

[408] Primera comunicación escrita de China, párrafos 35-37; comunicación de réplica, párrafos 36-41.
[409] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 34.
[410] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.
[411] Las partes no han hecho referencia al artículo 24, relativo a la interrupción del delito.
[412] China - Prueba documental 1.
[413] China - Prueba documental 1.

penas en el capítulo III y la aplicación concreta de éstas en el capítulo IV. Por los términos en que están formulados, no hay razones para suponer que los artículos 22 y 23 no se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual que se describen en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. Esta interpretación está corroborada por ejemplos de decisiones judiciales presentados por China que indican que los tribunales aplican los artículos 22 y 23 del Código Penal en casos de delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual.[414]

7.437 El Grupo Especial observa también que China ha hecho referencia a los delitos en grado de preparación y de tentativa a fin de demostrar que se pueden tener en cuenta el embalaje y los componentes de un producto para determinar la existencia de procedimientos penales aplicables a los delitos sustantivos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el Grupo Especial observa que China no ha alegado que los delitos en grado de preparación y tentativa hacen que las actividades que no alcanzan los umbrales de los artículos 213 a 220 estén en general sujetas a enjuiciamiento penal.

f) Disposiciones generales sobre delitos conjuntos

7.438 El Japón, respaldado por las Comunidades Europeas, argumenta que los umbrales cuantitativos no captarían actividades de falsificación de valor limitado o en pequeñas cantidades que, por su organización profesional o por la cooperación sistemática con otras personas, se realizan "a escala comercial".[415] México sostiene, además, que una actividad en pequeña escala es "claramente significativa" debido a que contribuye a la cadena de la infracción.[416]

7.439 Respondiendo a estas comunicaciones de terceros, China hace referencia a los artículos 25, 26 y 27 del Código Penal sobre corresponsabilidad, grupos de delincuentes y cómplices para demostrar que el Código Penal reconoce determinados factores no cuantitativos, como las pruebas de colaboración entre infractores.[417] China sostiene que esos factores se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal.[418]

7.440 Los Estados Unidos replican que ese argumento carece de importancia en lo que respecta a los infractores que actúan solos. Lo único que demuestran las pruebas es que, si una actividad que no alcanza el umbral existe como parte de otra que sí lo alcanza, será posible captarla.[419]

7.441 El Grupo Especial observa que la parte primera, capítulo II, sección 3 del Código Penal se refiere a los "Delitos conjuntos". Contiene cinco disposiciones. El artículo 25, en su parte pertinente, dice lo siguiente:

> "Se entiende por delito conjunto un delito intencional cometido conjuntamente por dos o más personas. ..."[420]

---

[414] Los Estados Unidos hacen referencia a estas decisiones judiciales y parecen reconocer que en esos casos se aplicaron dichos artículos: véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.

[415] Comunicación escrita presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafo 17; Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafo 10.

[416] Declaración oral de México en calidad de tercero, párrafos 6-7.

[417] Comunicación de réplica de China, párrafos 42-46.

[418] Comunicación de réplica de China, párrafo 33.

[419] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 35, en la que se hace referencia a la aplicación de la disposición relativa a los delitos conjuntos en un caso (China - Prueba documental 12), citado por China en su comunicación de réplica, párrafo 44, y su respuesta a la pregunta 56.

[420] China - Prueba documental 1.

7.442 El artículo 26 dice lo siguiente:

> "Se entiende por delincuente principal toda persona que organiza y encabeza un grupo de delincuentes para llevar a cabo actividades delictivas o que desempeña un papel principal en un delito conjunto.
>
> Se entiende por grupo de delincuentes una organización delictiva relativamente estable formada por tres o más personas con la finalidad de cometer delitos conjuntamente.
>
> Todo cabecilla que organice o encabece un grupo de delincuentes será sancionado en función de todos los delitos que haya cometido dicho grupo.
>
> Todo delincuente principal que no esté incluido en el párrafo 3 será sancionado en función de todos los delitos en que haya participado o que haya organizado o dirigido."[421]

7.443 El artículo 27 dice lo siguiente:

> "Se entiende por cómplice toda persona que desempeña un papel secundario o auxiliar en un delito conjunto.
>
> Al cómplice se le impondrá una pena más leve o atenuada, o se le eximirá de la pena."[422]

7.444 El Grupo Especial observa que los artículos 26 y 27 se limitan a los "delitos conjuntos" que el artículo 25 define como "delitos intencionales". Por los términos en que están formulados, no hay razones para suponer que los artículos 25, 26 y 27 no se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. Varias decisiones judiciales presentadas por China muestran que uno o más de esos artículos han sido citados en relación con el artículo 213.[423] Las decisiones muestran que los factores pertinentes correspondientes a varios delincuentes se sumaron a fin de alcanzar un umbral penal.

7.445 China sostuvo que, teniendo en cuenta el carácter conjunto de los delitos y la pertenencia a grupos de delincuentes, puede aplicar procedimientos y sanciones penales a infractores que de otro modo no alcanzarían los umbrales penales establecidos en las leyes penales sustantivas.[424] Sin embargo, respondiendo a una pregunta, China confirmó que los umbrales cuantitativos previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal se aplican a los delitos conjuntos que se describen en los artículos 25, 26 y 27 de dicho Código.[425]

7.446 Por ello, el Grupo Especial considera que el concepto de delitos conjuntos es pertinente porque permite recurrir al Código Penal para tener en cuenta un elemento de organización entre distintos delincuentes. Sin embargo, no modifica la situación en cuanto a la falta de procedimientos y sanciones penales aplicables a los actos de infracción que caen por debajo de los umbrales establecidos en los artículos 213 a 220.

---

[421] China - Prueba documental 1.
[422] China - Prueba documental 1.
[423] China - Pruebas documentales 4, 6, 9, 12, 13 y 16.
[424] Comunicación de réplica de China, párrafo 46.
[425] Respuesta de China a la pregunta 56.

g) Características específicas de los umbrales aplicables a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual

i) Propósito de obtener beneficios

7.447 Los Estados Unidos sostienen que los umbrales "exigen siempre una prueba de la intención de obtener ganancias financieras o beneficios".[426]

7.448 El Grupo Especial observa que, por lo que respecta a los delitos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, dos de los umbrales previstos en el artículo 213 del Código Penal, conforme los interpreta el artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], se establecen en función del "volumen de las actividades comerciales ilegales" y de las "ganancias ilegales" (es decir, de la cuantía de los beneficios obtenidos[427]). El artículo 214 del Código Penal se aplica al acto de vender, y el umbral correspondiente, según el artículo 2 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], se establece en función de la "cuantía de las ventas". Todo ello implica un propósito de obtener ganancias financieras o beneficios. El artículo 215 del Código Penal no hace referencia expresa al propósito de obtener beneficios.

7.449 Por lo que respecta a los delitos relativos al derecho de autor, los artículos 217 y 218 del Código Penal se refieren expresamente a los actos llevados a cabo con "el propósito de obtener beneficios". Estos términos se repiten en las interpretaciones correspondientes que figuran en los artículos 5 y 6 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] y en el artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007].

7.450 Por consiguiente, los artículos 213, 214, 217 y 218 del Código Penal tienen en cuenta, junto con los umbrales cuantitativos, por lo menos un factor cualitativo. En la presente diferencia, los Estados Unidos no impugnan este aspecto de la medida.[428]

ii) Umbrales alternativos

7.451 Las partes están de acuerdo en que los umbrales se refieren a una gama de factores diferentes que comprenden el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantía de las ganancias (o beneficios) ilegales, la cuantía de las ventas, el número de "copias" y "otras circunstancias graves". Los tres primeros factores son, por sus propios términos, indicadores de la actividad de una empresa, y están explícita o implícitamente relacionados con las ventas, es decir, con la actividad comercial. Los cuatro primeros factores se expresan todos ellos en términos cuantitativos.

7.452 China hace hincapié en que los múltiples criterios que se establecen en los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal son todos ellos alternativos.[429] Los Estados Unidos están de acuerdo y alegan que la aplicación de uno cualquiera de los umbrales alternativos o de todos ellos impide que muchos actos de piratería y falsificación a escala comercial sean objeto de enjuiciamiento penal o de condena.[430]

7.453 El Grupo Especial observa que los artículos 213 y 215 del Código Penal contienen un único umbral cada uno. Sin embargo, son interpretados por los artículos 1 y 3 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] en función de una serie de circunstancias diferentes. Del texto de los artículos 1 y 3 se infiere claramente que cada una de esas circunstancias se aplica como alternativa, puesto que los

[426] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59.
[427] Véase el párrafo 7.402 *supra*.
[428] Véanse los párrafos 7.659 y 7.660 *infra*.
[429] Primera comunicación escrita de China, párrafos 33-34.
[430] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 77.

artículos 1 y 3 establecen que se considerará que el umbral aplicable a la condena previsto en el artículo pertinente del Código Penal se alcanza en "cualquiera de las circunstancias siguientes".

7.454 El Grupo Especial observa que el artículo 217 del Código Penal contiene dos umbrales aplicables a la condena, a saber, "la cuantía de las ganancias ilegales" y "otras circunstancias graves". El texto del artículo 217 deja claro, mediante la utilización de la palabra "o", que son alternativos entre sí. Ambos umbrales son interpretados por el artículo 5 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]: el primero, en función de una cuantía y el segundo en función de una serie de circunstancias diferentes. Del texto del artículo 5 se infiere claramente que esas distintas circunstancias se aplican de manera alternativa, puesto que el artículo 5 dispone que se considerará que el umbral de la condena por "otras circunstancias graves" previsto en el artículo 217 del Código Penal se alcanza en "cualquiera de las circunstancias siguientes". Se considerará que el umbral de la condena pertinente se ha alcanzado cuando se cumpla una cualquiera de esas circunstancias o se llegue al umbral de "la cuantía de las ganancias ilegales".

7.455 Esto significa, por ejemplo, que la utilización de una marca de fábrica o de comercio falsificada, cuando el volumen de las actividades comerciales ilegales sea, digamos, de 40.000 yuan (es decir, inferior al umbral de 50.000 yuan aplicable en virtud del artículo 213 del Código Penal), no está exenta de enjuiciamiento penal a no ser que ni la cuantía de las ganancias ilegales, ni el número de marcas de fábrica o de comercio registradas afectadas por el delito ni otras circunstancias alcancen los demás umbrales aplicables. Sin embargo, cuando un acto infractor está por debajo de todos los umbrales aplicables, no hay enjuiciamiento ni sanciones penales.

7.456 No se discute que los delitos de venta previstos en los artículos 214 y 218 del Código Penal contienen cada uno un único umbral aplicable a la condena. Por consiguiente, esos umbrales no se aplican como alternativas.

iii) Cálculo acumulativo a lo largo del tiempo

7.457 China sostiene que los umbrales se calculan a lo largo de un período de tiempo prolongado. Ello se refleja en el plazo general de prescripción para los delitos de naturaleza continua y en la disposición específica sobre el cálculo acumulativo que figura en el párrafo 2 del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]. China afirma que este principio se aplica también a los umbrales en cuanto al número de copias. Por consiguiente, los umbrales de los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual pueden calcularse a lo largo de toda la duración de la actividad infractora.[431]

7.458 Los Estados Unidos observan que el párrafo 2) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] está sujeto a una condición: que no se haya impuesto ninguna sanción administrativa o penal.[432] China responde que la observancia administrativa evita que se cometa el delito.[433]

7.459 El Grupo Especial observa que la parte primera, capítulo IV, sección 8 del Código Penal establece plazos de prescripción para el enjuiciamiento de delitos. El artículo 87 establece plazos de prescripción calculados con arreglo a la sanción máxima por el delito en cuestión, el más breve de los cuales es de cinco años. El artículo 89 del Código Penal establece que el plazo de prescripción para un acto delictivo de naturaleza continua se contará a partir de la fecha en que *concluya* dicho acto delictivo.[434]

[431] Primera comunicación escrita de China, párrafos 30-32; comunicación de réplica, párrafos 26-27.
[432] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 a).
[433] Comunicación de réplica de China, párrafos 28-29.
[434] China - Prueba documental 1.

7.460 El Grupo Especial observa también que el párrafo 2) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] dice lo siguiente:

> "En el caso de una infracción cometida durante [*sic*] más de una vez, respecto de la cual no se haya impuesto ninguna sanción administrativa o penal, el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantía de las ganancias ilegales o la cuantía de las ventas se calcularán de manera acumulativa."[435]

7.461 Estas disposiciones indican que los umbrales pueden tener en cuenta múltiples actos infractores, y no sólo los ingresos, los beneficios, las ventas o el número de copias correspondientes a una única transacción o en un único momento. Este extremo está confirmado por ejemplos de decisiones judiciales presentados por China que indican que, para calcular si se han alcanzado los umbrales, los tribunales han tenido en cuenta las infracciones cometidas durante períodos de hasta cinco años.[436] Una sanción administrativa impuesta a un determinado acto infractor excluye a ese acto del cálculo acumulativo de los umbrales del "volumen de las actividades comerciales ilegales", "la cuantía de las ganancias ilegales" o "la cuantía de las ventas" y, por consiguiente, de los procedimientos y sanciones penales.

iv) Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - mercancías

7.462 China sostiene que el cálculo del umbral correspondiente al "volumen de las actividades comerciales ilegales" no se limita a las mercancías que se encuentran en un único lugar y en un mismo momento. Antes bien, ese umbral abarca todas las mercancías infractoras relacionadas con el infractor, incluidas las que no obran ya en su poder.[437]

7.463 Los Estados Unidos reconocen que, en determinadas circunstancias, la definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" parece permitir que, al calcular el umbral, se tengan en cuenta las mercancías de un infractor que se encuentran en diferentes locales.[438]

7.464 El Grupo Especial observa que tres de los umbrales de condena previstos en los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal se establecen en función del "volumen de las actividades comerciales ilegales". La definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][439] hace referencia a los productos infractores "fabricados, almacenados, transportados o vendidos" durante la comisión del acto infractor de derechos de propiedad intelectual. Por los términos en que está formulada, esta definición no limita el cálculo de esos umbrales al valor de las mercancías confiscadas en un único lugar y en un mismo momento. Esta interpretación está corroborada por ejemplos de decisiones judiciales presentados por China que indican que, al calcular el volumen de las actividades comerciales ilegales, los tribunales han tenido en cuenta el valor de las mercancías ya vendidas[440], así como el de las mercancías confiscadas en diferentes lugares.[441]

---

[435] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.
[436] China - Pruebas documentales 4, 13 y 14.
[437] Primera comunicación escrita de China, párrafos 23-24.
[438] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 a).
[439] Citada en el párrafo 7.401 *supra*.
[440] China - Pruebas documentales 4, 5 y 6.
[441] China - Prueba documental 7.

v) Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - precio

7.465 Los Estados Unidos alegaron que el método exigido para calcular el "volumen de las actividades comerciales ilegales" se basaba en los precios de las mercancías infractoras, y no en el valor de las mercancías legítimas no infractoras.[442]

7.466 China respondió que el método de cálculo se basa en el precio de venta de las mercancías infractoras efectivo o medio, o que figura en la etiqueta, pero que, cuando no es posible determinar ese precio, el precio se calcula sobre la base del precio de mercado medio de las mercancías que han sido objeto de infracción, es decir, de las mercancías auténticas.[443] Respondiendo a una pregunta formulada por el Grupo Especial, China se mostró de acuerdo en que el precio de las mercancías auténticas se utilizaba como último recurso.[444]

7.467 El Grupo Especial observa que los tres umbrales de condena previstos en los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal se fijan en términos del "volumen de las actividades comerciales ilegales", que puede calcularse utilizando distintos métodos. En última instancia, las partes están de acuerdo en que, con arreglo a la definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][445], el método principal para calcular esos umbrales se basa en el precio efectivo al que se han vendido las mercancías *infractoras* o en el que figuraba en la etiqueta, o, si no se han vendido, en el precio de venta medio efectivo de los productos *infractores* que haya sido verificado. Sólo en el caso de que no haya un precio en la etiqueta o que no se pueda verificar el precio de venta efectivo, el volumen de las actividades comerciales ilegales se calcula con arreglo al precio de mercado "medio" de los productos *objeto de infracción*. Dicho de otro modo, el umbral está relacionado principalmente con el valor de las mercancías que llevan apuesta una marca de fábrica o de comercio falsificada o que infringen el derecho de autor, pero puede estar relacionado, como último recurso, con el valor de los productos auténticos.

7.468 No se discute que el valor de las mercancías que llevan apuesta una marca de fábrica o de comercio falsificada o de las mercancías infractoras del derecho de autor será menor que el valor de las mercancías auténticas correspondientes. Esto tiene como efecto que el umbral aplicable al volumen de las actividades comerciales ilegales sea más difícil de alcanzar en los casos en que no se utiliza el precio de las mercancías auténticas. El número de ocasiones en que no se alcanzará ese umbral será por tanto mayor que si el precio de las mercancías objeto de infracción se utiliza en todos los casos.

vi) Número de mercancías y precios

7.469 China sostiene también que el umbral aplicable al volumen de las actividades comerciales ilegales, en particular, es un criterio flexible en sí mismo porque tiene en cuenta tanto el número de artículos infractores como el valor de los mismos.[446] Los Estados Unidos no han formulado observaciones.

---

[442] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 119, en la que se recurre a una traducción que figura en la Prueba documental 2 presentada por los Estados Unidos que hacía referencia *in fine* a los "productos producidos mediante la infracción de derechos de propiedad intelectual", y no a los "productos que han sido objeto de infracción".

[443] Primera comunicación escrita de China, párrafo 28.

[444] Respuesta de China a la pregunta 2 c).

[445] Citada en el párrafo 7.401 *supra*.

[446] Comunicación de replica de China, párrafos 23-24.

7.470 El Grupo Especial observa que, con arreglo a la definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][447], estos umbrales se calculan en función del precio de las mercancías. Como es natural, el número de mercancías necesario para alcanzar el umbral es inversamente proporcional al valor de dichas mercancías. Por consiguiente, el umbral es lo suficientemente flexible para captar un pequeño número de mercancías de alto valor o un gran número de mercancías de bajo valor. Sin embargo, cuando el número de mercancías multiplicado por el valor de las mismas sea inferior al umbral y no sea captado por ninguno de los umbrales alternativos aplicables, no se aplicarán procedimientos y sanciones penales.

vii) Umbrales residuales

7.471 Las partes no abordaron inicialmente otro umbral, el de "otras circunstancias graves", aplicable en virtud de los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal.

7.472 Respondiendo a una pregunta hecha por el Grupo Especial para aclarar el significado de estos umbrales, los Estados Unidos señalaron un caso en que un fiscal había invocado el umbral de circunstancias agravantes, igualmente sin definir, basado en "otras circunstancias especialmente graves", que figura en el artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]. Ese fiscal había citado sin éxito los "graves efectos para la sociedad tanto a nivel nacional como internacional".[448]

7.473 Respondiendo a esa misma pregunta, China explicó que la inclusión de "otras circunstancias graves" era un mecanismo legislativo destinado a preservar la flexibilidad jurídica en los tribunales y en el desarrollo futuro de las leyes. Esa disposición permite a un tribunal determinar si un acto concreto es comparable y equivalente a los demás umbrales definidos, aunque no los alcance, y merece por tanto ser objeto de sanciones penales. China no pudo, en el tiempo de que disponía, ofrecer ejemplos específicos de casos en que se hubiera utilizado este umbral.[449]

7.474 El Grupo Especial observa que, por los términos en que están formuladas las medidas en litigio, uno de los umbrales aplicables a tres delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual es una categoría residual de "otras circunstancias graves". En el caso de los artículos 213 y 215 del Código Penal, este umbral sólo aparece en el texto de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]. En el caso del artículo 217 del Código Penal, este umbral aparece de hecho en el texto del propio artículo, pero más adelante es definido en función de dos umbrales específicos más una categoría residual de "otras circunstancias graves" redactada en idénticos términos. Esto confirma la explicación de China de que este umbral es un mecanismo legislativo que permite el desarrollo futuro de las leyes. Sin embargo, no se alega que se haya elaborado algún otro umbral aparte de los que se señalan en el presente informe.

7.475 Además, no se alega que los tribunales o los fiscales hayan tratado todos los actos infractores que no alcanzan los umbrales cuantitativos como actos delictivos en virtud de este umbral residual. China confirma que, si un acto ilegal no alcanza uno de los umbrales pertinentes que se establecen en las correspondientes interpretaciones judiciales en litigio, es jurídicamente imposible enjuiciarlo.[450] China confirma también que esos umbrales residuales son aplicables a otros actos que sean "comparables y equivalentes" a los umbrales definidos. Por consiguiente, esos umbrales residuales no modifican de manera significativa la posición jurídica de la categoría de actos infractores de las

[447] Citada en el párrafo 7.401 *supra*.
[448] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 9, en la que se cita la Prueba documental 61 presentada por los Estados Unidos.
[449] Respuesta de China a las preguntas 9 y 55; comunicación de réplica, párrafo 22.
[450] Véanse los párrafos 7.423 y 7.455 *supra*.

marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no son tratados como delitos, sino que ayudan a definir dicha categoría.

viii) Observancia administrativa

7.476 China señala a la atención del Grupo Especial su sistema de observancia administrativa para combatir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, que funciona independientemente de su sistema de observancia penal. Informa al Grupo Especial de que en China toda infracción *en cualquier escala* está sujeta a observancia administrativa. Las autoridades encargadas de la seguridad pública tienden a centrarse más en las infracciones que alcanzan los umbrales penales, mientras que las autoridades administrativas encargadas del derecho de autor y del comercio se ocupan en mayor medida de las infracciones en pequeña escala.[451]

7.477 Los Estados Unidos responden que únicamente los procedimientos y sanciones penales permiten cumplir las obligaciones que impone el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La observancia administrativa no sustituye a la observancia penal.[452]

7.478 El Grupo Especial toma nota de que en China existen sanciones administrativas, incluidas multas, para las infracciones de la propiedad intelectual que no alcanzan los umbrales penales. Por consiguiente, esos umbrales no crean un "refugio seguro". Sin embargo, ninguna de las partes en la diferencia[453] sostiene que la observancia administrativa permite cumplir las obligaciones en materia de procedimientos y recursos penales que se establecen en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el Grupo Especial no examina con más detalle esta cuestión.

h) Conclusión relativa a la interpretación de las medidas en litigio

7.479 Por las razones anteriormente expuestas, el Grupo Especial concluye que, aunque la estructura de los umbrales y el método de cálculo de algunos de ellos permiten tener en cuenta diversas circunstancias, los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no alcanzan *todos* los umbrales aplicables no están sujetos a procedimientos y sanciones penales. El Grupo Especial examinará ahora si algunos de esos actos infractores constituyen "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial" en el sentido del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Alegación al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.480 Los Estados Unidos sostienen que el concepto de "escala comercial" comprende tanto a quienes participan en actividades comerciales para obtener una "ganancia financiera" en el mercado, y que por consiguiente están, por definición, operando a escala comercial, como a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser actos a "escala comercial" en el mercado respectivo.[454] Posteriormente aclararon que el concepto de "escala comercial" se refería a los actos de falsificación o piratería que alcanzaran una determinada medida o magnitud, con una vinculación con el mercado. La determinación de si una actividad particular de falsificación o piratería es "a escala comercial" dependerá de los hechos y circunstancias que la rodeen. Entre los factores pertinentes se incluirían el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías

[451] Primera comunicación escrita de China, párrafos 39-43.
[452] Comunicación de replica de los Estados Unidos, párrafos 116-119.
[453] Véase la comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafos 39-42.
[454] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110.

infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho.[455] Algunas actividades tendrían un carácter tan insignificante o *de minimis* que en determinadas circunstancias *no* serían "a escala comercial", como las infracciones ocasionales de naturaleza puramente personal cometidas por los consumidores, o la venta de volúmenes insignificantes por una cuantía insignificante (es decir, la venta de una copia por 1 yuan), salvo que hubiera circunstancias que indicasen lo contrario.[456]

7.481 China responde que "escala comercial" se refiere a una magnitud significativa de actividad infractora. Este es un criterio amplio, sujeto al arbitrio nacional y a las condiciones locales.[457] Los Estados Unidos no interpretan "escala comercial" como un solo concepto y, con arreglo a su interpretación, la palabra "escala" queda completamente excluida de la definición.[458] El contexto del párrafo 1 del artículo 1 y del párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC muestra que los Miembros conservan un considerable margen de discrecionalidad en lo que respecta a asegurar la observancia de la ley, y que la facultad para definir los criterios del artículo 61 está reservada a los Miembros.[459] China posteriormente aclaró que si bien esos artículos no proporcionaban una defensa absoluta frente a la obligación sustantiva del artículo 61, sí constituían el contexto pertinente y desaconsejaban claramente interpretar el artículo 61 en formas que fueran incompatibles con el sistema jurídico de China y que obligaran a desviar los recursos destinados a actividades de observancia.[460] Los antecedentes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, así como la práctica ulterior de los Miembros, demostraban que éstos entendían que las palabras "a escala comercial" imponían sólo una norma estricta y amplia aplicable únicamente a actividades infractoras significativas.[461]

7.482 Los Estados Unidos alegan que los umbrales penales establecidos por China obligan a las autoridades a descartar otros indicios de piratería y falsificación a escala comercial, desde pruebas físicas hasta la consideración de los efectos que la piratería o la falsificación tienen en el mercado comercial y, por extensión, para los titulares de derechos.[462] Los Estados Unidos aducen que es preciso tener en cuenta una gama de factores cuantitativos y cualitativos para asegurarse de que todas las actividades "a escala comercial" están sujetas al artículo 61.[463]

7.483 China responde que los tribunales chinos sí tienen en cuenta los productos semiterminados o no terminados, y que éstos son prueba de preparativos y de tentativas, así como de delitos sustantivos.[464] Ni los procedimientos relativos a las pruebas ni los efectos para los titulares de los derechos son pertinentes a los efectos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[465] El Código Penal también aborda, en las disposiciones sobre la responsabilidad por actos de terceros, los elementos de organización de los delitos.[466]

---

[455] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59.
[456] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 60.
[457] Primera comunicación escrita de China, párrafos 64 y 117; Primera declaración oral de China, párrafo 30.
[458] Primera comunicación escrita de China, párrafos 67-71; Primera declaración oral de China, párrafos 26-27.
[459] Primera comunicación escrita de China, párrafos 90, 92 y 98-101.
[460] Segunda comunicación escrita de China, párrafos 102-107.
[461] Primera comunicación escrita de China, párrafos 104-108 y 109-116; Segunda comunicación escrita de China, párrafos 116-134.
[462] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 143-150.
[463] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 38.
[464] Primera comunicación escrita de China, párrafos 35-37; comunicación de réplica, párrafo 32.
[465] Primera comunicación escrita de China, párrafos 141 y 139.
[466] Comunicación de réplica de China, párrafos 42-46.

b) Principales argumentos de los terceros

7.484 La Argentina aduce que las medidas de China no parecen incompatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que el párrafo 1 del artículo 1 otorga a China la flexibilidad de aplicar las disposiciones en materia de observancia de manera compatible con su marco constitucional y de reglamentación.[467]

7.485 Australia aduce que "escala comercial" comprende cualquier acto o serie de actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería del derecho de autor que tengan un efecto desfavorable en el rendimiento financiero que el titular del derecho puede obtener en el territorio de un Miembro, y que el sentido corriente de "escala" engloba un concepto de evaluación comparativa. La determinación de si un acto concreto es o no de escala comercial únicamente puede hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas los efectos potenciales de las tecnologías digitales.[468] Esto puede incluir actividades infractoras que no reporten una ganancia financiera al infractor, pero que sin embargo tengan un efecto perjudicial importante para el titular del derecho debido a la disponibilidad del material infractor en las redes digitales.[469]

7.486 El Brasil aduce que una interpretación de "escala comercial" debe dar sentido a los dos términos de esta expresión, que combinan el "orden de magnitud" con la finalidad de obtener una ganancia financiera. Por consiguiente, el Brasil considera que el artículo 61 establece una norma mínima con dos aspectos que obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de las infracciones deliberadas lesivas de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que entrañen ánimo de lucro y cantidades significativas de mercancías infractoras.[470]

7.487 El Canadá aduce que las autoridades chinas no pueden aplicar sanciones penales en muchos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial debido a que los umbrales de China son arbitrarios, demasiado estrictos e inflexibles. El concepto de "escala comercial" comprende distintos factores. No se refiere simplemente a la producción industrial, sino que incluye casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor cometidas a una escala suficiente para considerar que existe ánimo de lucro o la intención de llevar a cabo una actividad comercial. Este es un criterio cualitativo y requiere un margen de discrecionalidad, a fin de tener en cuenta las circunstancias de un determinado caso. Mientras que un volumen insignificante de falsificaciones probablemente no cumpliría el requisito, la reproducción dolosa de cientos de copias pirata con unos ingresos por ventas de miles de dólares constituiría, con arreglo a cualquier criterio objetivo, una infracción a escala comercial. Esto se aplicaría especialmente en lo que respecta a China, donde el PIB anual per cápita sólo asciende a 2.500 dólares EE.UU. y donde 57 millones de personas ganan menos de 125 dólares EE.UU. al año. Si bien el artículo 61 no exige el enjuiciamiento de todos y cada uno de los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, sí obliga a los Miembros a estar en condiciones de hacerlo cuando las circunstancias justifiquen que se ejerzan facultades discrecionales de enjuiciamiento.[471]

7.488 Las Comunidades Europeas aducen que en el artículo 61 se distinguen dos tipos de infracciones porque tienen una especial posibilidad de causar un daño a los titulares de los derechos.

---

[467] Comunicación escrita de la Argentina en calidad de tercero, párrafos 20 y 23.

[468] Comunicación escrita de Australia en calidad de tercero, párrafos 18-19, en la que se respalda la definición sugerida en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110.

[469] Comunicación escrita de Australia en calidad de tercero, párrafo 16; respuesta de Australia a la pregunta 6 del Grupo Especial a los terceros.

[470] Comunicación escrita del Brasil en calidad de tercero, párrafos 35-38.

[471] Comunicación escrita del Canadá en calidad de tercero, párrafos 4-8 y 11.

Por consiguiente, "a escala comercial" debe comprender todas las actividades que creen la posibilidad especial de causar daño por ser de carácter comercial o tener el propósito de generar utilidades. Los umbrales cuantitativos por sí solos no bastan para tener en cuenta aspectos relativos a la organización profesional o la cooperación sistemática. A fin de abarcar todas las infracciones a escala comercial, las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes penales deben poder tener en cuenta factores adicionales, tales como las indicaciones de organización empresarial o de ánimo de lucro de una actividad.[472] Las Comunidades Europeas aducen además que, puesto que prevé el uso de procedimientos y sanciones penales, la primera frase del artículo 61 obliga a los Miembros no sólo a tipificar como delito las actividades que en ella se mencionan, sino también a tomar medidas para enjuiciar a sus autores.[473]

7.489 El Japón aducen que los umbrales cuantitativos, si bien podrían identificar muchos casos de falsificación "a escala comercial", no abarcarían las actividades de falsificación de valor limitado o en cantidades más pequeñas que son de "escala comercial" debido a circunstancias adicionales, como su organización profesional o fácil repetición. La mera cuantificación de la "escala comercial" no abarca todos los casos de falsificación a escala comercial, y han de tenerse en cuenta elementos cualitativos adicionales a fin de tomar en consideración esas características relativas a la organización de una actividad.[474]

7.490 Corea aduce que los umbrales de China excluyen de manera arbitraria la posibilidad de sancionar penalmente algunos delitos contra los derechos de propiedad intelectual y son por tanto incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. La "escala comercial" representa un nivel de magnitud que se alcanza realizando o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña envergadura, con la finalidad de obtener una ganancia financiera vulnerando derechos de propiedad intelectual de una manera más bien sistemática. En consecuencia, deberá considerarse que cualquiera que participe en una actividad comercial vulnerando derechos de propiedad intelectual y obteniendo utilidades financieras, con independencia de la cuantía de que supuestamente se trate, vulnera esos derechos a "escala comercial".[475]

7.491 México sostiene que el concepto de "escala comercial" abarca las actividades que van más allá de las violaciones casuales u ocasionales que no tienen el propósito de generar ganancias. En ese contexto, la palabra "escala" no necesariamente está sujeta a condiciones de magnitud, sino alternativamente a condiciones cualitativas. México afirma además que las actividades en pequeña escala son "claramente significativas" dado que contribuyen a la cadena de infracción.[476]

7.492 El Taipei Chino sostiene que "escala comercial" es un concepto jurídico abstracto en el que intervienen múltiples factores relacionados con las circunstancias locales, como la naturaleza de los derechos vulnerados, el valor y el precio en el mercado, el móvil y la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, el daño ocasionado, la ganancia obtenida, el contexto cultural, y el grado de adelanto de la tecnología moderna y del nivel de vida, que han de examinarse caso por caso.[477]

---

[472] Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 10 y 14.

[473] Comunicación escrita de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 10 y 11; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 del Grupo Especial a los terceros.

[474] Comunicación escrita del Japón en calidad de tercero, párrafos 17 y 30; declaración oral del Japón en calidad de tercero, párrafo 13.

[475] Comunicación escrita de Corea en calidad de tercero, párrafos 20 y 27; declaración oral de Corea en calidad de tercero, párrafo 6.

[476] Comunicación escrita de México en calidad de tercero, párrafo 10; declaración oral de México en calidad de tercero, párrafos 6 y 7.

[477] Comunicación escrita del Taipei Chino en calidad de tercero, párrafo 21; declaración oral del Taipei Chino en calidad de tercero, párrafo 11.

7.493 Tailandia aduce que la falta de una definición de "escala comercial" en el Acuerdo sobre los ADPIC constituye un elemento de flexibilidad por el que se reconocen los diferentes sistemas jurídicos de los Miembros. Cada Miembro puede adoptar la interpretación que estime oportuna.[478]

c) Examen por el Grupo Especial

i) Naturaleza de la alegación

7.494 La alegación de los Estados Unidos se refiere a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor con respecto a los cuales China no establece el uso de procedimientos ni sanciones penales pero que según alegan los Estados Unidos son "a escala comercial".[479] La alegación se basa en dos supuestos "problemas fundamentales" a los que se hace referencia en el presente informe como las dos vertientes de esta alegación. La primera vertiente concierne al nivel y al método de cálculo de los umbrales. Al especificar determinados niveles, los umbrales supuestamente liberan a clases enteras de actividades de falsificación y piratería del riesgo del enjuiciamiento y la condena penal.[480] La segunda vertiente atañe a la limitada serie de pruebas numéricas de los umbrales. Al centrarse únicamente en estas pruebas, los umbrales obligan supuestamente a los funcionarios encargados de la observancia de la ley a descartar otros indicios de falsificación y piratería.[481]

7.495 El Grupo Especial señala que la primera vertiente de la alegación aborda los números especificados en las pruebas numéricas, y la manera de calcular algunos de ellos, a fin de demostrar que los umbrales son demasiado elevados. Estas son cuestiones cuantitativas. La segunda vertiente aborda determinados factores que las pruebas numéricas no tienen en cuenta. Estas son cuestiones cualitativas. Ninguna de las vertientes es una alegación general de que los umbrales numéricos no puedan abarcar todos los casos "a escala comercial". En respuesta a las peticiones formuladas por el Grupo Especial tanto después de la primera como de la segunda reunión sustantiva de que se aclarara la alegación, los Estados Unidos aclararon que no se oponían a la utilización de umbrales numéricos en sí.[482] Por consiguiente, al Grupo Especial no se le pide que examine si, como cuestión de principio, los umbrales numéricos pueden aplicar una obligación en lo que respecta a los casos "a escala comercial".

7.496 Por tanto, en su evaluación de esta alegación, el Grupo Especial procederá de la siguiente manera:

a) en lo que respecta a la primera vertiente de la alegación, el Grupo Especial evaluará si los *niveles* de los umbrales de China son demasiado elevados para abarcar todos los casos a escala comercial; y

[478] Declaración oral de Tailandia en calidad de tercero, párrafo 3.
[479] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 116 y 143.
[480] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 112; comunicación de réplica, párrafo 74.
[481] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 36; Primera declaración oral (declaración final), párrafo 16.
[482] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 25 y 54. Parece oportuno señalar que durante las negociaciones de las condiciones para la adhesión de China a la OMC, algunos miembros del Grupo de Trabajo adoptaron una posición similar. En particular, manifestaron su preocupación de que los umbrales monetarios fueran muy elevados y raramente se alcanzaran. Consideraron que esos umbrales debían reducirse: véase el informe del Grupo de Trabajo, párrafo 304. Más tarde, China redujo determinados umbrales con la adopción de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]: véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 27.

b) por lo que se refiere a la segunda vertiente de la alegación, el Grupo Especial evaluará si los *demás factores* planteados por los Estados Unidos pueden tenerse en cuenta en los umbrales de China a fin de abarcar todos los casos a escala comercial y, en caso contrario, si ésta es una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC.

ii) Cuestiones de procedimiento

7.497 China sostiene que sobre los Estados Unidos recae "una obligación probatoria significativamente mayor que la que sería normal" porque esta alegación atañe a cuestiones de derecho penal. China aduce que el Grupo Especial debería tratar la jurisdicción soberana sobre asuntos de policía como una norma primordial de aplicación general, de la que sólo se deberían autorizar excepciones con el consentimiento expreso e inequívoco de los Estados partes.[483] Ulteriormente, China aclaró que no se refería a una carga de la prueba en relación con hechos, sino más bien a que los Estados Unidos no podían facilitar las pruebas que respaldaran su interpretación jurídica del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[484] Asimismo, China se manifiesta a favor de la aplicación del "principio interpretativo" *in dubio mitius* que, según afirma, está especialmente justificado en el ámbito del derecho penal.[485]

7.498 Los Estados Unidos responden que el hecho de que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiera al derecho penal no modifica las disposiciones del párrafo 2 del artículo 3 del ESD o las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados reflejadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena").[486] En la presente diferencia, el significado de "escala comercial" se determina mediante la regla general de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena. No existe "duda", lo cual es una condición previa para basarse en el concepto de *in dubio mitius*.[487]

7.499 El Grupo Especial señala que esta alegación se formula al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que atañe a los procedimientos y sanciones penales.[488] El párrafo 1 del artículo 64 de ese Acuerdo estipula lo siguiente:

> "Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias."

7.500 La aplicación de las normas y procedimientos del ESD a la solución de diferencias en el marco de Acuerdo sobre los ADPIC queda confirmada por el párrafo 1 del artículo 1 del ESD, en conjunción con el Apéndice 1 del ESD, en el que el Acuerdo sobre los ADPIC se enumera entre los "acuerdos abarcados". De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, el Grupo Especial aplica "las normas usuales de interpretación del derecho internacional público" en su labor de interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC en la presente diferencia. La regla general de interpretación, contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena, y las normas sobre los medios de interpretación complementarios que figuran en su artículo 32, se han elevado a la categoría de normas del derecho internacional consuetudinario o general.[489] El Grupo Especial aplicará la regla

[483] Primera comunicación escrita de China, párrafos 49-59.
[484] Primera declaración oral de China (declaración final), párrafos 4-7.
[485] Comunicación de réplica de China, párrafos 51-56.
[486] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 63-67.
[487] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 68.
[488] Pese al empleo de la palabra "recursos" en las frases segunda y tercera, parece claro que en el ámbito del derecho penal se trata de "sanciones".
[489] Informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, páginas 19 y 20; y *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 13.

general de interpretación y, en la medida en que esté justificado, los medios de interpretación complementarios. El Grupo Especial es consciente de que el párrafo 2 del artículo 3 del ESD *también* dispone que "las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".

7.501 El Grupo Especial reconoce que las cuestiones penales y las preocupaciones concomitantes en lo que respecta a la soberanía son asuntos delicados. Hay que pensar que estas preocupaciones se reflejan en el texto y el alcance de las obligaciones que sobre estas cuestiones se establecen en los tratados negociados por los Estados y otros Miembros.[490] La Sección 5 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, dedicada a los procedimientos y sanciones penales, es considerablemente más breve y menos detallada que las otras Secciones de la Parte III relativas a la observancia. A pesar de su brevedad, el texto de la Sección 5 contiene también limitaciones y flexibilidades significativas. Las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados obligan al intérprete de un tratado a tener en cuenta esas limitaciones y flexibilidades al interpretar la disposición de que se trate.

iii) Naturaleza de la obligación

7.502 Esta alegación se formula al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 61 representa la totalidad de la Sección 5 de la Parte III de ese Acuerdo y dispone lo siguiente:

"SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

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

7.503 En la *primera* frase de este artículo se utiliza la palabra "establecerán", que denota obligatoriedad. Esto contrasta con la *cuarta* frase, en la que se aborda la misma cuestión con respecto a otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual pero se emplea la expresión "podrán prever", que denota permisividad. A diferencia de la *tercera* frase, la primera no contiene expresiones como "cuando proceda" que podrían otorgar expresamente cierto margen de discrecionalidad. Los términos de la primera frase del artículo 61, leídos en su contexto, imponen una obligación.

7.504 Confirma esta interpretación el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a las "obligaciones generales", que es la primera disposición de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC y forma parte del contexto del artículo 61. El párrafo 1 del artículo 41 establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

[490] Los artículos 3, 4 y 41, en particular el párrafo 4, del Acuerdo sobre los ADPIC, entre otros, también se aplican a los procedimientos penales sobre la observancia.

> "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."

7.505 En opinión del Grupo Especial, la obligación general del párrafo 1 del artículo 41 confirma que el artículo 61 contiene obligaciones, por ser una de las disposiciones específicas sobre procedimientos de observancia de la Parte III.

7.506 China sostiene que la primera frase del artículo 61 no puede establecer una obligación específica porque prevé la observancia en caso de determinados tipos de infracción, pero ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de Berna (1971) definen qué constituye una infracción sustantiva. Al contrario, se subordinan a las facultades discrecionales nacionales para definir los derechos vulnerados.[491]

7.507 El Grupo Especial coincide con China en que la primera frase del artículo 61 contiene una serie de términos que no están definidos en el Acuerdo y que esto puede afectar a la correcta interpretación de la disposición. Aunque en la primera frase no se utilice el término "infracción", es importante señalar que la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y las disposiciones del Convenio de Berna (1971) incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 9, contiene normas mínimas sobre la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que se aplican independientemente del trato nacional. Estas disposiciones definen los derechos que confiere la propiedad intelectual y las circunstancias en las que éstos se infringen. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la observancia de esos derechos, en distintos grados. Por lo tanto, el Acuerdo contiene obligaciones sustantivas que no son simplemente cuestiones que queden libradas a la discreción de los países.

7.508 China sostiene que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es menos específico que el Acuerdo Antidumping y que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y carece de la claridad requerida para demostrar una obligación específica y concreta. China aduce también que el Acuerdo sobre los ADPIC carece de una disposición como el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping que exija a los Miembros adoptar medidas para asegurarse de que su legislación esté en conformidad con las disposiciones del Acuerdo.[492]

7.509 El Grupo Especial está de acuerdo en que el Acuerdo sobre los ADPIC difiere de los acuerdos relativos a medidas comerciales correctivas. No obstante, el Grupo Especial aplicará las reglas usuales de interpretación de tratados a los términos empleados en el Acuerdo sobre los ADPIC y hará su evaluación sobre esa base de conformidad con el artículo 11 del ESD. El Grupo Especial señala a la atención de China el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula lo siguiente:

> "Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos."

---

[491] Primera comunicación escrita de China, párrafos 80-82.
[492] Primera comunicación escrita de China, párrafos 83-87.

7.510 Entre los "Acuerdos anexos" se incluye el Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, los Miembros están obligados a asegurarse de que sus respectivas legislaciones están en conformidad con las obligaciones que a cada uno le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.511 China sostiene que la tercera frase del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el contexto general para interpretar la especificidad de las normas de ese Acuerdo. China dice que el párrafo 1 del artículo 1 es una "reserva" específica que pone límites a las obligaciones, concretamente en el ámbito de la observancia.[493]

7.512 El Grupo Especial señala que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

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

7.513 La primera frase del párrafo 1 del artículo 1 establece la obligación básica de que los Miembros "aplicarán" las disposiciones del Acuerdo. Esto significa que las disposiciones del Acuerdo son obligaciones en los casos en que así se estipule, y la primera frase del artículo 61 así lo estipula. La segunda frase del párrafo 1 del artículo 1 aclara que las disposiciones del Acuerdo sólo son normas mínimas, puesto que deja libertad a los Miembros para aplicar una norma más estricta, con sujeción a una condición. La tercera frase del párrafo 1 del artículo 1 no deja libertad a los Miembros para aplicar una norma menos estricta, pero sí para establecer el método adecuado para cumplir las disposiciones que están obligados a aplicar en virtud de la primera frase. El Grupo Especial está de acuerdo en que las diferencias entre los respectivos sistemas y prácticas jurídicos de los Miembros suelen ser más importantes en el ámbito de la observancia. Sin embargo, una interpretación coherente de las tres frases del párrafo 1 del artículo 1 no permite que las diferencias entre los sistemas y prácticas jurídicos internos justifiquen una excepción a la obligación básica de aplicar las disposiciones sobre la observancia.

7.514 Así pues, la norma de cumplimiento del artículo 61 es la norma mínima internacionalmente acordada que se establece en ese artículo. La norma mínima establecida en el artículo 61 no está subordinada a la práctica interna de China en lo que respecta a la definición de la responsabilidad y las sanciones penales por otros hechos ilícitos en esferas que no estén sujetas a obligaciones internacionales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que así se estipule. Por ejemplo, la segunda frase hace referencia a "delitos de gravedad correspondiente", lo cual podría remitir a la práctica interna en otras esferas. Sin embargo, la *primera* frase del artículo 61 no contiene ninguna referencia similar.

7.515 Por las razones que se han mencionado, el Grupo Especial confirma la opinión que expresó en los párrafos 7.503 a 7.505 *supra* de que la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC impone una obligación. El Grupo Especial pasará ahora a examinar los términos utilizados en esa disposición, leídos en su contexto y a la luz del objeto y fin del Acuerdo, para determinar el alcance y contenido de esa obligación.

[493] Primera comunicación escrita de China, párrafos 89-97.

iv) Alcance de la obligación

7.516 Los términos de la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC son que los Miembros "establecerán procedimientos y sanciones penales". Dicha obligación se aplica a la "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio" y a la "piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Dentro de ese alcance, no hay excepciones. La obligación se aplica a *todos* los actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

7.517 El Grupo Especial recuerda la conclusión formulada en el párrafo 7.479 *supra* de que, en China, los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no alcanzan los umbrales aplicables no están sujetos a procedimientos ni sanciones penales. La cuestión que se plantea es si uno de esos actos de infracción constituye "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio" o "piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial" en el sentido de la primera frase del artículo 61. Ello exige que el Grupo Especial examine la interpretación de esa frase.

7.518 El Grupo Especial señala que la primera frase del artículo 61 contiene no menos de cuatro limitaciones a la obligación que establece. Esas limitaciones definen el alcance de la obligación en cuestión y no son excepciones. La primera limitación es que la obligación se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y al derecho de autor, y no a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. La cuarta frase del artículo 61 da a los Miembros la posibilidad de tipificar penalmente otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial. A pesar de la posible gravedad de tales infracciones, el artículo 61 no crea la obligación de tipificarlas penalmente. Esto contrasta con las Secciones 2 y 3 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, relativas a los procedimientos y recursos civiles y administrativos, que se aplican a cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo. También puede diferenciarse de la Sección 4 de la Parte III, que establece condiciones a la posibilidad de aplicar sus procedimientos a otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual.[494]

7.519 La segunda limitación de la primera frase del artículo 61, que está relacionada con la primera, es que se aplica a la falsificación y la piratería, y no a todas las infracciones de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor. Esto también contrasta con las Secciones 2 y 3 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta limitación, como la primera, indica una intención de reducir el alcance de la obligación. De hecho, las actas de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC confirman que en el proyecto de disposición sobre procedimientos penales se consideró la expresión "infracción de una marca de fábrica o de comercio o de un derecho de autor" a escala comercial, pero finalmente fue rechazada.[495]

7.520 Las expresiones "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" y "piratería lesiva del derecho de autor" no están definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Son diferentes de los conceptos de "infracción de una marca de fábrica o de comercio" e "infracción del derecho de autor". Son similares a las expresiones "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" y

[494] Véase el párrafo 7.223 *supra*.

[495] El Grupo Especial acude a este medio de interpretación complementario en conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena para confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación del artículo 31 de dicha Convención. Véase, por ejemplo, el proyecto de texto del Presidente del 23 de julio de 1990 (documento MTN.GNG/NG11/W/76).

"mercancías pirata que lesionan el derecho de autor", definidas a los fines del Acuerdo sobre los ADPIC[496] del siguiente modo en la nota 14:

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

7.521 Los términos utilizados en la primera frase del artículo 61 denotan clases de actos o actividades, mientras que los términos utilizados en la nota 14 denotan únicamente clases de mercancías. Esto refleja el hecho de que el artículo 61 regula la observancia penal frente a los actos de infracción, mientras que la Sección 4 de la Parte III (en donde se utilizan los términos definidos en la nota 14) regula la observancia en la frontera frente a las mercancías infractoras. Las definiciones que figuran en la nota 14 también hacen referencia a la legislación del país de "importación", mientras que el artículo 61 se refiere a la legislación del Miembro al que se aplica la obligación, en líneas generales, la legislación del Miembro en el que tiene lugar la infracción. De acuerdo con estas observaciones, el Grupo Especial considera que las definiciones que figuran en la nota 14 son pertinentes para interpretar los términos utilizados en el artículo 61.

7.522 Los Estados Unidos no alegan que los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal no abarquen todo el ámbito de las expresiones "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" y "piratería lesiva del derecho de autor" tal y como se utilizan en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[497] China no discute que cada uno de los umbrales establecidos en el Código Penal, en particular en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218, se aplique a actos de "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" y "piratería lesiva del derecho de autor". Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial interprete tales expresiones con más detenimiento en esta etapa.

7.523 La tercera limitación de la primera frase del artículo 61 la indica en la versión inglesa la palabra "*wilful*" ("dolosa") que precede a las palabras "*trademark counterfeiting or copyright piracy*" ("falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor"). Esa palabra funciona como un calificativo que en la versión inglesa indica que ni la falsificación de marcas de fábrica o de comercio ni la piratería lesiva del derecho de autor están sujetas a la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 a menos que sean "dolosas". Esta palabra, que se centra en la intención del infractor, refleja el carácter penal del procedimiento de observancia en cuestión. No figura en la Sección 4 de la Parte III, a pesar de que dicha Sección se limita de manera similar como mínimo a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata

[496] Las expresiones "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" y "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" no se utilizan únicamente en la Sección 4 de la Parte III, sino también en el artículo 69 del Acuerdo sobre los ADPIC. La misma expresión "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" se utiliza también en el artículo 46.

[497] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 101 y 106.

que lesionan el derecho de autor. Las sanciones por los delitos, como las penas de prisión, las multas y el decomiso de bienes, son relativamente severas, como se refleja en la segunda frase del artículo 61. No hay obligación alguna de establecer tales sanciones para las infracciones cometidas sin la necesaria intención.

7.524 La cuarta limitación que recoge la primera frase del artículo 61 la indica la expresión "a escala comercial" que sigue a las palabras "falsificación [...] de marcas de fábrica o de comercio o [...] piratería lesiva del derecho de autor". Al igual que la palabra "*wilful*" en la versión inglesa, esa expresión parece calificar tanto la "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" como la "piratería lesiva del derecho de autor". La limitación a los casos que se producen a escala comercial, como la limitación a los casos de dolo, contrasta con todas las demás obligaciones específicas sobre observancia previstas en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.[498]

7.525 La principal cuestión interpretativa objeto de la diferencia es el sentido de la frase "a escala comercial". Esta frase funciona en el contexto como calificativo, indicando que la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor están incluidas en el alcance de la obligación siempre que también se satisfaga la condición de que sean "a escala comercial". Por consiguiente, determinados actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor están excluidos del alcance de la primera frase del artículo 61.

7.526 A pesar de que la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor infringen los derechos de los titulares de derechos, y a pesar de su posible gravedad, las dos calificaciones relativas al dolo y a la "escala comercial" indican que el artículo 61 no exige a los Miembros que establezcan procedimientos y sanciones penales para la falsificación y la piratería *per se* a menos que éstas cumplan determinados criterios adicionales. Así lo pone de manifiesto la cuarta frase del artículo 61, que permite a los Miembros prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción, "en particular" cuando se cometa con dolo y a escala comercial. Esto indica que los negociadores consideraron que los casos de infracción dolosa a escala comercial representan un subconjunto de casos de infracción, que comprende los casos más graves. Este es un contexto útil para interpretar la primera frase del artículo 61, aunque no se refiera a la "infracción" en general, ya que la primera frase se refiere a la "falsificación" y la "piratería" y al dolo y la escala comercial, evidentemente para limitar los casos de infracción de diversas maneras. Por consiguiente, el texto del artículo 61 indica que no debe suponerse que la naturaleza de la falsificación y la piratería *per se* es tal que los Miembros estén obligados a prever la aplicación de procedimientos y sanciones *penales*.

7.527 Esto está en consonancia con la naturaleza de la obligación, que es una norma mínima, como lo confirma expresamente la utilización de las palabras "al menos" en la primera frase del artículo 61 y, más en general, la segunda frase del párrafo 1 del artículo 1 que se cita en el párrafo 7.512 *supra*. Los Miembros pueden tipificar como delito otros actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, otros actos de piratería lesiva del derecho de autor, otros actos de infracción de marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor, y actos de infracción de otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, y muchos así lo hacen, pero el Acuerdo sobre los ADPIC no establece obligación alguna de que lo hagan.

7.528 La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC distingue entre el trato que se da a la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, por un lado, y a todas las demás infracciones de los derechos de propiedad intelectual, de otro, ya que sólo las primeras están sujetas a una obligación relativa a procedimientos y sanciones

[498] La Sección 4 incluye una excepción *de minimis* que se analiza en el párrafo 7.553 *infra*.

penales. Esto indica que los negociadores estaban de acuerdo en que las primeras son los actos de infracción más flagrantes y notorios. Esta opinión debe tenerse en cuenta al interpretar el artículo 61.

7.529 El Grupo Especial recuerda las constataciones que figuran en el párrafo 7.241 *supra* sobre las circunstancias de la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que se refiere a los procedimientos de observancia. Aunque algunos de los acuerdos o convenios internacionales sobre propiedad intelectual preexistentes contienen disposiciones sobre las características de los mecanismos de observancia, llama la atención que ninguno de ellos establezca una norma mínima específica para los procedimientos de observancia penales.[499] En este sentido, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es único entre los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual que cuentan con un alto número de partes.

7.530 Ello refleja, en parte, el hecho de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, como se reconoce en el cuarto considerando del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, los procedimientos penales están concebidos para castigar actos que transgreden los valores de la sociedad. Así lo refleja la utilización de la palabra "sanciones" en el artículo 61.

7.531 Teniendo en cuenta estos aspectos del contexto de la primera frase del artículo 61, así como el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial pasa a examinar el sentido corriente de las palabras "a escala comercial".

v) "*a escala comercial*"

7.532 Las partes adoptan enfoques diferentes para interpretar la expresión "a escala comercial". El Grupo Especial examinará esos enfoques uno por uno, empezando por el del reclamante.

7.533 El sentido corriente de la palabra "escala" no plantea controversia. Puede definirse del siguiente modo: "*relative magnitude or extent; degree, proportion. Freq. in* on a grand, lavish, small, *etc*. scale" ("magnitud o medida relativa; grado, proporción. Frecuentemente en expresiones como *a gran, a enorme, a pequeña,* etc. *escala*").[500] El sentido corriente de la palabra incluye tanto el concepto de cantidad, en términos de magnitud o medida, como el concepto de relatividad. Ambos conceptos se combinan en las nociones de grado y proporción. Por consiguiente, una "escala" particular compara determinadas cosas o acciones en términos de sus dimensiones. Algunas cosas o acciones serán de las dimensiones pertinentes y otras no.

7.534 Las dimensiones pertinentes quedan indicadas por la palabra "comercial". El sentido corriente de "*commercial*" ("comercial") puede definirse de varias maneras. En el curso del presente procedimiento se han señalado las dos definiciones siguientes:

> "1. *Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce* ('dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio').
>
> 2. (...)
>
> 3. *Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of business* ('interesado en el rendimiento financiero más

[499] El artículo 3 del Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas establece expresamente que cada Estado contratante podrá aplicar el Convenio mediante sanciones penales.

[500] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993). México señala una definición en español que hace referencia al grado, pero que no es pertinente en este contexto: véase la declaración oral de México en calidad de tercero, nota 8.

> que en consideraciones artísticas; probablemente rentable; considerado una mera cuestión de negocios')."[501]

7.535 El Grupo Especial considera que la primera definición es pertinente. Incluye el término "*commerce*" ("comercio") que, a su vez, puede definirse del siguiente modo: "*buying and selling; the exchange of merchandise or services, esp. on a large scale*" ("compra y venta; intercambio de mercancías o servicios, especialmente a gran escala").[502] Si esta definición se integra en la definición de "comercial", el resultado es que "comercial" significa, básicamente, dedicado a la compra y venta, o perteneciente o relativo a la compra y venta.[503] Una combinación de esa definición ampliada de "comercial" y de la definición de "escala" daría como resultado un sentido en términos de una magnitud o medida relativa (de quienes se) dedican a la compra y venta, o una magnitud o medida relativa de lo que es perteneciente o relativo a la compra y venta. Esto crea un vínculo con el mercado comercial.

7.536 Los Estados Unidos también sostienen que la expresión "escala comercial" crea un vínculo con el mercado comercial. Sin embargo, se refiere a elementos del primer y el tercer sentidos en la definición número 3, pero desestiman la pertinencia del segundo sentido, "*likely to make a profit*" ("probablemente rentable"), ya que es diferente de los otros dos.[504]

7.537 El Grupo Especial señala que la tercera definición, que incluye los calificativos "*rather than artistry*" ("más que en consideraciones artísticas") y "*mere*" ("mera"), remite a usos como "*commercial artist*" ("artista comercial"), "*commercial film*" ("película comercial") o "*commercial writing*" ("obra literaria comercial"), en el sentido de quienes están más interesados en el rendimiento financiero que en el mérito artístico de una obra, en obras que son de tal naturaleza que probablemente sean rentables y en obras que se consideran una mera cuestión de negocios, más que la expresión de otros valores. Esta definición no es pertinente para la primera frase del artículo 61.

7.538 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que la primera definición que figura en el párrafo 7.534 *supra* es adecuada. Sin embargo, la combinación de dicha definición de "*commercial*" ("comercial") con la definición de "*scale*" ("escala") presenta un problema, ya que la escala es un concepto cuantitativo, mientras que lo comercial es algo cualitativo, en el sentido de que se refiere a la naturaleza de determinados actos. Algunos actos son de hecho comerciales, mientras que otros no lo son. Cualquier acto de venta puede describirse como comercial en este sentido básico, independientemente de sus dimensiones o de su valor. Si "comercial" se interpreta simplemente como un término cualitativo, referente a todos los actos pertenecientes o relativos al comercio, ello supone interpretar que la palabra "escala" no forma parte del texto. Los actos a escala comercial serían simplemente actos comerciales. La frase "a escala comercial" significaría simplemente "comercial". Esta interpretación no da sentido a todos los términos utilizados en el tratado y es incompatible con la norma de interpretación efectiva de los tratados.[505]

7.539 No hay otros usos de la palabra "escala" en el Acuerdo sobre los ADPIC, más allá de las frases primera y cuarta del artículo 61. Sin embargo, en un contexto más amplio se observa que en el Acuerdo sobre los ADPIC se utiliza frecuentemente la palabra "comercial" con otros muchos sustantivos, pero en ningún otro lugar con "escala". Los otros usos de la palabra "comercial" incluyen

---

[501] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).

[502] *Ibid*.

[503] El Grupo Especial también observa que la propia definición de "*commerce*" ("comercio") incluye expresamente una noción de "*scale*" ("escala"), pero parece referirse al comercio en un sentido general, como en "*trade and commerce*" ("comercio e intercambio"), que no parece pertinente en relación con la palabra "*commercial*" ("comercial").

[504] Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 109, 110 y 123.

[505] Véanse, por ejemplo, los informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, página 27; y *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 15.

"arrendamiento comercial"[506], "fines comerciales"[507], "explotación comercial"[508], "términos comerciales"[509], "uso público no comercial"[510], "primera explotación comercial"[511], "usos comerciales honestos"[512], "valor comercial"[513], "uso comercial desleal"[514], "que no tengan carácter comercial"[515] e "intereses comerciales legítimos".[516]

7.540 Las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen usos de la palabra "comercial" en la frase "establecimiento industrial o comercial" (en singular o en plural)[517] y en las frases "actividad industrial o comercial" y "materia industrial o comercial".[518] Las disposiciones del Convenio de Berna (1971), incorporadas por el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyen en inglés la frase "*any commercial purpose*" ("fines de lucro").[519] Las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados incorporadas por el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen las frases "comercialmente explotado" y "explote comercialmente en forma ordinaria".[520]

7.541 El contexto muestra que los negociadores decidieron calificar determinadas actividades, como el arrendamiento, la explotación y el uso, como "comerciales". También decidieron calificar varios sustantivos, como "términos", "valor", "carácter" e "intereses", como "comerciales" o "no comerciales". Análogamente, podrían haber acordado que la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 se aplicaría a casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor que fuesen dolosas y "comerciales". De ese modo se habrían abarcado todas las actividades comerciales. De hecho, las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC muestran que en un principio se sugirió esa formulación (sugerencia de los Estados Unidos).[521]

7.542 El contexto revela que los negociadores utilizaron la expresión "fines comerciales" ("*commercial purposes*") en dos disposiciones sobre el alcance de la protección de determinadas categorías de derechos de propiedad intelectual, y que en la versión inglesa del Anexo al Convenio de Berna (1971) ya se utilizaba esa expresión en singular en las disposiciones sobre las posibles limitaciones a determinados derechos. Sin embargo, los negociadores no acordaron que la obligación

---

[506] Artículo 11 y párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[507] Párrafo 1 del artículo 26 y artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[508] Párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[509] Párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[510] Párrafos b) y c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[511] Párrafos 1 y 2 del artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[512] Párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[513] Párrafo 2 b) del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[514] Párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[515] Artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[516] Párrafo 4 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[517] Artículo 3, párrafo C 3) del artículo 5, párrafo A 2) del artículo 6*quinquies* y párrafo 1 del artículo 7*bis* del Convenio de París (1967). Esta frase también aparece en la nota 1 al Acuerdo sobre los ADPIC.
[518] Artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).
[519] Párrafo 9) a) iv) del artículo II y párrafo 4) c) iii) del artículo IV del Anexo al Convenio de Berna (1971).
[520] Párrafos 1 y 2 del artículo 7 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
[521] Los Estados Unidos sugirieron en octubre de 1988 una disposición sobre la falsificación de marcas y las violaciones de los derechos de autor que fuesen "dolosas y con fines comerciales" (véase el documento MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1). Esta sugerencia no fue aceptada. En una propuesta posterior de los Estados Unidos, al igual que en otras, se utilizaba la frase "a escala comercial" (véase el documento MTN.GNG/NG11/W/70).

que figura en la primera frase del artículo 61 se aplicase a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor "con fines comerciales". Ello habría incluido todas las actividades encaminadas a lograr un beneficio o rentabilidad económicos.

7.543 En vez de ello, los negociadores acordaron en el artículo 61 utilizar una frase diferente: "a escala comercial". Ello indica que la elección de la palabra "escala" fue una decisión deliberada, y debe dársele el peso debido en la interpretación. "Escala" denota una dimensión relativa y refleja la intención de los negociadores de que la limitación de la obligación que figura en la primera frase del artículo dependiese de la *dimensión* de los actos de falsificación y piratería. Por consiguiente, aunque "comercial" sea un término cualitativo, sería un error interpretarlo únicamente desde ese ángulo. En este contexto debe indicar una cantidad.[522]

7.544 Un examen de los usos de la palabra "comercial" en el Acuerdo sobre los ADPIC indica que vincula con el mercado a diversas actividades, y no simplemente la venta. También revela que no cabe suponer que las actividades "comerciales" se realizan a una escala mayor que otras, como las actividades "públicas no comerciales", aunque por lo general sean mayores que, por ejemplo, los usos "personales" o "domésticos". La característica distintiva de una actividad comercial es que se lleva a cabo para obtener un beneficio.[523] Un examen de los usos de la palabra "comercial" también revela que, a diferencia de todos los demás, el artículo 61 utiliza la palabra "comercial" para calificar una noción de dimensión.

7.545 En opinión del Grupo Especial, la combinación de la definición básica de "comercial" y la definición de "escala" puede conciliarse con el contexto del artículo 61 si se considera no sólo de acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino también en términos de dimensiones relativas, como punto de referencia en el mercado. Como no hay ningún otro calificativo además de "comercial", ese punto de referencia debe ser lo que "comercial" connota típicamente o usualmente. En términos cuantitativos, el punto de referencia sería la magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo típica o usualmente; en otras palabras, la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual. Dado que la frase utiliza en inglés el artículo indefinido "*a*", se refiere a más de una magnitud o medida de actividad comercial típica o usual. La magnitud o medida variará en los diferentes "casos" de falsificación y piratería a los que se aplique la obligación. A juicio del Grupo Especial, esto refleja el hecho de que lo que es típico o usual varía en función del tipo de comercio de que se trate.

7.546 En cuanto a sus argumentos sobre este aspecto, las partes y algunos terceros han intentado dar el sentido adecuado a los conceptos de "comercio" y "escala" de diversas maneras. En un principio, los Estados Unidos sostuvieron lo siguiente:

> "quienes participen en actividades comerciales para obtener una 'ganancia financiera' en el mercado, ... están, por definición, operando a escala comercial".[524]

7.547 Análogamente, el Canadá afirmó que "escala comercial" se refiere a actividades emprendidas con vistas a obtener un beneficio.[525] Las Comunidades Europeas afirmaron que los términos

---

[522] A los efectos de la presente alegación, el Grupo Especial no tiene que expresar una opinión sobre si "comercial" también indica determinados factores cualitativos, como el fin de obtener beneficios.

[523] Al mismo tiempo, algunas actividades -como la experimentación- pueden llevarse a cabo en el marco de una actividad económica o en relación con una actividad económica sin tener un propósito específico de obtener beneficios.

[524] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110. En dicha comunicación también se interpretaba la palabra "*scale*" ("escala"): véase el párrafo 7.659 *infra*.

[525] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 5.

"comercial" y "escala" denotan actividades que "se refieren a un negocio o a la generación de beneficio".[526]

7.548 El Grupo Especial considera que estas interpretaciones son insatisfactorias, ya que parecen equiparar "escala comercial" con "fines comerciales" o simplemente con "comercial", que no son las palabras utilizadas en el artículo 61.

7.549 Posteriormente, los Estados Unidos aclararon que no dicen que la palabra "escala" deba eliminarse de la expresión "escala comercial", y añadieron una o dos precisiones a su posición inicial, sosteniendo lo siguiente:

> "un infractor dedicado *seriamente* a la búsqueda de un beneficio financiero en el mercado actúa necesariamente a una 'escala' que es 'comercial' y por tanto está comprendido en el sentido corriente del término" (las cursivas se añadieron y luego se eliminaron)[527]; y
>
> "la 'escala comercial' ciertamente se extiende a quienes se dedican *genuinamente* a actividades comerciales para obtener un beneficio financiero".[528] (sin cursivas en el original)

7.550 En respuesta a una solicitud de aclaración del Grupo Especial, los Estados Unidos explicaron lo siguiente:

> "Los Estados Unidos han empleado las palabras 'seriamente' o 'genuinamente' para subrayar que los infractores de los derechos de propiedad intelectual deben realmente dedicarse a la búsqueda de un beneficio financiero mediante actividades comerciales no insignificantes en el mercado, por oposición, por ejemplo, a una intervención aislada y de carácter limitado en el mercado.
>
> Que un infractor se dedique 'seriamente' o 'genuinamente' a actividades comerciales dependerá de los hechos y las circunstancias de la actividad. (...)"[529]

7.551 El Grupo Especial entiende que con este enfoque más preciso se interpreta que "escala comercial" incluye básicamente todo lo que es "comercial", a excepción de algunas actividades insignificantes o *de minimis*. No está claro cómo "seriamente" y "genuinamente" indican actividades "no insignificantes"; si acaso, "seriamente" indica algo más importante. Sin embargo, no es necesario examinar más su sentido, ya que la palabra "seriamente" no figura entre los términos del tratado, ni está implícita en los términos que se utilizan.

7.552 Aunque el enfoque más preciso de los Estados Unidos tiene la ventaja de garantizar que su interpretación de "escala comercial" no abarque una clase de actos idéntica a la que abarca la expresión "fines comerciales", la diferencia parece mínima. Este enfoque más preciso no interpreta la palabra "escala" de modo que la *elimine* del texto, pero la interpreta *restándole importancia* hasta un punto en que pierde la significación que evidentemente los negociadores quisieron darle. Los negociadores eligieron la palabra "escala", que hace referencia a las dimensiones, en lugar de otras palabras que de hecho utilizaron en otras parte del Acuerdo y que no excluyen actividades en función de las dimensiones. Asimismo, utilizaron la palabra "escala" en la cuarta frase del artículo 61, junto con la expresión "en particular", que sería virtualmente innecesaria si la frase

---

[526] Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 4 y 14.
[527] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 17.
[528] Declaración oral final de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 15.
[529] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 63.

quisiese decir simplemente que los Miembros podrían prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales "en particular" a casos que fuesen más que insignificantes o *de minimis*. El contexto de la Parte III revela que las limitaciones que figuran en la Sección 5 reflejan un esfuerzo por abordar únicamente las infracciones más flagrantes y notorias.

7.553 En cuanto a la opinión de que la expresión "a escala comercial" es básicamente una disposición *de minimis*, el Grupo Especial no tiene que ir más allá de la disposición anterior, el artículo 60, para ver cómo los negociadores abordaron esa cuestión. El artículo 60 forma parte de la Sección 4, relativa a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y tiene un propósito similar al de la frase "a escala comercial" que figura en el artículo 61, ya que ambas disposiciones definen el nivel inferior de la infracción, a partir del cual debe ser aplicable un tipo determinado de procedimiento de observancia. Sin embargo, los términos en cada caso son bastante diferentes. El artículo 60 define las infracciones insignificantes en términos de volumen ("pequeñas cantidades"), carácter ("que no tengan carácter comercial") y circunstancias (que "formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas"). Si los negociadores hubiesen querido excluir sólo las infracciones *de minimis* de la norma mínima del artículo 61, tenían un modelo en el artículo 60, o podrían haber utilizado palabras como "excepto para uso limitado o personal". Sin embargo, no lo hicieron.[530] En vez de ello, el artículo 61 se refiere a la dimensión ("escala") calificada únicamente por la palabra "comercial". Esto indica que los negociadores pretendían referirse a algo diferente de *de minimis*. El artículo 60 también indica que los negociadores no equipararon lo pequeño con lo no comercial, lo que confirma que una escala "comercial" no es necesariamente una escala pequeña ni grande.

7.554 Entre los terceros, el Brasil hizo referencia a un nivel suficientemente "significativo" o "grande" sobre la base de determinados factores[531]; México adujo a favor de un nivel "significativo"[532]; y Corea hizo referencia al mantenimiento de un negocio "de manera relativamente sistemática".[533] El Canadá reconoció lo siguiente:

> "Es posible que no haya una medida fácilmente cuantificable, ya que el Acuerdo sobre los ADPIC no la establece. Esta omisión sugiere que el criterio es cualitativo: lo que una persona razonable pensaría en las circunstancias en cuestión."[534]

7.555 El Grupo Especial considera que a estas interpretaciones, a pesar de que pueden reflejar consideraciones valederas de política interna, les falta un fundamento claro en las normas de interpretación de los tratados que el Grupo Especial está obligado a aplicar. Todas estas interpretaciones son explicaciones válidas de por qué esa infracción debe ser ilegal, pero no explican por qué debe ser un delito. La respuesta a esa pregunta debe encontrarse en los términos del tratado tal y como se acordó finalmente.

7.556 En este sentido, parece pertinente recordar que los negociadores optaron por un término que era diferente de los criterios relativos a los fines comerciales o los beneficios financieros utilizados en las legislaciones nacionales de varios de los participantes.

7.557 Pasando ahora a tratar el enfoque del demandado sobre la interpretación de "a escala comercial", hay que indicar que China sostiene que esas palabras deberían interpretarse como un solo

---

[530] De hecho, los Estados Unidos expresaron una opinión similar para explicar por qué la referencia a los "casos excepcionales" en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC no es un criterio *de minimis* (véase el párrafo 7.387 *supra*).

[531] Comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafo 36.

[532] Declaración oral de México en calidad de tercero, párrafo 6.

[533] Comunicación escrita presentada por Corea en calidad de tercero, párrafo 27.

[534] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 7.

término.[535] Los Estados Unidos proponen que se interprete cada uno de los términos de la expresión compuesta de dos palabras y no sostienen que haya otros usos corrientes de la frase que sean pertinentes.[536]

7.558 El Grupo Especial observa que la regla general de interpretación de los tratados del artículo 31 de la Convención de Viena se refiere, en su párrafo 1, al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos. Cuando los términos se componen de una única palabra, o de palabras que de ordinario se utilizan juntas, el intérprete del tratado debe remitirse al sentido corriente de esa única palabra, o de cada palabra en el contexto particular de cada una de las demás. Se trata de un ejercicio diferente del previsto en el párrafo 4 del artículo 31 de la Convención de Viena, que exige que se dé a un término un "sentido especial" si consta que tal fue la intención de las partes. Ninguna parte en la presente diferencia considera que deba darse un "sentido especial" a la frase "a escala comercial", y el Grupo Especial tampoco lo cree.

7.559 El Grupo Especial seguirá el enfoque expuesto por el Órgano de Apelación en *CE - Trozos de pollo:*

> "El Órgano de Apelación ha observado que los diccionarios 'ofrecen un punto de partida útil' para el análisis del 'sentido corriente' de una expresión de un tratado, pero no son necesariamente determinantes. El sentido corriente de una expresión de un tratado tiene que establecerse según las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que el sentido corriente de un término de un tratado debe verse a la luz de la intención de las partes 'según se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban'."[537]

7.560 El Grupo Especial recuerda que la definición que da el diccionario de "*scale*" ("escala") (citada en el párrafo 7.533 *supra*) incluye la aclaración "*Freq. in* on a grand, lavish, small, *etc*. scale" ("frecuentemente en expresiones como *a gran, a enorme, a pequeña,* etc. *escala*"). Estos ejemplos revelan que la frase "a ... escala" es frecuente. Por consiguiente, la utilización de las palabras "a escala comercial" como frase parece ser pertinente para su significado corriente.

7.561 Las circunstancias que rodearon la inclusión de la frase "a escala comercial" revelan que la frase se ha utilizado y, en algunos casos se ha definido en leyes de propiedad intelectual de varios países, que pueden datar de hace casi un siglo. Concretamente, las leyes de patentes de esos países se refieren a la explotación de invenciones, o a la no explotación de invenciones, "a escala comercial".[538] La expresión se utiliza en relación con la explotación de material protegido, como en el artículo 61, pero el propósito de esas disposiciones sobre la no explotación y las consideraciones pertinentes para su aplicación son diferentes de los de los procedimientos y sanciones penales abordados en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. No hay indicios suficientes de que el sentido asignado a la

---

[535] Primera comunicación escrita de China, párrafos 69-71.

[536] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 68.

[537] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 175, donde se cita el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Madera blanda IV*, párrafo 59, y se hace referencia a los informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)*, párrafo 248, y *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 166, y se cita McNair, *The Law of Treaties* (Oxford, Clarendon Press, 1961), página 365.

[538] Véanse, por ejemplo, el párrafo 1) del artículo 135 de la Ley de Patentes de Australia de 1990 (mencionada en la respuesta a la pregunta 9 formulada a los terceros); los artículos 83-84 de la Ley de Patentes de la India de 1970; el artículo 56 de la Ley de Patentes de Sudáfrica de 1978; el artículo 50 de la Ley de Patentes del Reino Unido de 1977-1988; y el artículo 31 de la Ley de Patentes de Zimbabwe de 1971, en la Prueba documental 198 presentada por China, así como las leyes de patentes de otros países de la Commonwealth. Anteriormente, el artículo 27 de la Ley de Patentes y Dibujos o Modelos Industriales de 1919 del Reino Unido se refería a la explotación de una patente "a escala comercial".

expresión "a escala comercial" en esas leyes fuese el que pretendían darle los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC cuando utilizaron la expresión en la primera y la cuarta frases del artículo 61. Sin embargo, esta circunstancia revela que la frase se utilizaba en un contexto de propiedad intelectual mucho antes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.562 La expresión "a escala comercial" también se utilizó en el contexto específico de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería en 1988, en la misma época en que tuvo lugar la primera parte de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. El proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI para dicho Comité incluía, en los párrafos 1), 2) y 3) del artículo A, tres disposiciones tipo sobre la fabricación como acto de falsificación, la fabricación como acto de piratería y actos adicionales de falsificación y piratería, respectivamente. Los proyectos de esas disposiciones tipo contenían el requisito de que tales productos se fabricasen o que el acto se cometiese "a escala comercial". Una observación explicativa acompañaba a la expresión "escala comercial" como frase.[539]

7.563 Las pruebas obrantes en el expediente incluyen otros muchos usos de las palabras "escala comercial" y "a escala comercial" en diversos contextos. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que las palabras "comercial" y "escala" ofrecen un contexto importante para el sentido corriente que cada una tiene en relación con la otra cuando se utilizan conjuntamente en la frase "a escala comercial", como sucede en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.564 China sostiene que la frase "a escala comercial" se refiere a "una magnitud significativa de actividad infractora".[540] China se refiere a cuatro usos aislados de la frase "escala comercial" dispersos a lo largo de un período de 40 años: uno en la Conferencia de La Habana de los años 1947-1948, otro en una reunión del Consejo del GATT de 1985, y dos en la legislación nacional estadounidense sobre el desarrollo de energías alternativas. A partir de esos usos, China postula una interpretación que sugiere una actividad a escala industrial.[541]

7.565 El Grupo Especial considera que esta interpretación está predeterminada por el contexto de los usos que ha seleccionado China, que se refieren a actividades a escala comercial a nivel industrial. Esto no es pertinente en el contexto del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se aplica a actos de infracción de derechos individuales, incluidos los que subsisten en productos individuales. Esta interpretación simplemente sustituye el término "comercial", que se utiliza en el texto, por "significativa", que no se utiliza en el texto, lo que en realidad elimina de la interpretación el término "comercial".

7.566 China también aduce que la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo es un ejemplo de uso corriente de la expresión "escala comercial".[542]

7.567 El Grupo Especial señala que la observación explicativa no pretendía ser una definición, sino que la Oficina Internacional de la OMPI la había elaborado con el objeto específico de acompañar a

---

[539] La observación explicativa decía lo siguiente:

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

Véase el documento C&P/CE/2 de la OMPI, de 18-19 de febrero de 1988, párrafo 17, que figura en China - Prueba documental 43.

[540] Primera comunicación escrita de China, párrafo 64.

[541] Pruebas documentales 44, 45, 46 y 47 presentadas por China.

[542] Primera comunicación escrita de China, párrafo 72; comunicación de réplica, párrafo 76.

una disposición sobre la fabricación en el proyecto de Disposiciones Tipo. El informe del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería de abril de 1988 muestra que el concepto de "escala comercial" resultó controvertido.[543] Por consiguiente, no es un ejemplo de uso corriente. En cualquier caso, el proyecto mismo de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos nunca llegó a ser aprobado.[544] Por tanto, no sería adecuado elegir una observación explicativa que lo acompañaba y elevarla a la condición de interpretación correcta del texto de un tratado que se negoció en otro foro y que finalmente *fue* aprobado.

7.568 En cuanto a otras pruebas obrantes en el expediente, dos terceros contrastaron la producción "a escala comercial" con la producción "a escala experimental" o la producción "a pequeña escala utilizada como prueba".[545] El Grupo Especial considera que estos términos contrapuestos son pertinentes, ya que indican una cantidad, y porque la producción puede ser un acto de falsificación o piratería.

7.569 En respuesta a preguntas del Grupo Especial, China (pero no los Estados Unidos) aportó otros ejemplos de usos corrientes de la frase "escala comercial" tomados, entre otras fuentes, de comunicados de prensa de empresas, materiales presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y solicitudes de patente. Los Estados Unidos aducen que esos ejemplos dependen de la "lexicografía propia" de determinados individuos y no se utilizan del mismo modo o de la misma manera.[546] Asimismo, los Estados Unidos señalan que las solicitudes de patente no guardan relación con la *primera* frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.570 El Grupo Especial considera que cada uno de los usos que constan en el expediente, al estar en lengua inglesa, refleja la interpretación que hacen los autores en lo que se refiere al sentido corriente de esas palabras y frases en dicho idioma. Esa es la razón por la que una lengua permite a sus hablantes entenderse entre sí. Esos son los significados que los diccionarios registran. Naturalmente, las palabras y las frases pueden tener en la misma lengua más de un sentido, "corriente o excepcional, universal o especializado".[547] Al Grupo Especial le corresponde valorar esos usos en su contexto para discernir cuál es pertinente para la cuestión interpretativa de que se trata, como lo ha hecho cuando se ha visto frente a múltiples definiciones de las palabras "comercial" y "escala" en el mismo diccionario. El Grupo Especial señala asimismo que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC relaciona específicamente el concepto de infracción "a escala comercial" con otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, en la *cuarta* frase de dicho artículo.

7.571 En cuanto al sentido corriente de la expresión "a escala comercial", entre las pruebas hay ejemplos de usos de esa expresión concreta y también de las palabras "escala comercial" acompañando a sustantivos. No se quiere decir que ello cambie el sentido. Entre los sustantivos figuran: "fabricación", "producción", "instalación", "procesos", "reactor", "composición" y "cultivo", así como "manufactura" y "utilización".[548] Esto confirma que la frase puede utilizarse en diferentes contextos como un término único.

---

[543] Véase el informe adoptado por el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería, documento C&P/CE/4 de la OMPI, de 28 de abril de 1988, reproducido en la Prueba documental 72 presentada por China, párrafos 71-81 y 94.

[544] La sesión de abril de 1988 del Comité de Expertos no pudo completar su trabajo, y se previó la preparación de un texto revisado; véase el informe mencionado en la nota 543 *supra*, párrafo 177.

[545] Respuesta de Australia y respuesta de México a la pregunta 4 a los terceros.

[546] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 69; observaciones sobre la respuesta de China a la pregunta 68.

[547] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 164.

[548] Comunicados de prensa de Novovax y Dupont, y materiales presentados por Amylin Pharmaceuticals, Inc., Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Cambridge Display Technology, Inc. y Verenium Corporation a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en la Prueba documental 196 presentada

7.572 Algunos de estos sustantivos, en especial fabricación y producción, se refieren a actos que pueden constituir falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor, y por tanto son especialmente pertinentes para la interpretación de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la falsificación y la piratería incluyen otros actos, además de la fabricación y la producción. En el expediente no constan usos de la frase con las palabras "ventas" o "venta".

7.573 Una simple búsqueda en las bases de datos en línea del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes revela numerosas solicitudes de patente en que se utiliza la frase "escala comercial". China ha proporcionado resúmenes de algunas solicitudes que definen la frase "escala comercial" en términos precisos y cuantitativos de volumen, peso o velocidad.[549] Estas definiciones varían mucho y se refieren a diferentes factores, según la invención reivindicada en la solicitud. A partir de estas pruebas, China llega a la siguiente conclusión:

> "En el contexto de las solicitudes de patente, la frase 'escala comercial' se refiere a un nivel de magnitud determinado. Esta magnitud no es por fuerza objetivamente alta, pero es relativamente alta en el contexto de la operación de que se trata."[550]

7.574 Los Estados Unidos constatan que esta declaración es "reveladora" y recuerdan su opinión:

> "[S]obre la base de su sentido corriente, lo que se puede calificar de piratería o falsificación a 'escala comercial' varía en función del producto y el mercado y, por consiguiente, lo que constituye una 'escala comercial' puede determinarse utilizando factores pertinentes a una situación particular."[551]

7.575 Los Estados Unidos aducen que los usos que figuran en los comunicados de prensa y en los materiales presentados a la Comisión de Bolsa y Valores deben entenderse en su contexto, ya que en algunos casos:

> "[Q]ue una actividad de fabricación tenga lugar a 'escala comercial' puede muy bien significar que la actividad se realice a una escala, o a un nivel de eficiencia económica, que permita que esa empresa que cotiza en bolsa obtenga un beneficio de la inversión realizada o una ganancia para sus accionistas."[552]

7.576 El Grupo Especial observa cierto grado de convergencia entre las opiniones de las partes, en comparación con sus posiciones iniciales, en relación con los usos corrientes de la frase "escala comercial". El Grupo Especial considera que los contextos en los que se utilizan la expresión "a escala comercial" o la expresión "escala comercial", dada su variedad, indican que cada una de las palabras "comercial" y "escala" proporciona un contexto importante para la interpretación de la otra cuando se utilizan conjuntamente. Su sentido combinado varía mucho de acuerdo con el contexto en

---

por China; y pruebas iniciales de China incluidas en las Pruebas documentales 44, 45, 46 y 47 presentadas por China.

[549] Solicitudes internacionales publicadas de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes: WO 00/61722; WO 2004/054949 A1; WO 2006/110534 A2; WO 2008/020357 A2; patente Nº 6.525.205 B2 de los Estados Unidos; solicitud de patente Nº 2007/0202578 A1 de los Estados Unidos; China - Prueba documental 197.

[550] Respuesta de China a la pregunta 69.

[551] Observación de los Estados Unidos a la respuesta de China a la pregunta 69, donde se cita su respuesta a la pregunta 16, y segunda declaración oral (declaración final), párrafos 10-11.

[552] Observación de los Estados Unidos a la respuesta de China a la pregunta 68.

que se encuentran, y la falta de precisión del término es evidente.[553] Sin embargo, está claro que ninguno de esos usos se refiere a actividades que son simplemente comerciales. Más bien, es obvio que se utilizan para distinguir determinadas actividades (o instalaciones) de otras relacionadas con el comercio o que afectan al comercio pero que no alcanzan un punto de referencia en el mercado desde el punto de vista de lo que es típico. El punto de referencia exacto en cada caso depende del producto y del mercado a los que se refiere la frase.

7.577 El Grupo Especial recuerda la opinión que expuso en el párrafo 7.545 *supra* y, a la luz de las pruebas examinadas *supra*, constata que una "escala comercial" es la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual. Por consiguiente, la falsificación o la piratería "a escala comercial" se refieren a la falsificación o la piratería realizadas con la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado. La magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado constituye un punto de referencia con el cual valorar la obligación de la primera frase del artículo 61. De ello se deriva que lo que constituye una escala comercial para la falsificación o la piratería de un producto particular en un mercado particular dependerá de la magnitud o la medida que sea típica o usual con respecto a ese producto en ese mercado, que puede ser pequeña o grande. La magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual se relaciona, a largo plazo, con la rentabilidad.[554]

7.578 El Grupo Especial observa que lo que es típico o usual en el comercio es un concepto flexible. El contexto inmediato en la segunda frase del artículo 61, que se relaciona estrechamente con la primera, se refiere a los conceptos análogamente flexibles de "disuasorio" y "gravedad correspondiente". Ni esos términos ni "escala comercial" son precisos, sino que todos ellos dependen de las circunstancias, que varían en función de las diversas formas del comercio y de la falsificación y la piratería a las que se aplican esas obligaciones.

7.579 En relación con la interpretación de "a escala comercial", las partes han presentado otros hechos y argumentos que el Grupo Especial pasa ahora a examinar.

vi) Práctica ulteriormente seguida

7.580 China se refiere a determinado material como "práctica ulteriormente seguida" en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena. El material comprende las políticas de observancia de dos autoridades de dos Miembros, un proyecto de Directiva de otro Miembro y varios acuerdos de libre comercio celebrados por los Estados Unidos.[555]

7.581 El Grupo Especial ha examinado el material y considera que no tiene alcance suficiente para constituir una pauta común, concordante y coherente de actos o declaraciones. Además, el contenido del material no implica que haya un acuerdo sobre la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[556] Por consiguiente, el Grupo Especial no considera que sea una práctica seguida ulteriormente a los efectos de esta interpretación.

---

[553] La inclusión de definiciones específicas en las solicitudes de patente pone de manifiesto la falta de precisión.

[554] Esta constatación se formula sin perjuicio del aspecto cualitativo de "escala comercial" considerado en relación con la segunda vertiente de esta alegación.

[555] Primera comunicación escrita de China, párrafos 104-108.

[556] Véanse los informes del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 16; *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafos 192-193; y *CE - Trozos de pollo*, párrafo 259.

vii) Medios de interpretación complementarios

7.582 En un principio, China sostuvo que el proyecto de Disposiciones Tipo incluía una definición que había servido de base para debatir la expresión cuando se había negociado el Acuerdo sobre los ADPIC.[557]

7.583 Los Estados Unidos respondieron que no estaba clara la condición que ese documento tenía en el marco de la Convención de Viena. Si el documento pudiese utilizarse como medio de interpretación complementario, confirmaría la necesidad de tener en cuenta diversos factores para determinar si un acto tiene lugar a escala comercial.[558]

7.584 El Canadá y el Japón hacen referencia a la observación explicativa sobre "escala comercial" que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo, señalando que se refería a factores tanto cuantitativos como no cuantitativos. Las Comunidades Europeas consideran que tiene escaso interés recurrir a medios de interpretación complementarios, pero sostienen la misma opinión.[559]

7.585 El Grupo Especial recuerda las observaciones que hace en el párrafo 7.567 *supra* en relación con la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo. Parece que la observación explicativa no representaba la intención común del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería, y mucho menos la intención común de los participantes en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.586 El proyecto de Disposiciones Tipo aparece mencionado en las actas de las negociaciones sobre los ADPIC de mayo de 1988[560] y agosto de 1988[561], en el contexto de un debate sobre el alcance de un marco sobre el comercio de mercancías falsificadas (que no llegó a concluirse). Se transmitieron al Grupo de Negociación sobre los ADPIC documentos del Comité de Expertos de la OMPI, entre ellos el proyecto de Disposiciones Tipo, que en junio de 1988 fueron facilitados para ser consultados en la Secretaría del GATT por las delegaciones interesadas, pero que no fueron distribuidos.[562] El Grupo Especial considera que esta prueba indica que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC estaban al tanto de la observación explicativa de la Oficina Internacional de la OMPI referente a "escala comercial", pero no indica que el contenido de dicha observación explicativa representase su intención común.

7.587 Hay cierta coincidencia temporal entre la labor del Comité de Expertos de la OMPI y la utilización de la expresión "escala comercial" en la redacción del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La propuesta presentada por las Comunidades Europeas en mayo de 1989 para las negociaciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el

---

[557] Primera comunicación escrita de China, párrafos 72-75 y 110.

[558] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 26-37.

[559] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 6; comunicación escrita presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafos 22-23; declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 11-12.

[560] Se sugirió que, en este sentido, el grupo de negociación tuviera en cuenta las definiciones establecidas en las legislaciones nacionales, las que se estaban preparando en el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería y las obligaciones vigentes pertinentes incluidas en las convenciones sobre propiedad intelectual: véase el acta de la reunión, que figura en el documento MTN.GNG/NG11/7, párrafos 23 y 33, en China - Prueba documental 71.

[561] Un participante sugirió que, al determinar los tipos de infracción que debía cubrir el marco sobre el comercio de mercancías falsificadas, se emplearan los criterios sugeridos en el proyecto de modelo de legislación de la OMPI: véase el acta de la reunión, que figura en el documento MTN.GNG/NG11/8, párrafo 52, en China - Prueba documental 55.

[562] Véase el documento MTN.GNG/NG11/W/5/Add.6 del GATT.

comercio (la "propuesta de las CE")[563] contenía un proyecto de disposición sobre procedimientos y sanciones penales que tiene una gran similitud con las frases primera, segunda y cuarta del artículo 61 del texto definitivo del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, fue la primera propuesta que utilizó las palabras "a escala comercial". En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas informaron al Grupo Especial de lo siguiente:

> "A pesar de una intensa búsqueda, las Comunidades Europeas no han podido encontrar ningún rastro que indique que la frase 'a escala comercial' que figura en la propuesta de las CE de 30 de mayo de 1989 proviene de otro instrumento."[564]

7.588 En cualquier caso, hay diferencias entre el proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI, la propuesta de las CE sobre procedimientos y sanciones penales presentada al Grupo de Negociación sobre los ADPIC y los términos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, el proyecto de Disposiciones Tipo incluía la frase "a escala comercial" *dentro* de los conceptos de "falsificación" y "piratería", mientras que el artículo 61 utiliza la frase "a escala comercial" para calificar los conceptos de "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor". Además, la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo se limitaba al acto de la fabricación, mientras que el artículo 61 abarca el abanico de actos de falsificación y piratería.

7.589 Las actas de las negociaciones sobre los ADPIC no revelan que haya habido un debate sobre el sentido de la frase "a escala comercial".

7.590 Por consiguiente, el Grupo Especial no considera que la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo arroje luz más allá de lo indicado en el párrafo 7.562 *supra* sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC utilizaron la expresión "escala comercial".

viii) Párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.591 China sostiene que el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC pone de manifiesto que ninguna de las disposiciones en materia de observancia puede interpretarse en el sentido de que obligue a los Miembros a establecer umbrales de baja escala -y, en consecuencia, de grandes recursos- para la tipificación penal de las infracciones de la propiedad intelectual.[565] China aclaró posteriormente que los umbrales de baja escala suponen recursos de gran volumen porque la primera frase del artículo 61 sólo puede cumplirse con medidas penales que se apliquen efectivamente.[566]

7.592 Los Estados Unidos no alegan que China esté obligada al enjuiciamiento penal de todos los actos de falsificación y piratería comprendidos en el alcance de la primera frase del artículo 61.[567]

7.593 El párrafo 5 del artículo 41 dispone lo siguiente:

> "Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto

---

[563] Documento MTN.GNG/NG11/W/31 del GATT.

[564] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 8 formulada a los terceros.

[565] Primera comunicación escrita de China, párrafos 98-101.

[566] Comunicación de réplica de China, párrafos 122-124: véase también la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 formulada a los terceros. Australia presenta un argumento similar en relación con la segunda frase del párrafo 61: véase su comunicación escrita presentada en calidad de tercero, párrafo 25.

[567] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 47-48.

> del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general."

7.594 El Grupo Especial considera que el párrafo 5 del artículo 41 es una disposición importante para el equilibrio general de derechos y obligaciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Las dos frases que lo forman se aplican a "la presente Parte", que incluye el artículo 61.

7.595 La primera frase del párrafo 5 del artículo 41 no parece de importancia a los efectos de esta diferencia. China cuenta con organismos administrativos dedicados a la observancia de la propiedad intelectual separados de sus organismos de aplicación de la legislación en general. China no tiene ninguna obligación de instaurar un sistema judicial separado para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

7.596 La segunda frase del párrafo 5 del artículo 41 se refiere a la distribución de los recursos destinados a lograr la observancia. A juicio del Grupo Especial, esto cumple una importante función en relación con el artículo 41, en particular su párrafo 1[568], y en el ejercicio efectivo de las facultades de imposición de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a toda la Parte III. Sin embargo, las constataciones del Grupo Especial en esta diferencia acerca de la primera frase del artículo 61 se limitan a la determinación de los actos de infracción que deben tipificarse como delitos, y no de los que deben dar lugar a enjuiciamiento.

7.597 China hace referencia a la segunda frase del artículo 61, sobre los recursos, y señala que contiene un elemento de flexibilidad al mencionar "el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente". China aduce que si los Miembros no están obligados a imponer penas importantes por delitos de bajo nivel, tampoco deben estar obligados a imponer la observancia respecto de delitos contra la propiedad intelectual de bajo nivel.[569] El Grupo Especial recuerda simplemente la observación que formuló en el párrafo 7.596 y confirma que no ha hecho constataciones sobre ningún deber de enjuiciar.

7.598 China pide que el Grupo Especial tome nota de que su legislación penal permite la acción privada para el enjuiciamiento por ciertos delitos. China especula que la tipificación de un delito con un umbral demasiado bajo "podría desencadenar un gran volumen de acciones de observancia privadas imponiendo una carga considerable al sistema judicial".[570] Sin embargo, al responder a preguntas que se le formularon, China no pudo fundamentar su preocupación. En particular, no disponía de ninguna información sobre su experiencia después de reducir en 2004 los umbrales de los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual.[571] En consecuencia, el Grupo Especial no necesita examinar esa cuestión más a fondo.

7.599 A la luz de lo anterior, el Grupo Especial confirma su interpretación de la frase "a escala comercial" expuesta en el párrafo 7.577 *supra*. El Grupo Especial procederá a continuación a aplicar esa interpretación a las medidas en litigio.

---

[568] El párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC figura citado en el párrafo 7.170 *supra*.

[569] Comunicación de réplica de China, párrafos 108-110.

[570] Primera comunicación escrita de China, párrafo 38, donde se hace referencia al artículo 170 del Código de Procedimiento Penal, ratificado en el artículo 5 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007].

[571] Respuesta de China a la pregunta 14.

ix) Conformidad de las medidas en litigio con las normas aplicables respecto del nivel de los umbrales

7.600 El Grupo Especial recuerda su constatación hecha en el párrafo 7.545 *supra* acerca de la interpretación de la frase "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor 'a escala comercial'", que figura en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial recuerda, en particular, que se trata de una norma relativa, que habrá de variar al aplicarse a distintas situaciones fácticas.

7.601 El Grupo Especial señala que lo que varía al aplicarse a distintas situaciones fácticas es la norma de la obligación establecida por el tratado, y no necesariamente los medios a través de los cuales los Miembros opten por aplicar esa norma. El Grupo Especial recuerda que la tercera frase del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, citada y analizada en los párrafos 7.512 y 7.513 *supra*, dispone lo siguiente:

> "Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

7.602 Esta disposición confirma que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone formas determinadas para las disposiciones legales.[572] El Grupo Especial no puede presumir simplemente que los Miembros están obligados a dar a sus autoridades facultades discrecionales amplias para determinar lo que constituye una escala comercial en cada caso, y no puede presumir simplemente que los umbrales, incluidos los criterios numéricos, son incompatibles con el nivel de referencia relativo que figura en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras un Miembro efectivamente establezca procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, habrá cumplido esa obligación. Si se alega que el método de aplicación de un Miembro no los establece para tales casos, esa alegación debe ser acreditada con pruebas. Por lo tanto, el Grupo Especial evaluará si las pruebas demuestran que China no establece procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa índole.

7.603 El Grupo Especial comenzará por la primera vertiente de la alegación. En ella, los Estados Unidos impugnan los *niveles* en que están fijados determinados umbrales. Al haber optado por impugnar el nivel de una serie de umbrales numéricos en relación con una norma relativa, los Estados Unidos debían demostrar que los niveles son superiores a esa norma en su aplicación a determinadas situaciones fácticas. Esto exige pruebas cuantitativas. El Grupo Especial tratará después la segunda vertiente de la alegación, en que los Estados Unidos impugnan los *factores* que se tienen en cuenta en los umbrales penales. Esto exige pruebas cualitativas.

7.604 Las partes están de acuerdo en que la norma de "a escala comercial" habrá de variar según el producto y el mercado, y en que la conformidad con esa norma de los umbrales penales fijados por China debe evaluarse con referencia al mercado de China.[573]

7.605 El Grupo Especial recuerda que otro Grupo Especial anterior tuvo oportunidad de aplicar en términos cuantitativos ciertas normas relativas del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial del asunto *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor* interpretó la expresión

---

[572] Los Estados Unidos aceptan esta posición: véase su comunicación de réplica, párrafos 42-44; respuesta a la pregunta 54.

[573] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 78 y párrafo 118; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 17; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 16 y 66; Primera comunicación escrita de China, párrafos 133-137; respuesta de China a la pregunta 16.

"determinados casos especiales" en particular con un alcance limitado, y la frase "explotación normal de la obra", en particular, en sentido empírico o cuantitativo, respecto del empleo de esas frases en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.[574] Del mismo modo que en el presente caso, las partes en esa diferencia estaban de acuerdo en que la conformidad debía evaluarse total o principalmente en relación con el mercado del país demandado. El Grupo Especial de esa diferencia adoptó el siguiente criterio al evaluar la conformidad de una medida con el artículo 13:

> "Observamos que, si bien los Miembros de la OMC tienen libertad para elegir el método de aplicación, las normas mínimas de protección son las mismas para todos ellos. En el presente caso basta para nuestro propósito tener en cuenta las condiciones específicas que se aplican en el mercado de los Estados Unidos al evaluar si la medida en cuestión atenta contra la explotación normal en ese mercado o si reúne las demás condiciones del artículo 13."[575] (no se reproduce la nota de pie de página)

7.606 En la presente diferencia, el Grupo Especial considera igualmente apropiado ese criterio. El Grupo Especial debe examinar las condiciones específicas vigentes en el mercado de China para evaluar si las medidas en cuestión, que eximen de responsabilidad particular a ciertos actos de infracción, se ajustan o no a la norma relativa del artículo 61.[576] Esto se aplica con mayor razón cuando la norma relativa está fijada en términos de lo que constituye una "escala comercial", cosa que varía, no sólo según el mercado, sino también según el producto dentro de un mismo mercado.

7.607 La naturaleza de las medidas en litigio y la obligación aplicable dimanante del tratado que se examinan en esta sección del presente informe se pueden contraponer con las examinadas en la sección VII.A. Los Estados Unidos no necesitaban demostrar la clase particular de obras a la que la Ley de Derecho de Autor niega la protección del derecho de autor porque era evidente que la medida en litigio niega *toda* protección del derecho de autor a ciertas obras, y la respectiva obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC no permite negar la protección del derecho de autor a ninguna de tales obras. En cambio, las medidas que establecen los umbrales penales fijan niveles que excluyen los procedimientos y sanciones penales en algunos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor pero no en todos, y la respectiva obligación permite excluir los procedimientos y sanciones penales en ciertos casos de esa índole.

7.608 Los Estados Unidos aducen que los umbrales penales excluyen determinadas actividades comerciales. Se apoyan, en particular, en el texto de las propias medidas que establecen esos umbrales.[577]

7.609 El Grupo Especial ha examinado las medidas y está de acuerdo en que, según los términos en que están formuladas, efectivamente excluyen a ciertas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones penales. Por ejemplo, algunos de los umbrales penales están fijados en términos que se refieren expresamente a una actividad comercial, como el "volumen de las actividades comerciales ilegales", que se definen como aquellas en que los productos infractores son "fabricados, almacenados, transportados o vendidos", y las "ganancias ilegales", que se definen en términos de

---

[574] Véase el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafos 6.113 y 6.178.

[575] *Ibid*., párrafo 6.189.

[576] En el informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, también se examinó el significado de una explotación "normal" (en ese caso, de una patente), pero en términos abstractos. Pero ese análisis se hizo al evaluar una excepción impugnada sobre la base de la naturaleza de los actos que las medidas eximían de responsabilidad, y no de su magnitud o alcance. Ambas partes en ese asunto se refirieron también al significado de "normal" en términos abstractos: véanse los párrafos 7.51-7.59.

[577] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 10.

beneficios. Sin embargo, sobre la única base de los términos en que están formuladas las medidas, el Grupo Especial no puede distinguir los actos que, en el mercado de China, son de *escala* comercial de los que no lo son.

7.610 Ciertos umbrales están fijados en términos monetarios, que oscilan entre 20.000 yuan de beneficios y 50.000 yuan de volumen de negocio o ventas. Los términos en que están formuladas las medidas no indican lo que estas cantidades representan en comparación con un punto de referencia comercial pertinente en China.[578] Cada una de estas sumas representa volúmenes diversos de mercancías según el precio de éstas. Otro factor que debe tenerse en cuenta es el período de tiempo durante el cual pueden acumularse las infracciones a los efectos de alcanzar estos umbrales. Hay un umbral que no está fijado en términos monetarios, sino en 500 张 (份) ("copias", para simplificar). Aunque para el Grupo Especial es razonablemente claro cuántos artículos esto representa tratándose de determinados medios tradicionales, conforme a sus términos ese umbral tampoco se relaciona con ningún punto de referencia de mercado pertinente en China.

7.611 El Grupo Especial ha tomado nota de la reiterada aseveración de los Estados Unidos de que ciertas cantidades constituyen falsificación o piratería a escala comercial. El caso más recurrente es el de 499 "copias" infractoras del derecho de autor, aunque no se refiere en todos los ejemplos a un mismo producto y en algunos casos no se refiere a ningún producto.[579] Lo único concreto en estos ejemplos son cantidades iguales o levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas. Esas cantidades, en combinación con los umbrales monetarios y los factores empleados en los umbrales, demuestran las clases de actos para las cuales China no prevé que se apliquen procedimientos y sanciones penales. Esos números y factores, en sí mismos, no demuestran qué constituye una escala comercial para ningún producto ni en ningún mercado en China.

7.612 China afirmó en su Primera comunicación escrita la pertinencia de la escala del comercio en el país e hizo referencia a estadísticas del Censo Económico (que se examinan más adelante).[580]

7.613 El Grupo Especial preguntó a ambas partes, después de la primera reunión sustantiva, si la "escala comercial" varía según las características de los mercados, los productos y los agentes que actúan en un mercado; qué relación puede establecerse entre la "escala comercial" y esas consideraciones; y qué tipos de datos podrían ser pertinentes.[581]

7.614 En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos hicieron referencia a la interpretación de "escala comercial" que habían propuesto en su Primera comunicación escrita, que incluía todas las actividades comerciales por definición. Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que la "escala comercial" debe considerarse con referencia al mercado, y reconocieron que la escala de lo que es comercial habrá de variar necesariamente según el producto y el mercado. Reconocieron que lo que constituye una "escala comercial" puede variar entre una situación y otra según diversos factores. Afirmaron que los umbrales penales fijados por China, en ciertas situaciones de mercado, no captan la escala comercial.[582] Sin embargo, los Estados Unidos no presentaron datos referentes a productos y mercados ni otros factores que demostrasen lo que constituye una "escala comercial" en la situación concreta del mercado de China.

---

[578] Las partes están de acuerdo en que los umbrales deben evaluarse en la forma en que figuran en las medidas de China, es decir, en *renminbi* (yuan), que es la moneda local empleada en el mercado de China: véanse sus respectivas respuestas a la pregunta 5.

[579] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 139; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 25; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 64.

[580] Primera comunicación escrita de China, párrafos 133-137.

[581] Pregunta 16.

[582] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16.

7.615 Al rechazar la afirmación de China acerca de la escala del comercio en ese país, los Estados Unidos señalaron que la norma de la "escala comercial" es de carácter relativo.[583] Formularon observaciones sobre las estadísticas del Censo Económico presentadas por China, pero al mismo tiempo descartaron su pertinencia por tratarse de estadísticas agregadas referentes a unidades económicas medias que no están definidas. También recordaron una afirmación anterior de que el mercado de China, incluido el mercado de muchos productos amparados por el derecho de autor y por marcas de fábrica o de comercio, está fragmentado y se caracteriza por una profusión de pequeños fabricantes, intermediarios y distribuidores y pequeños establecimientos de venta a nivel minorista.[584]

7.616 El Grupo Especial ha examinado las pruebas que respaldan esta aseveración.[585] Comprenden una cita de un breve artículo de un periódico estadounidense, el *San Francisco Chronicle*, titulado "*30,000-Store Wholesale Mall Keeps China Competitive*", referente a la cantidad de tiendas que contiene un centro comercial de Yiwu y las dimensiones físicas de ciertos puestos de venta[586]; una estadística citada de un extracto de un informe de un servicio de consultoría en materia de gestión titulado "*The 2005 Global Retail Development Index*" según el cual las 10 principales empresas minoristas de China poseen menos del 2 por ciento del mercado, y otra estadística según la cual las 100 mayores tienen menos del 6,4 por ciento[587]; y una cita tomada de un artículo de la revista *Time* titulado "*In China, There's Priceless, and for Everything Else, There's Cash*", según el cual un centro comercial de Luohu tiene seis pisos de tiendas pequeñas.[588]

7.617 El Grupo Especial constata que, aunque estas fuentes fuesen aptas a los efectos de acreditar hechos controvertidos en estas actuaciones, la información presentada es demasiado escasa y poco representativa para demostrar el nivel que constituye una escala comercial respecto de cualquier producto en China.

7.618 Los Estados Unidos hicieron referencia a la comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, en la que se incluyó una estimación del producto interno bruto por habitante de China.[589] Los Estados Unidos no explicaron concretamente por qué esa cifra era comparable con los umbrales numéricos de China.

7.619 El Grupo Especial considera que el PIB por habitante es un indicador digno de crédito de la renta nacional media, pero no un indicador suficiente de la escala comercial, ya que se calcula usando como denominador a la población total.[590] El Grupo Especial también observa que el PIB es un dato mucho más agregado que las estadísticas del Censo Económico que los Estados Unidos descartaron.

7.620 China sostiene que los Estados Unidos deben presentar pruebas de que la legislación de China efectivamente excluye una categoría de infracciones que cumplen el criterio de la "escala comercial". Los ejemplos hipotéticos no son una prueba suficiente.[591]

---

[583] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 104.
[584] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 106-107.
[585] Las pruebas fueron presentadas con la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 122.
[586] Estados Unidos - Prueba documental 28.
[587] A.T. Kearney, "*Destination: China*", en *The 2005 Global Retail Development Index* (Estados Unidos - Prueba documental 29).
[588] Estados Unidos - Prueba documental 30. Los Estados Unidos también presentaron un artículo del *Daily Telegraph*, de Londres, en su Prueba documental 31.
[589] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 108, donde se hace referencia a la Prueba documental 1 presentada por el Canadá.
[590] Como se señaló en la comunicación de réplica de China, párrafo 142.
[591] Comunicación de réplica de China, párrafo 149.

7.621 Los Estados Unidos responden afirmando que, al igual que diversos terceros, han presentado "ilustraciones numerosas y concretas" de piratería y falsificación a escala comercial que se producen por debajo de los umbrales de China.[592] Los Estados Unidos hacen referencia a un "informe sobre denuncias, registros policiales y medidas penales consiguientes en China, preparado en 2008 por una coalición de asociaciones empresariales (el "Informe de la CCA").[593]

7.622 El Grupo Especial ha examinado el Informe de la CCA para determinar si respalda la afirmación de los Estados Unidos. Fue presentado inicialmente como un ejemplo concreto destinado a demostrar que los umbrales penales crean un "refugio seguro" (afirmación que los datos no confirman[594]) y para demostrar también que en China se realizan ventas al por menor de cantidades importantes de productos infractores en niveles que están por debajo de los umbrales de China.[595]

7.623 El Grupo Especial observa que la cuestión de si se realizan o no ventas al por menor de productos infractores por debajo de los umbrales no es concluyente respecto de la alegación, porque la primera frase del artículo 61 no obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales para todos esos casos. Además, el Informe de la CCA indica respecto de cada registro policial el "número total de unidades confiscadas (DVD, CD y VCD)". En algunos casos, el número total de unidades confiscadas no pasaba de cinco. Por lo tanto, aunque el número total de las confiscaciones por debajo de los umbrales de China pueda ser o no "importante", los datos sobre las confiscaciones no permiten deducir nada respecto de la escala de las operaciones realizadas en los respectivos puntos de venta objeto de los registros. El número total de las unidades confiscadas en muchos casos puede ser sólo una parte de una actividad comercial, o hasta puede ser una parte secundaria de ella. Los datos sobre las confiscaciones revelan la escala de las existencias de mercancías infractoras (y ése es su propósito), pero no indican la escala de cada operación de venta al por menor, ni lo que constituye una escala comercial respecto de tales productos en ese mercado.[596]

---

[592] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 28, donde se desarrollan los argumentos de su comunicación de réplica, párrafos 9-10.

[593] El Informe, que figura en la Prueba documental 41 presentada por los Estados Unidos, fue preparado por la "China Copyright Alliance" ("Alianza para el Derecho de Autor en China"), coalición formada por seis asociaciones empresariales representativas de varias ramas de producción de obras creativas.

[594] El Informe de la CCA fue presentado como un ejemplo concreto de la forma en que los umbrales crean, según se alega, un "refugio seguro" para la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial y ofrecen "carteles indicadores claros" sobre la forma de evitar el peligro de enjuiciamiento penal. Según se alegó, el Informe demostraba que, cuando se modificaban a la baja los umbrales numéricos, las operaciones comerciales se ajustaban y reestructuraban para asegurar que se mantuviesen en niveles que no alcanzaran los umbrales. El Informe de la CCA abarca el período comprendido entre enero de 2006 y noviembre de 2007, es decir, el lapso durante el cual el umbral establecido en el artículo 217 del Código Penal se redujo de 1.000 copias a 500 (véanse los párrafos 7.411 y 7.412 *supra*). En el Informe se destaca una congruencia en el porcentaje de confiscaciones por debajo del umbral antes y después de su reducción. Sin embargo, cuando se presentaron más datos referentes al porcentaje de confiscaciones por debajo de 500 copias antes de la reducción del umbral, cuando se trataba de una cantidad *sin importancia*, el Grupo Especial pudo observar una congruencia (algo menor, pero todavía firme) entre ese porcentaje y el de las confiscaciones por debajo del mismo nivel cuando éste *era* el umbral. Por lo tanto, el Grupo Especial no constata que los datos del Informe de la CCA respalden la conclusión de que las actividades comerciales de los infractores estén relacionadas con los niveles de los umbrales. Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 151-161. Los nuevos datos fueron presentados por los Estados Unidos en respuesta a la pregunta 1 formulada por China.

[595] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 57; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 93-97.

[596] Al responder a otra pregunta diferente, los Estados Unidos alegaron que si una persona que desarrolla actividades comerciales legítimas también se dedica a actividades infractoras, la existencia de la estructura comercial legítima para apoyar las actividades infractoras es una consideración pertinente para evaluar si las actividades infractoras se realizan "a escala comercial": véase la respuesta de los Estados Unidos a

7.624 China presentó estadísticas oficiales extraídas de su Censo Económico.[597] Las estadísticas incluyen cifras referentes a los ingresos anuales medios de empresas pertenecientes a diversos sectores de actividad en China. El concepto de ingresos anuales parece susceptible de comparación con el "volumen de las actividades comerciales ilegales" definido en la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], que se indica en el párrafo 7.401 *supra*. Las estadísticas indican que el umbral de 50.000 yuan del volumen de las actividades comerciales ilegales de falsificación de una marca registrada, en violación del artículo 213 del Código Penal, equivale al 0,41 por ciento de los ingresos anuales medios de las empresas de las industrias ligeras; el 0,8 por ciento de los ingresos anuales medios de las empresas pequeñas; y el 0,84 por ciento de los ingresos medios de las empresas chinas de comercio minorista.[598]

7.625 Las estadísticas del Censo Económico también hacen referencia al concepto de "unidad familiar de actividad individual", que se define como la unidad mercantil más pequeña en las estadísticas económicas de China. Las estadísticas indican que el umbral de 50.000 yuan del volumen de las actividades comerciales ilegales de falsificación de una marca registrada, equivale al 22,56 por ciento de los ingresos anuales medios de las unidades familiares de actividad individual y al 29,44 por ciento de los ingresos anuales medios de las unidades familiares de actividad individual dedicadas al comercio minorista.[599]

7.626 El Grupo Especial observa que estos cálculos son porcentajes de un promedio y pueden ser pertinentes para determinar cuál es un nivel típico o usual de actividad comercial en sentido general. Sin embargo, se trata de estadísticas muy agregadas y que no se refieren a productos determinados, en función de cada uno de los cuales el criterio de "escala comercial" varía necesariamente. Por otra parte, las estadísticas relativas a las unidades familiares de actividad individual dedicadas al comercio minorista no abordan la cuestión básica de si las ventas al detalle de las unidades familiares de actividad individual son o no típicas o usuales en China. En consecuencia, el Grupo Especial no considera que estas estadísticas basten para que pueda formarse una idea acerca de si los umbrales del volumen de las actividades comerciales ilegales captan o no la totalidad de la falsificación de marcas de fábrica y de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial en China.

7.627 Los Estados Unidos también presentaron otros artículos de prensa para ilustrar argumentos expuestos en su Primera comunicación escrita, en particular acerca del cálculo de determinados umbrales. China se opuso desde el primer momento, alegando que "[e]l Grupo Especial no puede asignar más que poco o ningún peso a tales informes anecdóticos y expuestos a inexactitud".[600] Los Estados Unidos se manifestaron extrañados por la preocupación de China por el uso de periódicos u otros medios de información. Recordaron sus anteriores tentativas de obtener información de China con arreglo al párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. China se había rehusado a facilitar información declarando, en lugar de ello, que sus autoridades nacionales competentes en materia de derechos de propiedad intelectual habían dado a publicidad información pertinente a través de sus sitios Web, periódicos y revistas oficiales y otras vías convenientes. Los Estados Unidos

---

la pregunta 62. Sin embargo, el Grupo Especial señala que la frase "a escala comercial" se refiere a la expresión "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor", y una estructura comercial legítima no está comprendida en el alcance de ninguna de estas expresiones.

[597] *China Economic Census Yearbook 2004*, editado por la Oficina Ejecutiva del Equipo de Dirección del Primer Censo Económico Nacional del Consejo de Estado, publicado en chino e inglés por la Editorial Estadística de China. En la Prueba documental 79 presentada por China se reproducen extractos del volumen sobre actividades secundarias (Sección 1) y del volumen de síntesis, que contienen la interpretación de los principales indicadores y las normas de clasificación.

[598] Véase la respuesta de China a la pregunta 17.

[599] Véase la respuesta de China a la pregunta 17.

[600] Primera comunicación escrita de China, párrafo 45.

añadieron que la información de los periódicos y revistas "proviene de diversas fuentes firmemente acreditadas y prestigiosas".[601]

7.628 El Grupo Especial ha examinado los artículos periodísticos y observa que ninguno de ellos tiene corroboración, ni se refieren a hechos o declaraciones que no la necesiten. Aunque las publicaciones son prestigiosas, la mayoría de los artículos de que se trata son breves y se los cita en relación con declaraciones de carácter general o informaciones casuales. Están formulados en su mayoría en tono anecdótico, y algunos repiten observaciones superficiales sobre el precio de productos falsos, declaraciones anónimas o especulaciones. Tienen títulos como los siguientes: "*Fake Pens Write Their Own Ticket*"; "*Chasing copycats in a tiger economy*"; "*Hollywood takes on fake Chinese DVDs*"; "*Film not out yet on DVD? You can find it in China*" e "*Inside China's teeming world of fake goods*".[602] La mayoría de los artículos periodísticos se publicaron en medios de difusión estadounidenses u otros medios extranjeros en idioma inglés que no pretenden ser fuentes de información fehacientes sobre los precios y los mercados de China. Hay cuatro artículos de prensa tomados de fuentes chinas: uno de la agencia Xinhua y tres del periódico en idioma inglés *China Daily*. Dos de ellos están citados simplemente para demostrar la existencia de ciertos productos en China[603]; en otro se incluye una vaga declaración de "conocedores del mercado" no identificados sobre la forma en que actúan habitualmente los editores ilegales[604]; y en el otro se cita a un "entendido" para indicar los precios máximos y mínimos de un conjunto de productos piratas y auténticos.[605] Otra presunta "noticia reciente" no se atribuye a fuente alguna.[606]

7.629 El Grupo Especial destaca que, ante la falta de datos más pertinentes y dignos de crédito, ha examinado las pruebas de los artículos de prensa respecto de un punto fundamental de esta alegación que está sumamente controvertido. Por lo tanto, la credibilidad y el peso de esas pruebas son de importancia decisiva para la labor del Grupo Especial. Por las razones expuestas *supra*, el Grupo Especial no asigna ningún peso a las pruebas de los artículos de prensa y constata que, incluso si lo hiciera, la información que contienen esos artículos es inadecuada para demostrar lo que es típico o usual en China a los efectos de la obligación impuesta por el tratado aplicable.[607]

7.630 Nada indica que habría sido difícil obtener pruebas sobre este punto. De hecho, cabe señalar que diversas pruebas documentales presentadas por los Estados Unidos contienen información más específica sobre los precios y los mercados de China, en especial información sobre los precios de los productos en un informe sobre cinematografía y esparcimiento en el hogar en China preparado por

---

[601] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 98 y nota 102.

[602] Pruebas documentales 24, 30, 31, 33, 34 y 37 presentadas por los Estados Unidos.

[603] Un artículo de la agencia Xinhua se refiere a mercancías de gran producción y costo relativamente bajo, en la Prueba documental 26 presentada por los Estados Unidos; y un artículo de *China Daily* se refiere a la existencia de HDVD, en la Prueba documental 39 presentada por los Estados Unidos.

[604] Estados Unidos - Prueba documental 38.

[605] Estados Unidos - Prueba documental 32.

[606] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 136, donde se cita el precio de un DVD de *Spider Man 3*.

[607] El criterio seguido por el Grupo Especial está en conformidad con el aplicado por otros tribunales internacionales, en especial la Corte Internacional de Justicia: véanse Rosenne S., *The Law and Practice of the International Court 1920 - 2005* (M. Nijhoff (2006)), volumen III, párrafo 257; y Highet K., "*Evidence and Proof of Facts*", en Damrosch L., *The International Court of Justice at a Crossroads* (1987), citados en el informe del Grupo Especial, *Australia - Cuero para automóviles II*, párrafo 9.65, nota 210. El criterio seguido por el Grupo Especial en la presente diferencia también está en conformidad con el criterio del Laudo del Árbitro en el asunto *CE - Acuerdo de Asociación ACP-CE II*, párrafos 57-58. Aunque el Órgano de Apelación, en su informe sobre *Brasil - Neumáticos recauchutados*, se remitió a un artículo periodístico en una nota, antes había hecho referencia a dos importantes informes pertinentes, y el punto en discusión no era fundamental para las constataciones de esa diferencia: véase el informe del Órgano de Apelación, párrafo 207, nota 393, donde se cita el informe del Grupo Especial, párrafo 7.201, nota 1358.

Screen Digest y Nielsen NRG[608] (presentado en apoyo de la alegación relativa a la Ley de Derecho de Autor) y en anexos de una carta dirigida por Nintendo of America al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales.[609] Los Estados Unidos no hicieron referencia a estas pruebas en sus comunicaciones. Además, al responder a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos no parecen haber tenido dificultades para presentar la traducción de una sentencia china mencionada en uno de los artículos de prensa.[610]

7.631 La información contenida en las pruebas documentales no habría sido necesariamente suficiente y, aunque lo hubiera sido, no correspondería que el Grupo Especial buscase en ellas, en lugar de los Estados Unidos, datos que los Estados Unidos no usaron para apoyar sus argumentos. Como se dijo en el informe del Órgano de Apelación sobre *Estados Unidos - Juegos de azar*:

> "Una acreditación *prima facie* de las alegaciones tiene que basarse en 'pruebas *y* argumentos jurídicos' aportados por la parte reclamante con respecto a *cada uno* de los elementos de la reclamación. La parte reclamante no puede limitarse a presentar pruebas y esperar que el Grupo Especial extraiga de ellas el fundamento de una incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede limitarse a invocar hechos sin relacionarlos con su argumentación jurídica."[611]

7.632 Por las razones expuestas, el Grupo Especial constata que los Estados Unidos no han acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de la primera vertiente de su alegación correspondiente a la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial pasará ahora a ocuparse de la segunda vertiente de esa alegación.

x) Otros indicios: pruebas materiales

7.633 Con respecto a la segunda vertiente de esta alegación, los Estados Unidos alegan que los umbrales de valor y volumen de China se vinculan con artículos acabados y, por consiguiente, desconocen otros indicios de operaciones a escala comercial, como la presencia de productos no acabados y embalajes falsos.[612] El Grupo Especial considerará si los umbrales establecidos por China *pueden* tomar en consideración esos otros indicios y, en la medida en que no puedan, si la expresión falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor "a escala comercial" *obliga* a China a tenerlos en cuenta.[613]

7.634 Este argumento tiene como premisa la afirmación de que los umbrales penales de China se centran "únicamente en los umbrales de actividades comerciales, copias y beneficios, que sólo pueden alcanzarse contando productos acabados".[614] No está claro por qué los Estados Unidos consideran que los umbrales expresados en estos términos se vinculan exclusivamente con productos acabados. Es posible que su preocupación se relacione con la definición del "volumen de las actividades

---

[608] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 200, donde se cita la Prueba documental 49 presentada por los Estados Unidos.

[609] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 146 y 153, donde se cita la Prueba documental 36 presentada por los Estados Unidos.

[610] Prueba documental 61 presentada por los Estados Unidos, mencionada en el párrafo 120 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, y artículo de un periódico presentado en su Prueba documental 25.

[611] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 140. (no se reproducen las notas de pie de página)

[612] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 113 y 143-147.

[613] Véase el párrafo 7.496 *supra*.

[614] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 143. En la misma comunicación se mencionó también que China se apoyaba en umbrales "de valor y volumen" vinculados con productos acabados: véase el párrafo 113.

comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1 del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][615] y la utilización del término 张 (份) en uno de los umbrales[616], pero esto no ha sido explicado. No está claro de qué modo la preocupación de los Estados Unidos se relaciona con las "ganancias ilegales".[617] En síntesis, los Estados Unidos no relacionan suficientemente su aseveración con las medidas en litigio.

7.635 Además, los Estados Unidos han impugnado los umbrales penales de China establecidos por el Código Penal, "en particular" determinados artículos que tipifican los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual y las respectivas interpretaciones judiciales.[618] Sin embargo, los Estados Unidos no se han referido adecuadamente a ninguna otra disposición del Código Penal, como las disposiciones generales, que podrían influir en las cuestiones referentes a la prueba. Habiendo indicado que la medida pertinente es la totalidad del Código Penal, a los Estados Unidos les correspondía explicar en qué forma funcionan los umbrales establecidos por ese Código. La parte reclamante no puede eludir la carga de la prueba respecto de otras disposiciones aparentemente pertinentes de la norma legal en litigio, sobre todo cuando se ha referido a la totalidad de esa norma legal en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, por el simple medio de no tener en cuenta esas disposiciones dejando que la parte demandada afirme su pertinencia.

7.636 En lugar de ello, los Estados Unidos presentaron el texto de los artículos 1 a 12 del Código Penal, sin comentarios, y sólo respondieron brevemente a los argumentos de la parte demandada sobre los casos de preparación de un delito y de tentativa de delito previstos en los artículos 22 y 23 del Código Penal. Cuando se les preguntó si los artículos 22 y 23 del Código Penal permiten a los tribunales tener en cuenta otras pruebas materiales, como los productos no acabados y los embalajes (facultad de la que los tribunales carecen según los Estados Unidos), los Estados Unidos manifestaron lo que sigue:

> "Los Estados Unidos no saben en qué medida la preparación y la tentativa permiten a los tribunales condenar al infractor sobre la base de pruebas materiales distintas de los propios productos infractores, como los productos no acabados o los embalajes, a los efectos de alcanzar los umbrales."[619]

7.637 El Grupo Especial recuerda sus constataciones de los párrafos 7.434 a 7.437 *supra* acerca de la preparación de un delito y la tentativa de delito previstas en los artículos 22 y 23 del Código Penal. Los Estados Unidos no discuten que estas disposiciones generales se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual y reconocen que ciertos tribunales (cuyas sentencias fueron presentadas por China) las han aplicado así.[620] Por lo tanto, los Estados Unidos no explican el funcionamiento de las medidas en litigio en grado suficiente para apoyar su afirmación.

7.638 En la medida en que la preparación de un delito y la tentativa de delito dan lugar a enjuiciamiento y sanciones penales, no es decisivo que puedan tomarse en consideración en relación con los delitos previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. La obligación que corresponde a China en virtud de la primera frase del artículo 61 es establecer procedimientos y sanciones penales. Esa obligación es indiferente acerca de los medios que China prevea para aplicar esos procedimientos y sanciones, ya sea contemplando exclusivamente los delitos mismos o, en ciertos casos, la responsabilidad secundaria.

---

[615] Véase el párrafo 7.401 *supra*.
[616] Véase el párrafo 7.411 *supra*.
[617] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 143, véase el párrafo 144.
[618] Véase la solicitud de establecimiento de un grupo especial que figura en el anexo D-1 del presente informe.
[619] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.
[620] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 91.

7.639 Los Estados Unidos, en apoyo de su preocupación respecto de las pruebas materiales, citaron datos obtenidos por Nintendo of America en una campaña contra la falsificación desarrollada en China. Los datos indican que algunas confiscaciones de productos infractores incluyeron componentes, embalajes y materiales e instrumentos.[621]

7.640 El Grupo Especial observa que los datos de Nintendo *no* indican si China tiene o no procedimientos y sanciones penales aplicables en los casos en que las autoridades encuentran sólo componentes de productos, embalajes y materiales e instrumentos, y tampoco los Estados Unidos vinculan suficientemente los datos sobre las confiscaciones con esa cuestión.

7.641 El Grupo Especial observa que Nintendo puso de relieve sus preocupaciones respecto de los componentes de productos, embalajes y materiales e instrumentos cuando examinó tres asuntos penales. China presentó la sentencia del tribunal sobre uno de esos casos.[622] De ella resulta que el tribunal tuvo en cuenta productos infractores tanto acabados como no acabados al evaluar el delito previsto en el artículo 213 del Código Penal. El asunto se resolvió antes de la entrada en vigor de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], pero no está claro si la interpretación de los umbrales que se hizo en esa Interpretación Judicial fue o no el motivo por el cual las autoridades que actuaron en los otros dos asuntos no tuvieron en cuenta (supuestamente) los productos no acabados.

7.642 Los Estados Unidos aducen que el tribunal debió haber tomado en consideración productos no acabados que no son realmente productos infractores, así como materiales e instrumentos.[623] Sin embargo, habida cuenta de que el tribunal efectivamente tuvo en cuenta todos los productos infractores de marcas de fábrica o de comercio, y no solamente los productos acabados, no queda claro si los Estados Unidos consideran, y por qué, que la posesión de artículos no infractores debió haber bastado para la condena por un delito contra la propiedad intelectual.

7.643 China presenta otra sentencia que, a su juicio, demuestra que un tribunal tuvo en cuenta componentes no acabados en su evaluación de un delito previsto en el artículo 213. El tribunal también tomó en consideración máquinas y balanzas como prueba de que los componentes se iban a usar para producir artículos falsificados.[624]

7.644 Los Estados Unidos descartan esta sentencia aduciendo que el razonamiento es confuso y que el caso es "anómalo".[625] Sin embargo, los Estados Unidos no niegan que el tribunal tomó en consideración los componentes no acabados; y, dado que no han presentado ninguna información sobre sentencias judiciales referentes a la cuestión, no pueden fundamentar su aseveración de que el caso era excepcional. Los Estados Unidos señalan que otra sentencia judicial presentada por China indica que un tribunal no tomó en consideración productos semiacabados, embalajes e instrumentos[626], de lo cual el Grupo Especial toma nota.

---

[621] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 146, donde se citan datos de Nintendo que figuran en la Prueba documental 36 presentada por los Estados Unidos.

[622] China - Prueba documental 16.

[623] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 92.

[624] Prueba documental 15 presentada por China, a la que ésta hace referencia en el párrafo 32 de su comunicación de réplica.

[625] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 92.

[626] Prueba documental 9 presentada por China, a la que hicieron referencia los Estados Unidos en el párrafo 93 de su comunicación de réplica. El asunto se refiere al pedido, fabricación y venta de varios miles de unidades de bebidas alcohólicas falsificadas en un lapso de seis meses. En el momento de la detención se confiscaron 1.480 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas que se habían fabricado y más de 4.000 botellas de bebidas semiacabadas, con gran cantidad de materiales de embalaje e instrumentos para la fabricación de productos falsificados. La sentencia no hace mención alguna de los productos semiacabados, los materiales de

7.645 China sostiene que los delitos no consumados de preparación de un delito y tentativa de delito se aplican a todos los delitos previstos en la segunda parte del Código Penal, incluidos los relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual. China aduce que estos delitos no consumados permiten a los tribunales tener en cuenta los artículos no vendidos, con respecto a los delitos de venta, y los productos no acabados, con respecto a los delitos de producción.[627]

7.646 El Grupo Especial recuerda sus constataciones que figuran en los párrafos 7.436 y 7.437 *supra* respecto de la interpretación de las medidas en litigio. Confirman esas constataciones las sentencias presentadas como prueba, que indican que los tribunales han aplicado las disposiciones generales del artículo 22 o las del artículo 23 del Código Penal, o las de ambos artículos, a diversos delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual.[628] Concretamente, uno de los tribunales dijo en qué se había basado para aplicar el artículo 23 y, en consecuencia, condenar al infractor a una pena menor, a saber, que el infractor no había acabado la producción en el momento de su detención.[629]

7.647 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 22 y 23 del Código Penal no se aplican a las pruebas de delitos consumados, como los "moldes usados" para la fabricación de productos piratas o marcas falsificadas, u otros materiales e instrumentos de tal operación.[630]

7.648 China responde que sus autoridades toman en consideración los materiales e instrumentos y otros indicios dignos de crédito al determinar las infracciones penales, y considerarían prueba pertinente a un "molde usado" que demostrase con razonable certidumbre que con él se hubiera producido un número de artículos suficiente para superar el umbral penal. China se remite a una sentencia en la que el tribunal tomó en consideración la presencia de materiales e instrumentos.[631]

7.649 El Grupo Especial toma nota de que en el caso mencionado por China el tribunal tuvo en consideración embalajes e instrumentos como prueba del uso a que estaban destinados componentes de productos confiscados en el lugar, de modo que el valor de los componentes se incluyó en la evaluación del volumen de las actividades comerciales ilegales. Los instrumentos, aunque pertinentes, no sustituían a los umbrales.

7.650 De cualquier modo, el Grupo Especial considera que la alegación de los Estados Unidos acerca de las pruebas materiales se refiere a las pruebas suficientes para promover un enjuiciamiento penal, más que a la definición del delito mismo. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere a las pruebas. Su primera frase trata de los actos de infracción respecto de los cuales deben aplicarse las normas mínimas. Las pruebas, incluso en los procedimientos penales, se mencionan en el párrafo 3 del artículo 41, pero esa disposición no se relaciona con la alegación de que aquí se trata.

7.651 Cabe confrontar la Sección 5 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, sobre los procedimientos penales, con la Sección 2, sobre los procedimientos y recursos civiles y administrativos, que menciona las pruebas en el artículo 42 y contiene en el artículo 43 una disposición destinada exclusivamente a tratar cuestiones específicas sobre las pruebas. Ni siquiera el artículo 43 se refiere a la cuestión precisa de la suficiencia de las pruebas. La Sección 2 deja esas cuestiones libradas al criterio de las autoridades judiciales que las aprecian en el ejercicio de su

---

embalaje ni los instrumentos en el cálculo de los umbrales correspondientes al volumen de las actividades comerciales ilegales a los efectos de la condena por aplicación del artículo 213 del Código Penal.

[627] Comunicación de réplica de China, párrafos 39-41, donde se hace referencia a las Pruebas documentales 12, 14 y 175 presentadas por China.

[628] China - Pruebas documentales 12, 14 y 175.

[629] China - Prueba documental 175.

[630] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 85.

[631] Comunicación de réplica de China, párrafo 32, donde se hace referencia a la Prueba documental 15 presentada por China.

facultad de disponer los recursos que se establecen en los artículos 44 a 46. Teniendo en cuenta la concisión de la Sección 5, que dedica dos frases a los actos de infracción y otras dos a los recursos (o penas), sería sorprendente que tuviera por objeto crear una obligación más amplia tratando problemas referentes a la prueba y el procedimiento. Los términos empleados en el artículo 61 no sugieren que existiese tal propósito. La redacción diferente que figura en la primera frase ("establecerán ... para los casos ...") no guarda relación con esta cuestión.

7.652 Por todas las razones expuestas, el Grupo Especial no considera que los Estados Unidos hayan acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de otros indicios de infracción, como las pruebas materiales, incluidos los componentes de productos, los embalajes y los materiales o instrumentos.

xi) Otros indicios: efectos en el mercado comercial

7.653 Con respecto a la segunda vertiente de esta alegación, los Estados Unidos también alegan que los umbrales de China se refieren a artículos acabados y, en consecuencia, desconocen otros indicios de operaciones a escala comercial, como los efectos que tiene la piratería o la falsificación en el mercado comercial y, por extensión, en los titulares de derechos.[632] El Grupo Especial evaluará si los umbrales establecidos por China pueden tener en cuenta los efectos en el mercado comercial y, a continuación, si la expresión "a escala comercial" en la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor obliga a China a tomar en consideración los efectos en el mercado comercial.[633]

7.654 Los Estados Unidos plantean en apoyo de este argumento una preocupación relacionada con los progresos de Internet y la tecnología digital que pueden hacer posible una piratería y una falsificación comerciales que causen graves perjuicios en el mercado.[634] Los Estados Unidos mencionan el ejemplo de los HDVD (discos de vídeo digitales de alta definición), que pueden contener hasta 10 episodios de una serial de televisión o varias películas.[635]

7.655 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han intentado fundamentar su afirmación sobre los HDVD. Este ejemplo parece basarse en el criterio de que la expresión 张 (份) empleada en los umbrales ("copias", para simplificar) se refiere únicamente a discos materiales y no puede aplicarse de ningún otro modo a situaciones nuevas. No hay pruebas en el expediente que indiquen que los umbrales se hayan aplicado alguna vez a los HDVD, por lo que este ejemplo es puramente especulativo y está basado en la referencia indirecta de la palabra 张 a objetos planos y de la palabra 份 a las copias.[636] Cabe comparar este ejemplo con la afirmación de que una ley sobre derecho de autor no otorga protección a los programas de ordenador que se hace simplemente sobre la base de que la ley se refiere a la expresión "obras literarias y artísticas", y los programas de ordenador no tienen un evidente carácter literario ni artístico. Hace falta alguna prueba de que las autoridades no pueden o no quieren aplicar esa medida adecuadamente a una nueva tecnología.[637] El Grupo Especial toma nota de la afirmación de China de que, en el momento en que esta cuestión se plantee para su

[632] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 143, 148 y 149; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112.

[633] Véase el párrafo 7.496 *supra*.

[634] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 149; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112.

[635] Los Estados Unidos hacen referencia a un artículo de *China Daily* reproducido en su Prueba documental 39.

[636] Véase la nota 387 *supra*.

[637] El Grupo Especial observa a este respecto que las partes no hicieron referencia al apartado 17 del primer párrafo del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, que establece otros derechos de los titulares de derecho de autor debido a nuevas tecnologías. En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, en el párrafo 64, se hizo referencia a ello en relación con la Ley de Derecho de Autor.

examen, sus autoridades pueden aplicar el umbral respecto de la cantidad de películas o episodios que contenga cada disco.[638]

7.656 En términos más generales, el argumento referente a la nueva tecnología parece basarse en la premisa de que la determinación de si la falsificación de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor se realiza o no "a escala comercial" tiene que poder tener en cuenta los efectos de la piratería o la falsificación para los titulares de derechos. Sin embargo, el Grupo Especial recuerda su constatación que figura en el párrafo 7.577 *supra* acerca de la interpretación de la frase "a escala comercial". Interpretada en su contexto, esa expresión se refiere a la "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor", que son actos de infracción. El punto de referencia de que una actividad comercial sea típica o usual es pertinente a los efectos de evaluar si la falsificación o la piratería está o no comprendida en el artículo 61. Los efectos no forman parte del acto de infracción ni son tampoco el punto de referencia de una "escala comercial". Por lo tanto, no parece que sean una consideración pertinente.

7.657 El Grupo Especial destaca que los términos empleados en la primera frase del artículo 61, en especial la palabra "comercial", son neutros desde el punto de vista de la tecnología. La "escala comercial" puede aplicarse a formas diversas de comercio y, por lo tanto, a diferentes medios de infracción. Las formas concretas de comercio no son estáticas, sino que se adaptan a formas cambiantes de competencia resultantes del progreso tecnológico y de la evolución de las prácticas de comercialización.[639] El Grupo Especial no ve ninguna razón para que esas formas de comercio hayan de limitarse a las que existían en el momento de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la aplicación de la frase "a escala comercial" puede ajustarse a diferentes situaciones y referirse a distintas magnitudes o alcances, grados o proporciones relativas, según los hechos respectivos.[640] Sin embargo, las innovaciones tecnológicas posteriores no alteran las consideraciones aplicables a la interpretación de los términos empleados en el artículo 61.

7.658 Los Estados Unidos también mencionan un ejemplo de un "artículo correspondiente a un nicho de mercado de alto valor", como las aplicaciones de programas informáticos especializados. Este ejemplo se refiere a un artículo del periódico *Seattle Times* titulado "*Inside China's teeming world of fake goods*".[641] El Grupo Especial admite que el mercado de determinados productos puede ser pequeño; pero considera que un único artículo periodístico de carácter anecdótico no es prueba suficiente para demostrar cuál es la escala comercial respecto de tal producto. En la medida en que este artículo se refiere a los efectos para el titular de los derechos, la cuestión ha sido tratada en relación con la segunda vertiente de la alegación.

7.659 El Grupo Especial observa una vinculación entre este argumento y la cuestión de las infracciones en gran escala sin fines comerciales. Los Estados Unidos sostuvieron al comienzo que la expresión "escala comercial" incluía lo siguiente:

---

[638] Comunicación de réplica de China, párrafo 25; respuesta de China a la pregunta 6.

[639] Véanse también los informes de los Grupos Especiales, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* (párrafo 7.55) y *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor* (párrafo 6.187) respecto de la frase "explotación normal" en los artículos 30 y 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente.

[640] Por lo tanto, la preocupación de los Estados Unidos sobre el volumen de distribución mediante la tecnología digital e Internet es pertinente para la evaluación de la "escala comercial": véase la comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112.

[641] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 148, donde se hace referencia a la Prueba documental 37 presentada por los Estados Unidos.

> "Por lo tanto, el concepto de 'escala comercial' alcanza ... a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser de 'escala comercial' en el mercado respectivo."[642]

7.660 Los Estados Unidos han indicado que su planteo no apuntaba a esto y confirmaron que en esta diferencia no impugnan los umbrales sobre la base de que exijan "un propósito de obtener beneficios".[643] Al responder a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos confirmaron que su propia Ley de Derecho de Autor sólo fue modificada en 1997 para tratar el problema de las infracciones en gran escala, como las realizadas a través de Internet, aunque la actividad infractora no se realice necesariamente con fines de beneficio económico.[644]

7.661 Por todas las razones expuestas, el Grupo Especial no considera que los Estados Unidos hayan acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de los efectos en el mercado comercial.

7.662 El Grupo Especial desea hacer hincapié en que sus constataciones no deben considerarse la expresión de ningún juicio acerca de si la obligación establecida en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica o no a los actos de falsificación y piratería cometidos sin propósitos de beneficio financiero.

xii) Factores diversos

7.663 Los Estados Unidos afirmaron que la amplitud de la expresión "a escala comercial" supone que debe existir un amplio conjunto de consideraciones demostrativas de una "escala comercial".[645] Sin embargo, no presentaron argumentos en apoyo de ninguna otra consideración distinta de la ya analizada.

7.664 El Grupo Especial recuerda su constatación expuesta en el párrafo 7.602 *supra* de que, si se alega que el método de aplicación de un Miembro no establece procedimientos y sanciones penales para los casos previstos en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal alegación debe ser acreditada con pruebas.

7.665 Los Estados Unidos mencionaron brevemente diversos factores y ejemplos, planteados en su mayoría por terceros, y en apariencia consideran que pueden ser pertinentes para la determinación de una "escala comercial".[646] Propusieron el ejemplo de "la fabricación de prototipos para someter a prueba el equipo de producción del infractor"[647], pero no explicaron por qué ese acto no determinaría responsabilidad penal con arreglo al Código Penal, incluidas sus disposiciones generales, ni por qué constituiría falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor. No explicaron por qué "la comercialización y la búsqueda de negocios" no determinarían responsabilidad penal con arreglo al Código Penal, incluidas sus disposiciones generales, ni por qué constituirían falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor. No explicaron por qué los "antecedentes de infracciones" no podían estar comprendidos en el umbral de "otras circunstancias graves".

---

[642] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110.

[643] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 110 y 133, nota 96; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59. Véanse los párrafos 7.449 y 7.450 *supra*, en los que se indica que los artículos 213, 214, 217 y 218 del Código Penal de China tienen en cuenta el propósito de obtener beneficios.

[644] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 67.

[645] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 113; véase también la comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 38.

[646] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16; comunicación de réplica de los Estados Unidos, notas 35 y 36.

[647] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 62.

7.666 Además, el Japón, con el apoyo de las Comunidades Europeas y con el acuerdo de los Estados Unidos, hizo referencia a un posible "elemento de organización" que puede tomarse en consideración para determinar la escala comercial.[648] El Grupo Especial observa que el Japón incluyó este factor en su interpretación de "escala comercial" sobre la base de una definición de "comercio" como un sustantivo contable en español y francés que significa, en lo fundamental, un negocio o una tienda. Pero en el idioma inglés no existe la expresión "*a commerce*" con ese significado. Puesto que la versión del Acuerdo sobre los ADPIC en inglés es igualmente auténtica[649], el Grupo Especial no considera correcto este aspecto de la interpretación del Japón. Además, si una actividad comercial típica o usual incluye un elemento organizativo, consistente en la colaboración con otras partes, los Estados Unidos no han explicado por qué son inadecuadas las disposiciones generales del Código Penal de China (analizadas en los párrafos 7.439 a 7.446 *supra*) que permiten la agregación de los actos de infracción realizados por diferentes personas que colaboran en un delito conjunto, más allá de la cuestión del nivel de los umbrales, ni por qué sería inadecuada la acumulación de infracciones a lo largo del tiempo o la acumulación de productos infractores en distintos locales dentro de la definición del "volumen de las actividades comerciales ilegales".

7.667 Por consiguiente, los Estados Unidos no han establecido una relación suficiente entre esos factores y las medidas en litigio, ni entre ellos y su alegación, para cumplir la carga de la prueba que les correspondía.

7.668 El Grupo Especial recuerda sus constataciones que figuran en los párrafos 7.652, 7.661 y 7.667 *supra* y constata que los Estados Unidos no han acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de la segunda vertiente de su alegación al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

xiii) Conclusión respecto de la alegación al amparo de la primera frase del artículo 61

7.669 A la luz de las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.632 y 7.668 *supra*, el Grupo Especial llega a la conclusión de 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.

4. Alegación al amparo de la segunda frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.670 Los Estados Unidos alegan que, como las medidas penales de China no se ajustan a la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, ello hace que también sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la segunda frase de ese artículo. A juicio de los Estados Unidos, China no puede hacer que los recursos necesarios estén "disponibles" ni que sean suficientemente disuasorios de la piratería y la falsificación.[650]

7.671 China responde que la obligación establecida en la segunda frase del artículo 61 es complementaria de la obligación de la primera frase de ese artículo y depende de ella. La obligación de la segunda frase sólo se activa en el caso de que un Miembro esté obligado por la primera frase a establecer procedimientos y sanciones penales.[651]

[648] Véanse la nota 415 y la comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 38.
[649] Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.
[650] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 164-166.
[651] Primera comunicación escrita de China, párrafos 144-147.

b) Principales argumentos de los terceros

7.672 Australia aduce que el artículo 61 crea una obligación de resultado, consistente en establecer sanciones que sean suficientes para desalentar firmemente a las demás personas de realizar tales actos. Los Miembros deben proceder activamente al enjuiciamiento y castigo de esos actos. La cuestión de si las sanciones son o no suficientes para producir tal disuasión se evalúa a la luz de las circunstancias existentes en el territorio de cada Miembro, pero los demás Miembros disponen de la posibilidad de impugnar la aptitud de los recursos de un Miembro para alcanzar el efecto de disuasión previsto en el ESD.[652]

7.673 El Brasil señala que la segunda frase del artículo 61 hace referencia no sólo a la prisión, sino también a sanciones pecuniarias. En China, las infracciones de bajo nivel parecen susceptibles al menos de la aplicación de multas mediante procedimientos administrativos. Parecería demasiado formalista suponer que, porque en el sistema jurídico interno se considere que las multas son sanciones administrativas, deba dejarse a un lado la cuestión de fondo fundamental del efecto disuasorio del recurso.[653]

7.674 El Canadá sostiene que los umbrales de China pueden hacer que se disponga de recursos administrativos, pero excluyen la aplicación de sanciones penales en los casos que no alcanzan los umbrales de la responsabilidad penal. Los umbrales crean "refugios seguros" en los que los infractores profesionales pueden llevar a cabo la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor sin riesgo de sufrir penas de prisión ni multas. Los umbrales, en lugar de disuadir de las infracciones, dan a los infractores parámetros precisos para cometer impunemente falsificaciones dolosas de marcas de fábrica o de comercio o actos de la piratería lesiva del derecho de autor.[654]

c) Examen por el Grupo Especial

7.675 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos han condicionado esta alegación al resultado de sus alegaciones al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulación de otras constataciones relativas a esta alegación hecha al amparo de la segunda frase del artículo 61 no contribuiría a una solución positiva de la diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de esta alegación.

5. Alegación al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.676 Los Estados Unidos alegan que China no ha "establecido" los procedimientos y sanciones que exigen las frases primera y segunda del artículo 61, tal como se dispone en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.[655]

7.677 China responde que los Estados Unidos no han demostrado que China haya infringido las obligaciones que le corresponden con arreglo al artículo 61 y por consiguiente no han demostrado que China infrinja las obligaciones que le impone el párrafo 1 del artículo 41.[656]

---

[652] Comunicación escrita presentada por Australia en calidad de tercero, párrafo 25.
[653] Comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafos 39-42.
[654] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 12.
[655] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 167-169.
[656] Primera comunicación escrita de China, párrafos 148-150.

b) Principales argumentos de los terceros

7.678 La Argentina sostiene que las medidas de China no parecen ser incompatibles con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposición debe interpretarse a la luz del párrafo 1 del artículo 1, que prevé flexibilidad en la aplicación; el párrafo 2 del artículo 41, que obliga a los Miembros a asegurarse de que los procedimientos relativos a la observancia sean justos y equitativos; y el párrafo 5 del mismo artículo, que da a la obligación del párrafo 1 un carácter relativo y no absoluto.[657]

7.679 El Canadá hace referencia a sus argumentos relativos a las alegaciones correspondientes al artículo 61. Además, "el hecho de que una multitud de mercancías falsificadas y piratas continúe produciéndose, reproduciéndose y distribuyéndose en China, y exportándose desde allí" pone de manifiesto que China no establece medidas eficaces contra los actos de infracción dolosa a escala comercial y no establece recursos que disuadan de nuevas infracciones, contrariamente a lo que dispone el párrafo 1 del artículo 41.[658]

c) Examen por el Grupo Especial

7.680 El Grupo Especial observa que esta alegación depende del resultado de las alegaciones referentes a las medidas penales previstas en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulación de otras constataciones relativas a esta alegación hecha al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiría a una solución positiva de la diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de esta alegación.

6. Conclusiones respecto de los umbrales penales

7.681 El Grupo Especial recuerda su conclusión, que figura en el párrafo 7.669 *supra*, de 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.

7.682 El Grupo Especial aplica el criterio de economía procesal respecto de las alegaciones referentes al párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y a la segunda frase del artículo 61 del mismo Acuerdo (con respecto a los umbrales penales).

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.1 Por las razones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial llega a las siguientes conclusiones:

a) la Ley de Derecho de Autor, específicamente la primera frase del artículo 4, es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud de las siguientes disposiciones:

i) el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado por el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

ii) el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC;

[657] Comunicación escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, párrafos 30-37.
[658] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 13.

b) con respecto a las medidas aduaneras:

i) el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas aduaneras en tanto en cuanto estas medidas se aplican a mercancías destinadas a la exportación;

ii) los Estados Unidos no han demostrado que las medidas aduaneras sean incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los principios establecidos en la *primera* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

iii) las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la *cuarta* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

c) 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.

8.2 El Grupo Especial aplica el principio de economía procesal respecto de:

a) la alegación hecha al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado por el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y las alegaciones hechas al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC (con respecto a la Ley de Derecho de Autor); y

b) las alegaciones hechas al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y al amparo de la segunda frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC (con respecto a los umbrales penales).

8.3 Con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. China no consiguió refutar esa presunción. En consecuencia, el Grupo Especial llega 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.

8.4 A la luz de estas conclusiones, el Grupo Especial recomienda, con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que China ponga 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.

Observación final

8.5 En esta diferencia, la función del Grupo Especial no era verificar la existencia ni el nivel de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en China en general, ni examinar la conveniencia de una observancia estricta de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados Unidos impugnaron tres supuestos defectos específicos del régimen jurídico de China en materia de derechos de propiedad intelectual en relación con determinadas disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC. El mandato del Grupo Especial estaba limitado al examen de si esos supuestos defectos, sobre la base de una evaluación objetiva de los hechos presentados por las partes, son incompatibles con esas disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO A

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE		PÁGINA
Anexo A-1	Resumen de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos	A-2
Anexo A-2	Resumen de la declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva	A-16
Anexo A-3	Declaración oral final de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva	A-22
Anexo A-4	Resumen de la comunicación de réplica de los Estados Unidos	A-26
Anexo A-5	Resumen de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva	A-41
Anexo A-6	Resumen de la declaración oral final de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva	A-47

ANEXO A-1

RESUMEN DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

I. INTRODUCCIÓN

1. La conclusión del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (el "Acuerdo sobre los ADPIC") representó un importante paso adelante en la labor internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual ("DPI"). Como aclara el preámbulo del Acuerdo, los Miembros de la OMC tuvieron en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de esos derechos. También reconocieron la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a, entre otras cosas, "la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales".

2. Los Estados Unidos reconocen que China emprendió importantes revisiones de su legislación para crear un sistema moderno de DPI en un esfuerzo por cumplir las normas del Acuerdo sobre los ADPIC antes y después de su adhesión a la OMC en 2001. Consideran, no obstante, que los esfuerzos de China han sido insuficientes en determinados ámbitos. Las alegaciones ante este Grupo Especial conciernen a tres de esos ámbitos específicos.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

3. Primero, con arreglo a la legislación china, ni el enjuiciamiento ni la condena penal por determinados actos de infracción de DPI son posibles si no se alcanzan umbrales monetarios o de volumen específicos. China ha establecido esos umbrales mediante disposiciones del *Código Penal de la República Popular China* ("Código Penal"), definidas con más detalle por interpretaciones vinculantes de esa ley emitidas conjuntamente por el Tribunal Supremo del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo: 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* ("IJ de diciembre de 2004); 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)* ("IJ de abril de 2007").

4. En la Parte Dos, capítulo III, sección 7 (titulada "Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual") del Código Penal de China se definen los actos de infracción de DPI que están sujetos a sanción penal en China. En esa Sección, los artículos 213, 214 y 215 tipifican como delitos determinados actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, y los artículos 217 y 218 tipifican como delitos determinados actos de piratería lesiva del derecho de autor.

5. No todos los actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor están sujetos a sanción penal en China: el enjuiciamiento o la condena penal por un acto de falsificación o piratería sólo es posible si se satisfacen requisitos previos adicionales que trascienden el acto de falsificación o piratería en sí mismo. El Código Penal establece algunos de esos requisitos previos en términos generales relacionados con la cantidad de las ganancias monetarias o la gravedad. Por ejemplo, el acto de infracción debe o bien entrañar "ganancias ilegales" que sean "relativamente grandes" o "enormes", o entrañar "circunstancias" que sean "graves" o "especialmente graves". La IJ de diciembre de 2004 y la IJ de abril de 2007 articulan las normas específicas que han de satisfacerse para que se activen el enjuiciamiento o la condena penal para cada uno de esos delitos.

6. La IJ de diciembre de 2004 cuantifica los requisitos previos para el enjuiciamiento o la condena penal establecidos en el Código Penal entre tres formas principales. *Primero*, define algunos umbrales en función de un "volumen mínimo de las actividades comerciales ilegales" del infractor. *Segundo*, define algunos umbrales en función de las cantidades mínimas de "ganancias ilegales" obtenidas por el infractor. *Tercero*, define algunos umbrales en función del número mínimo de "copias ilegales". La IJ de abril de 2007 establece un umbral más bajo que la IJ de diciembre de 2004 por lo que respecta al número mínimo de copias.

7. Por consiguiente, el Código Penal de China, combinado con la IJ de diciembre de 2004 y la IJ de abril de 2007, crea umbrales cuantitativos o monetarios específicos que han de alcanzarse para que los actos de piratería lesiva del derecho de autor o infracción de marcas de fábrica o de comercio puedan ser objeto de enjuiciamiento o condena penal con arreglo a los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal, las disposiciones del Código Penal contra la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor.

8. Segundo, China mantiene una serie de medidas que colectivamente establecen una clara jerarquía de normas reguladoras de la eliminación de las mercancías importadas que infringen derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras de China. Con arreglo a esas normas, las autoridades aduaneras sólo pueden destruir las mercancías infractoras como último recurso. Antes de estar facultadas para dar este paso deberán tratar de desprenderse de las mercancías en una de varias otras formas: vendiéndolas al titular del derecho, transfiriéndolas a organizaciones de interés público, o subastando las mercancías confiscadas tras la eliminación de las características infractoras.

9. Este sistema obligatorio se basa en las siguientes medidas: el *Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual* ("Reglamento sobre protección en aduana de los DPI"), 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* ("Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI"), y el *Anuncio Nº 16 de la Administración General de Aduanas* ("Anuncio Nº 16 de la Aduana").

10. Tercero, la *Ley de Derecho de Autor de la República Popular China* (la "Ley de Derecho de Autor") establece el fundamento jurídico para velar dentro de China por la protección y el respeto de los derechos de los autores a sus obras literarias, artísticas y científicas, así como el fundamento jurídico para velar por la protección y el respeto de los "derechos conexos". La primera frase del artículo 4 estipula que "las obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley".

11. Varias leyes y reglamentos chinos prohíben la publicación o distribución de obras en varias circunstancias. Esas circunstancias pueden estar relacionadas con el contenido de la obra de que se trate. También pueden estar relacionadas con la situación en que se encuentre una obra en el proceso en virtud del cual el contenido de una obra tiene que examinarse y aprobarse. Por ejemplo, el *Reglamento sobre la administración de películas* regula con carácter general la "producción, importación, exportación, distribución y proyección de películas en el territorio de la República Popular China ...". El Reglamento estipula que durante un período de tiempo tras la creación de una película, y hasta que ésta haya sido presentada para examen de su contenido y haya completado ese examen sin modificación, la película no puede legalmente importarse, distribuirse o proyectarse.

12. Se aplican sistemas de examen del contenido similares, con prohibiciones similares de la publicación o distribución mientras no haya concluido satisfactoriamente el proceso de examen del contenido, a productos distintos de las películas. Especialmente afectadas están las publicaciones; los productos de audio y vídeo; y las publicaciones electrónicas. Entre las medidas pertinentes cabe

mencionar: el *Reglamento administrativo sobre publicaciones*, que aplica determinadas normas a publicaciones como periódicos, revistas, libros, productos de audio y vídeo y publicaciones electrónicas; el *Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales*, que se aplica, entre otras cosas, a la publicación, producción, reproducción, importación, venta al por mayor y al por menor y arrendamiento de cintas grabadas de audio y de vídeo, discos y CD de audio y de vídeo; y el *Reglamento administrativo sobre las publicaciones electrónicas*, que se aplica a determinadas publicaciones electrónicas.

III. LOS UMBRALES PARA EL ENJUICIAMIENTO Y LA SANCIÓN PENAL ESTABLECIDOS POR CHINA SON INCOMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

13. Los umbrales establecidos en el Código Penal de China y en las interpretaciones judiciales de diciembre de 2004 y abril de 2007 (en su conjunto, los "umbrales penales" de China) no satisfacen la norma mínima del Acuerdo sobre los ADPIC porque impiden el establecimiento de procedimientos y sanciones penales en muchos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Por consiguiente, las medidas de China son incompatibles con la primera frase del artículo 61, la segunda frase del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

A. PRIMERA FRASE DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

14. La primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que "los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". En este contexto, "establecer" significa "adoptar medidas adecuadas a la vista de un posible acontecimiento; prepararse adecuadamente". Por tanto, las palabras "los Miembros establecerán ..." significan que los Miembros están obligados a incluir en su legislación procedimientos y sanciones penales aplicables en casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

15. La primera frase del artículo 61 también abarca en toda su amplitud los casos para los que han de establecerse procedimientos y sanciones penales; es decir, "*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". (sin cursivas en el original) Las palabras "al menos" que figuran en la primera frase del artículo 61 ponen claramente de manifiesto que esa disposición enuncia un criterio mínimo para los Miembros de la OMC: los Miembros deben establecer procedimientos y sanciones penales aplicables a toda la serie de casos incluidos en ese universo. Los Miembros no están obligados a establecer procedimientos y sanciones penales para otros tipos de infracciones de DPI. Sin embargo, establecer procedimientos y sanciones penales aplicables sólo *en algunos casos* de "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial", pero no en otros, no satisface las obligaciones establecidas en el artículo 61.

16. Las palabras "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" no se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque otras disposiciones de dicho Acuerdo ayudan a aclarar el sentido que tienen en el artículo 61. El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC establece normas mínimas por lo que respecta a la materia objeto de una marca de fábrica o de comercio. Los derechos que ha de conferir una marca de fábrica o de comercio se exponen en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

17. El sentido corriente del adjetivo "falsificado" es "hecho en imitación, no genuino". El verbo "falsificar" significa "imitar (una acción, cosa, etc.) con intención de engañar [o] hacer en imitación fraudulenta de otra cosa; idear (algo espurio) y hacerlo pasar por genuino".

18. La nota 14 al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC (relativo a la "Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras") proporciona aclaraciones adicionales sobre el sentido del sustantivo "falsificación" en el contexto de la expresión "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" al establecer que por una expresión, "mercancías de marca de fábrica o de comercio", que utiliza "falsificadas" como adjetivo, deberá entenderse: "cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación".

19. Combinando esos elementos definitorios, cabe debidamente entender que la expresión "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" que figura en el artículo 61 incluye la acción de utilizar, en el curso de operaciones comerciales, una marca de fábrica o de comercio que es idéntica a una marca válidamente registrada o que no puede distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca. Los Estados Unidos observan que aunque han planteado otras preocupaciones por lo que respecta a los artículos 213 a 215, inclusive, del Código Penal, en la presente diferencia no alegan que esas disposiciones no abarcan en toda su amplitud la expresión "falsificación de marcas de fábrica o de comercio".

20. La expresión "piratería lesiva del derecho de autor" tampoco se define en el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque otras disposiciones de dicho Acuerdo ayudan a aclarar su sentido. Como cuestión preliminar, la Sección 1 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC ("Derecho de autor y derechos conexos") establece determinadas normas mínimas por lo que respecta a la disponibilidad, alcance y uso del derecho de autor y los derechos conexos en los ordenamientos jurídicos de los Miembros de la OMC. Concretamente, el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, estipula, entre otras cosas, que todos los Miembros de la OMC observarán los artículos 1 a 21 del Acta de París de 24 de julio de 1971 del *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas* (el "Convenio de Berna"). Además, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC obligan a los Miembros a dar a los artistas intérpretes o ejecutantes, entre otras cosas, la posibilidad de impedir determinados actos, y a dar a los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) el derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus grabaciones de sonido.

21. El alcance de las palabras "derecho de autor" en la expresión "piratería lesiva del derecho de autor" puede entenderse más cabalmente por referencia a la nota 14 al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC. Concretamente, la nota 14 establece que se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" "cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación".

22. Las palabras "piratería lesiva del derecho de autor" (en el artículo 61) y "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" (en la nota 14) están relacionadas lingüísticamente. Además, una "mercancía pirata" es un tipo de producto físico de la "piratería". Por tanto, el contexto que ofrece la referencia a "un derecho conexo" en la nota 14 confirma que debe entenderse que la expresión "piratería lesiva del derecho de autor" que figura en el artículo 61 abarca la piratería que infringe ya sea un derecho de autor o un derecho conexo (como los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas). Los Estados Unidos observan que si bien han planteado otras preocupaciones por lo que respecta a los artículos 217 y 218 del Código Penal, en la

presente diferencia no alegan que esas disposiciones no abarcan en toda su amplitud la expresión "piratería lesiva del derecho de autor".

23. La interpretación del término "dolosa" no es objeto de la presente diferencia. En ella los Estados Unidos no alegan que alguna prescripción relativa a la voluntariedad establecida en los artículos 213-219 del Código Penal y las interpretaciones judiciales de diciembre de 2004 y abril de 2007 es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en el marco de la OMC.

24. El sentido corriente de la palabra "escala" varía en función del contexto. En este caso el contexto indica que por "escala" debe entenderse "magnitud o medida relativa" o "grado; proporción". También puede abarcar "una norma de medición, cálculo o estimación". De ello se sigue que una evaluación de la "escala" de falsificación o piratería es una evaluación de la magnitud, medida o grado de falsificación o piratería, en relación con alguna norma. El artículo 61 proporciona esa norma al utilizar la palabra "comercial", cuyo sentido corriente es "perteneciente o relativo al comercio", "interesado en el rendimiento financiero", "que probablemente será rentable", o "considerado una mera cuestión de negocios".

25. Procede aquí destacar dos cosas. *Primero*, al utilizar las palabras "*escala* comercial", el Acuerdo sobre los ADPIC aclara que los Miembros de la OMC tienen que tipificar como delitos los actos que alcancen una determinada medida o magnitud; en otras palabras, que los Miembros de la OMC tienen que hacerlo aunque no haya pruebas de que el infractor actúa por motivos o fines comerciales. *Segundo*, al utilizar la expresión "escala *comercial*", el Acuerdo sobre los ADPIC crea un vínculo con el mercado comercial -en el que los "interesados en un rendimiento financiero" o participantes en "una cuestión empresarial" operan, y en el que los infractores de DPI con mentalidad empresarial obtienen los frutos de su falsificación o piratería-. Por tanto, el concepto de "escala comercial" comprende tanto a aquellos que participan en actividades comerciales para obtener "una ganancia financiera" en el mercado, y que, en consecuencia, por definición, operan a escala comercial, como a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficientes para ser de "escala comercial" en el mercado respectivo. Dicho esto, la presente comunicación se centra especialmente en lo primero.

26. La primera serie de problemas que plantean los umbrales penales establecidos por China es consecuencia de su estructura. Especificar determinados niveles de "volumen de las actividades comerciales ilegales", "ganancias ilegales" o número de "copias" que han de alcanzarse para que el enjuiciamiento o la condena penal sea posible, y después, además, requerir cálculos restrictivos de esos umbrales libera a clases enteras de falsificación y piratería a escala comercial del riesgo del enjuiciamiento y la condena penal.

27. Con arreglo al artículo 213 del Código Penal y a la IJ de diciembre de 2004, la falsificación que conlleve el uso de una marca de fábrica o de comercio idéntica para el mismo tipo de productos tiene que alcanzar uno de los dos umbrales siguientes para que pueda ser objeto de enjuiciamiento o sanción penal: un "volumen de las actividades comerciales ilegales" de más de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.), o "ganancias ilegales" de más de 30.000 RMB (4.155 dólares EE.UU.).

28. Por lo que respecta, en primer lugar, al umbral de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.) del "volumen de las actividades comerciales ilegales", la IJ de diciembre de 2004 aclara, para empezar, que para que se alcance ese umbral es preciso encontrar pruebas de "fabricación, almacenamiento, transporte o ventas" de productos infractores. Si esa actividad no llega al umbral, queda totalmente protegida de la posibilidad de enjuiciamiento o condena penal por falsificación que esa prueba activaría. La medida o magnitud de la "fabricación, almacenamiento, transporte o ventas", cuando atañen a empresas, es "a escala comercial", porque ese es el tipo de actividades que al ser desarrolladas por empresas para un mercado en particular, proporcionan una base para evaluar lo que constituye "escala comercial" para ese mercado. Al establecer una exención del enjuiciamiento y la

condena penal por actividades de falsificación cuando el volumen de las "actividades comerciales ilegales" es inferior a 50.000 RMB, China ha eximido a las empresas de los procedimientos y sanciones penales por falsificación cuando la actividad de "fabricación, almacenamiento, transporte o ventas" de esas empresas representa una cantidad inferior.

29. Además, el método de cálculo requerido para ese "volumen de las actividades comerciales ilegales" crean nuevos obstáculos para el enjuiciamiento de la falsificación y la piratería a escala comercial (tanto por parte de empresas como por otros), porque no es un cálculo del valor de los productos no infractores legítimos con los que los productos falsificados compiten; antes bien, es un cálculo basado en los precios mediante los cuales los productos falsificados subvaloran los precios de la mercancía legítima. Por tanto, el valor del "volumen de las actividades comerciales ilegales" por lo que respecta a una cantidad de mercancías falsificadas puede ser muy inferior al valor de una cantidad equivalente de mercancías legítimas.

30. Además, para al menos algunos tipos de productos -como los productos de cuidado personal o los pequeños productos electrónicos- muchas actividades comerciales tienen lugar a una escala en la que el valor de las mercancías *legítimas* de que se trata es inferior a 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.) (el umbral del "volumen de las actividades comerciales ilegales"). De ello se sigue que las actividades de compra y venta a escala comercial de productos *falsificados* de esos tipos representarán valores inferiores a ese umbral.

31. El umbral de 30.000 RMB (4.155 dólares EE.UU.) de "ganancias ilegales" o "de beneficio" también es problemático por dos razones. *Primero*, una empresa *no* tendría por qué ser rentable para que se considere que opera "a escala comercial". Requerir un nivel de beneficio mínimo de 30.000 RMB no captará toda la actividad de falsificación pertinente. *Segundo*, como el umbral de "ganancias ilegales" requiere un cálculo que arroje beneficios, es decir, de ingresos menos gastos, de al menos 30.000 RMB, los ingresos obtenidos deben superar los 30.000 RMB. Dado que el cálculo de los ingresos se basa, a su vez, en las ventas a precios que probablemente serán muy rebajados para subvalorar los precios de venta de las mercancías legítimas, la situación replica los problemas arriba descritos. Es más, el umbral de "ganancias ilegales" para muchos productos de margen bajo es, de hecho, *mayor* que el umbral de 50.000 RMB del "volumen de las actividades comerciales ilegales". Cuanto más bajo sea el margen de beneficio de un producto, mayor será el volumen de productos necesario para alcanzar el umbral de "ganancias ilegales".

32. Con arreglo al artículo 214 del Código Penal y a la IJ de diciembre de 2004, la cuantía de las ventas de mercancías que llevan apuesta marcas de fábrica o de comercio falsificadas tiene que alcanzar un umbral de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.) para que puedan aplicarse procedimientos o sanciones penales. De conformidad con la IJ de diciembre de 2004, por "cuantía de las ventas" se entiende "todos los ingresos ilegales obtenidos o por obtener de la venta de mercancías que lleven apuesta marcas de fábrica o de comercio falsificadas". Al centrarse únicamente en los ingresos obtenido o por obtener de las ventas de mercancías falsificadas, el umbral de valor de la "cuantía de las ventas" parece aplicarse a una subserie aún más pequeña de transacciones que el umbral del "volumen de las actividades comerciales ilegales" regulado por el artículo 213 (que incluye otras actividades, como la fabricación, el almacenamiento y el transporte de mercancías infractoras).

33. Con arreglo al artículo 215 del Código Penal y a la IJ de diciembre de 2004, la falsificación o reproducción no autorizada de una marca de fábrica o de comercio registrada de otra persona debe alcanzar uno de los siguientes tres umbrales para que puedan aplicarse procedimientos o sanciones penales: un "volumen de las actividades comerciales ilegales" de más de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.); "ganancias ilegales" de más de 30.000 RMB (4.155 dólares EE.UU.); o 20.000 copias. Como los umbrales del "volumen de las actividades comerciales ilegales" y de las "ganancias ilegales" son los mismos que en el caso del artículo 213, los problemas identificados con respecto a

esos umbrales son aquí igualmente aplicables. Análogamente, el umbral de 20.000 copias no proporciona ningún medio para captar toda la falsificación a escala comercial. Por el contrario, constituye un umbral extraordinariamente alto. Una empresa podría almacenar 19.999 logotipos falsificados de una marca de un diseñador y aun así eludir la aplicación del umbral de copias establecido en el artículo 215.

34. Con arreglo al artículo 217 del Código Penal y a la IJ de diciembre de 2004, la infracción del derecho de autor o los derechos conexos cometida con el propósito de obtener beneficios deberá alcanzar uno de tres umbrales para que puedan aplicarse procedimientos o sanciones penales: un "volumen de las actividades comerciales ilegales" de más de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.); "ganancias ilegales" de más de 30.000 RMB (4.155 dólares EE.UU.); o 1.000 copias. (La IJ de abril de 2007 modificó la IJ de diciembre de 2004 estableciendo un umbral de 500 copias para las infracciones del artículo 217.)

35. El umbral de 50.000 RMB (6.925 dólares EE.UU.) del "volumen de las actividades comerciales ilegales" presenta problemas análogos a los planteados por los artículos 213 y 215 arriba descritos, protegiendo así a importantes operaciones de piratería de la amenaza de sanción penal en virtud de los umbrales. Además, el "umbral de las actividades comerciales ilegales" puede proteger del enjuiciamiento penal a actividades a escala comercial, con independencia de la forma en que se calcule. Las actividades de venta de DVD, programas informáticos, CD de música o libros *legítimos* pueden tener lugar por debajo de ese umbral. Si las actividades comerciales de DVD, CD, programas informáticos o libros legítimos no alcanzarían el umbral del "volumen de las actividades comerciales ilegales", mucho menos probable sería que lo alcanzaran las actividades a escala comercial basadas en mercancías *pirateadas*.

36. El umbral de 30.000 RMB (4.155 dólares EE.UU.) de "ganancias ilegales" establecido en el primer párrafo del artículo 5 de la IJ de diciembre de 2004 también presenta verdaderos obstáculos para captar toda la piratería a escala comercial. Los problemas planteados son directamente paralelos a los que se plantean en el contexto de la falsificación arriba descrito.

37. De manera análoga, y a pesar de haberse establecido un nivel nuevo y más bajo de 500 copias en virtud del artículo 217, el umbral de copias sigue excluyendo actos de piratería a escala comercial. Por ejemplo, si un pirata de derechos de autor hace 499 reproducciones, o un minorista almacena 499 copias en un almacén, no se les podría enjuiciar ni condenar en virtud del artículo 217 del Código Penal sobre la base del umbral de copias, porque no se alcanzaría el umbral pertinente de 500 copias previsto en la IJ de abril de 2007.

38. Con arreglo al artículo 218 del Código Penal y a la IJ de diciembre de 2004, las ventas específicas de reproducciones infractoras con el propósito de obtener beneficios deberán alcanzar un umbral de 100.000 RMB (13.850 dólares EE.UU.) de "ganancias ilegales" para que puedan aplicarse procedimientos o sanciones penales. Los problemas identificados en los anteriores párrafos son aplicables incluso con más fuerza en el presente caso.

39. La segunda serie de problemas planteados por los umbrales penales establecidos por China deriva del hecho de que las autoridades chinas tienen que recurrir a esta serie muy limitada de pruebas numéricas iguales para todo a fin de constatar la existencia de falsificación y piratería a escala comercial que pueda ser objeto de enjuiciamiento o condena penal. Al centrarse únicamente en los umbrales de actividades comerciales, copias y beneficios que sólo pueden alcanzarse contando productos acabados, los umbrales penales establecidos por China obligan a los funcionarios chinos encargados de la observancia de la ley a descartar otros indicios específicos y reveladores de piratería y falsificación a escala comercial -desde pruebas físicas pertinentes de una operación de piratería o falsificación a escala comercial hasta la consideración de los efectos que la piratería o la falsificación tienen en el mercado comercial y, por extensión, para los titulares de derechos-.

40. Para determinar si se alcanzan los umbrales establecidos por China, por ejemplo, sólo cuentan las mercancías falsificadas o pirateadas *acabadas*; no se consideran los *componentes* de los productos falsificados o pirateados. Esos componentes incluyen el embalaje utilizado para los CD o DVD pirateados, el género utilizado para productos de diseño, los cartuchos para videojuegos y otros materiales utilizados para fabricar productos falsificados. Los datos sobre decomisos recogidos en el curso de la campaña antifalsificación de Nintendo of America en China confirman este problema. Dichos datos indican que en muchos casos una parte significativa de los decomisos incluye componentes de productos de videojuegos acabados, como cartuchos, cajas y embalajes, así como otros materiales y dispositivos relacionados, como programas informáticos y manuales.

41. De hecho, como se demuestra más arriba, los umbrales penales establecidos por China permiten que operaciones de falsificación y piratería a escala comercial se acojan a un refugio seguro, sin amenazas de enjuiciamiento o condena penal, siempre que los piratas organicen sus actividades comerciales de manera que se evite alcanzar los muy específicos umbrales de prueba utilizados por China.

42. Los datos de los decomisos compilados por algunos titulares de derechos en sus esfuerzos de lucha contra la piratería y la falsificación en China ofrecen una viva ilustración de los problemas que los umbrales chinos han creado. El *Report on Copyright Complaints, Raids and Resulting Criminal Actions in China* ("Informe de la CCA") fue preparado por la *China Copyright Alliance* ("CCA"). El Informe de la CCA resume datos de decomisos relacionados con redadas administrativas de productos que se sospechaba eran infractores en mercados minoristas de cuatro importantes ciudades de China: Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou. Los datos se compilaron a lo largo de un período de dos años (enero de 2006 - noviembre de 2007).

43. Globalmente, los datos sobre decomisos de la CCA demuestran que importantes cantidades de ventas al por menor de productos infractores tienen lugar en China a niveles inferiores a los umbrales establecidos por China. De hecho, menos del 20 por ciento de los establecimientos minoristas que venden CD o DVD de música infractores del derecho de autor alcanzan el umbral pertinente más bajo. Por tanto, la inmensa mayoría de los establecimientos minoristas -un ejemplo clásico de actividad a escala comercial- no se vería amenazada por la posibilidad de enjuiciamiento o condena penal en virtud de los umbrales penales establecidos por China.

44. Además, los datos sobre decomisos compilados por la CCA desde que el umbral de copias para la piratería lesiva del derecho de autor se cambió a 500 copias en abril de 2007 confirman cuán rápidamente los falsificadores y piratas responden a los cambios en los umbrales penales establecidos por China. Una congruencia notable se hace evidente cuando se comparan las dos series de datos de decomisos "por debajo de los umbrales" (es decir, para el año civil 2006 y para el período transcurrido del 5 de abril de 2007 al 30 de noviembre de 2007), en los que los umbrales por lo que respecta a las copias eran de 1.000 y 500, respectivamente. Más del 80 por ciento de las redadas administrativas que tuvieron lugar en esos dos períodos de tiempo aportaron pruebas que estaban *por debajo* de los umbrales a la sazón en vigor.

B. SEGUNDA FRASE DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

45. La segunda frase del artículo 61 estipula que "los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias ...". Sin embargo, como hemos observado, los umbrales penales crean un refugio seguro que impide recurrir a esas medidas correctivas penales en muchos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Por consiguiente, los umbrales establecidos por China son también incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la segunda frase del artículo 61. Cuando la conducta ni siquiera está sujeta a enjuiciamiento o condena, la ley ni pone "a disposición" una medida correctiva ni "disuade" de nada.

C. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

46. Como consecuencia de los umbrales penales, China no "ha establecido" procedimientos y sanciones penales aplicables en caso de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, como requiere la primera frase del artículo 61. Por consiguiente, las medidas de China impugnadas son también incompatibles con las obligaciones de China, en virtud del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, de hacer que en su legislación "se establezcan" esos procedimientos de observancia.

IV. LAS MEDIDAS DE CHINA PARA ELIMINAR LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DECOMISADAS SON INCOMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

47. La segunda serie de alegaciones de los Estados Unidos concierne a la manera en que las autoridades aduaneras chinas han de ocuparse de las mercancías infractoras decomisadas en la frontera. Los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que constate que 1) la secuencia obligatoria de pasos establecida en las medidas de China impugnadas significa que las autoridades aduaneras chinas no están facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, y 2) las medidas impugnadas son, por tanto, incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

48. La Parte III, Sección 4 del Acuerdo sobre los ADPIC impone obligaciones relacionadas con las medidas en la frontera en el contexto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En particular, la primera frase del artículo 59 dispone que "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 4*6". (sin cursivas en el original).

49. El artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC está en la Sección 2 ("Procedimientos y recursos civiles y administrativos") de la Parte III del Acuerdo. Las frases primera y cuarta del artículo 46 son pertinentes por lo que respecta a la obligación establecida en el artículo 59. En la primera frase se alude tanto a la "destrucción" como a la "eliminación", los dos términos que figuran en el artículo 59. El texto del artículo 46 requiere que las autoridades judiciales de un Miembro "estén facultadas" para destruir las mercancías infractoras o apartarlas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho. Trasponiendo esta prescripción al contexto del artículo 59, el principio aplicable debe ser que las autoridades competentes en materia de observancia aduanera de un Miembro "estarán" facultadas para destruir las mercancías infractoras o apartarlas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho.

50. La cuarta frase del artículo 46 desarrolla la prescripción de que una autoridad judicial esté facultada para disponer que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales. En particular, por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. Por tanto, en el contexto del artículo 59 el principio aplicable debe ser que las autoridades competentes en materia de observancia en la frontera de un Miembro no permitirán que las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas decomisadas se coloquen en los circuitos comerciales si se retira la marca apuesta ilícitamente, salvo en casos excepcionales.

51. Las medidas en la frontera que regulan la eliminación y destrucción de las mercancías que se ha constatado infringen derechos de propiedad intelectual se han descrito *supra*. En particular, el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI y el artículo 30 de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI requieren una secuencia obligatoria de pasos (o "elementos") que la Aduana china deberá cumplimentar para decidir cómo debe tratar las mercancías decomisadas en la frontera que ha determinado infringen derechos de propiedad intelectual.

52. Primero, ninguno de los dos componentes del primer "elemento" obligatorio es compatible con los principios del artículo 46. El primer elemento tiene dos partes. La Aduana determina si las mercancías infractoras pueden utilizarse "en bien del público"; de ser así, la Aduana entrega las mercancías a la "organización de bienestar público" pertinente. La Aduana también puede permitir al titular del derecho que adquiera las mercancías "como compensación" -es decir, la Aduana ofrece al titular del derecho la oportunidad de comprar las mercancías que infringen sus derechos de propiedad intelectual. La opción en virtud de la cual un titular de un derecho puede adquirir las mercancías infractoras no constituye una eliminación "de forma que se evite causar daños al titular del derecho": cualquiera que tenga que pagar por mercancías que infringen su propia patente, marca de fábrica o de comercio o derecho de autor se verá perjudicado en la cuantía del pago.

53. El segundo componente del primer "elemento" -cuando la Aduana china entrega las mercancías infractoras a "organizaciones de bienestar público"- pueden ser o no ser posibles en un caso dado. Cuando una donación a una entidad caritativa es posible, y el titular del derecho consiente a la donación, ello puede ser una forma de eliminación socialmente beneficiosa de las mercancías infractoras que también respeta los principios del artículo 46. Por otro lado, permitir que se utilicen mercancías falsificadas, aunque sea "en bien del público", puede en algunos casos perjudicar al titular del derecho.

54. Segundo, cuando la transferencia a una organización de bienestar público no es posible, y el titular del derecho no opta por adquirir las mercancías infractoras, las autoridades aduaneras deben pasar al segundo "elemento", la subasta de las mercancías decomisadas. Este segundo "elemento", que es también obligatorio (una vez que el primer "elemento" no ha llevado a la eliminación de las mercancías), tampoco está en conformidad con los principios del artículo 46. Es evidente que subastar las mercancías decomisadas no sólo evita su destrucción sino que las introduce en los circuitos comerciales. Además, adoptar esa medida sin el consentimiento del titular del derecho puede causarle graves daños.

55. Tercero, por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la disposición relativa a la subasta es también incompatible con el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46, en virtud del cual las mercancías sólo pueden introducirse en los circuitos comerciales tras la retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente "en casos excepcionales". No hay en las medidas aduaneras chinas nada que sugiere que la subasta de esas mercancías tras la retirada de la marca infractora sólo se permite en "casos excepcionales". De hecho, con arreglo a las medidas aduaneras chinas, las autoridades aduaneras chinas nunca están facultadas para destruir las mercancías cuyas características infractoras pueden retirarse.

56. Por último, como se explica más arriba, los "elemento" primero y segundo son requisitos previos obligatorios al tercer elemento (destrucción). Por consiguiente, cuando se puede recurrir a cualquiera de las opciones previstas en los "elemento" primero o segundo, las autoridades aduaneras chinas no están, en virtud de la legislación china, autorizadas para destruir las mercancías infractoras o eliminarlas de otro modo en forma que las excluya de los circuitos comerciales o las trate de manera que evite causar daños al titular del derecho. Por consiguiente, en todos esos casos las autoridades aduaneras chinas carecen de autoridad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 del Acuerdo sobre

los ADPIC. Como consecuencia de ello, las medidas de China son incompatibles con el artículo 59 de dicho Acuerdo.

V. LA NEGATIVA DE CHINA A VELAR POR LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA OBRAS CUYA PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN CHINA NO HAN SIDO AUTORIZADAS ES INCOMPATIBLE CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

57. Con arreglo al Convenio de Berna y al Acuerdo sobre los ADPIC, y con excepciones muy limitadas, una obra queda inmediata y automáticamente protegida por el derecho de autor. Dicho derecho nace inmediatamente al crearse la obra y, en contraste con los derechos de patentes y los derechos de marcas de fábrica o de comercio, que pueden estar (y a menudo están) supeditados a la solicitud y el registro, la protección del derecho de autor no puede estar supeditada al cumplimiento satisfactorio de cualesquiera formalidades, sino que nace automáticamente.

58. Sin embargo, debido a lo dispuesto en la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, el régimen de derecho de autor de China no satisface esa norma. El artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor estipula que "las obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley. Los titulares de derechos de autor, al ejercitar su derecho, no infringirán la constitución ni las leyes ni obrarán en perjuicio del interés público". Con arreglo a sus propios términos, la primera frase de esa disposición deniega la protección inmediata y automática a determinadas obras creativas.

59. Esta disposición de la Ley de Derecho de Autor de China tiene importantes consecuencias negativas. Al denegar la protección del derecho de autor para obras que deberían disfrutar de ella, el artículo 4 permite a los infractores de derechos de autor beneficiarse a expensas del legítimo titular del derecho, sin temor a verse sometidos a procedimientos de observancia y medidas correctivas como consecuencia de la infracción del derecho de autor. De hecho, la protección del derecho de autor se deniega para obras que ya han sido creadas pero que no pueden publicarse o distribuirse legalmente en el momento en que más la necesitan: cuando no tienen acceso al mercado, pero hay copias ilegítimas disponibles. En China pueden obtenerse fácilmente copias pirata de películas, publicaciones, música y otras obras creativas. Además, las copias pirata a menudo llegan al mercado antes que las legítimas. Los piratas, como es natural, no esperan a conocer el resultado de un examen del contenido o de otros procesos de aprobación reglamentaria.

60. El párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que todos los Miembros de la OMC observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, salvo que ningún Miembro tendrá en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC derechos u obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6*bis* del Convenio de Berna ni respecto de los derechos que se derivan del mismo. Por lo demás, tanto China como los Estados Unidos son partes en el Convenio de Berna.

61. Varios artículos del Convenio de Berna que China tiene que observar de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC son pertinentes en esta diferencia. Para empezar, el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna estipula que "los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio". Además, el artículo 2 del Convenio de Berna define "las obras protegidas en virtud del presente Convenio", tal como esas palabras se utilizan en el párrafo 1) del artículo 5.

62. Los "derechos especialmente establecidos por [el Convenio de Berna]", tal como se mencionan en el párrafo 1) del artículo 5, aluden a los diversos derechos mínimos requeridos con arreglo al Convenio de Berna, entre ellos el derecho exclusivo a autorizar: la reproducción de las

obras protegidas; la traducción de las obras protegidas; las adaptaciones, arreglos y otras alteraciones de las obras protegidas; y la representación pública y la comunicación al público. En ese sentido es importante destacar que el derecho exclusivo a autorizar esas actividades económicas es también un derecho a prohibirlas; es decir, el titular de esos derechos exclusivos tiene derecho a impedir a otros que exploten el trabajo (con fines de lucro o de otro modo) sin permiso. Además, en la parte pertinente del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna se establece que "el goce y el ejercicio de estos derechos [es decir, los derechos mencionados en el párrafo 1) del artículo 5] no estarán subordinados a ninguna formalidad ...".

63. Primero, contrariamente a las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC (y las disposiciones del Convenio de Berna a que se remite el párrafo 1 del artículo 9), la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la protección del derecho de autor a obras que tienen derecho a esa protección. El artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor excluye de la protección a toda una categoría de obras -"cuya publicación o distribución están prohibidas por ley"- pero esa exclusión de la protección no está permitida por el Convenio de Berna, y ni siquiera se contempla en él. El párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de Berna estipula claramente que las obras protegidas por el Convenio incluyen "*todas* las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión" (sin cursivas en el original), y el párrafo 6) del artículo 2, a su vez, aclara que esas obras gozarán de protección en todos los lugares donde el Convenio de Berna sea aplicable. La exclusión de la protección establecida en el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no se contempla en parte alguna del Convenio de Berna. Por consiguiente, esa exclusión está prohibida por dicho Convenio.

64. Además, el artículo 4 niega a los autores de esas obras la amplia serie de derechos enumerados en el artículo 10 de la Ley. Los derechos enunciados en el artículo 10 abarcan en gran medida los contemplados por las disposiciones del Convenio de Berna. Los autores de las obras a las que se niega la protección de la Ley de Derecho de Autor tampoco se benefician de las medidas correctivas especificadas en los artículos 46 y 47 de dicha Ley, que regulan la responsabilidad civil (y en algunos casos la responsabilidad administrativa y/o penal) por infracciones del derecho de autor.

65. Por consiguiente, la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, al negar para determinadas obras la protección establecida en los artículos 10, 46 y 47 de dicha Ley, significa que los autores de esas obras no gozan de los derechos mínimos "especialmente otorgados" por el Convenio de Berna. Como consecuencia de ello, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no cumple las prescripciones del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna, por lo que tampoco satisface las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

66. Además, como se indica más arriba, el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna prohíbe subordinar el goce y ejercicio de los derechos mencionados en el párrafo 1) del artículo 5 a cualquier formalidad. Pese a ello, China ha hecho que la protección y observancia en virtud de la Ley de Derecho de Autor dependan de una formalidad, la conclusión satisfactoria del examen del contenido. La protección de la Ley de Derecho de Autor no nace hasta que esas obras hayan sido sometidas a un examen de su contenido, y, si pasan ese examen sin modificación, se haya emitido una autorización de publicar y distribuir la obra. Por tanto, desde una perspectiva formal, la protección del derecho de autor depende parcialmente de la emisión de la autorización de publicar y distribuir resultante de la conclusión satisfactoria del proceso de examen del contenido.

67. Supeditar los derechos de autor a la tramitación satisfactoria del proceso de examen del contenido es lo mismo que "subordinar" esos derechos "a una formalidad", tal como esos términos deben interpretarse de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. En ese contexto cabe entender que "subordinado" significa "dependiente de o supeditado a,

basado en la presuposición de que"; y "formalidad" puede definirse como "un acto formal o ceremonial; un procedimiento jurídico, autorizado o consuetudinario".

68. Dado que el examen del contenido es un procedimiento formal requerido legalmente en China, y dado que el ejercicio y goce de los derechos de autor dependen, para muchas obras, del sometimiento a un examen del contenido tramitado satisfactoriamente, el proceso de examen del contenido hace que el ejercicio y goce del derecho de autor esté "subordinado a una formalidad" en el sentido del párrafo 2) del artículo 5. Al supeditar la protección en virtud de la Ley de Derecho de Autor a la tramitación satisfactoria de un examen del contenido, la ley china es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna. La ley china, por tanto, también es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

69. También es importante destacar que esas incompatibilidades con el Acuerdo sobre los ADPIC no se deben a que China prohíba la publicación o distribución de determinadas obras en el país. El Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a China, ni a ningún otro Miembro de la OMC, a permitir que todas las obras se publiquen y todas las obras se distribuyan. Por el contrario, las incompatibilidades se deben a la decisión de China de denegar la protección y observancia del derecho de autor a las obras que prohíbe.

70. Segundo, en función de la manera en que se interprete el artículo 4, su primera frase podría ser también incompatible con las obligaciones de China en virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 14 de dicho Acuerdo obliga a los Miembros de la OMC a dar a los artistas intérpretes o ejecutantes, entre otras cosas, la posibilidad de impedir determinados actos, y el párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a dar a los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) el derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus grabaciones de sonido. La Ley de Derecho de Autor establece el fundamento jurídico para proteger dentro de China esos denominados "derechos conexos" de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de grabaciones de sonido.

71. No está claro si el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor opera de forma que deniega la protección de la Ley a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y las grabaciones de sonido cuya publicación o distribución está prohibida. El artículo 4 utiliza el término "obras", término que se define en el artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor. Las grabaciones de sonido y las interpretaciones o ejecuciones (y sus fijaciones) no parecen ser, en sentido estricto, "obras" en el sentido del artículo 4. Los Estados Unidos no están seguros de que se pretenda que el artículo 4 contemple únicamente las "obras" que son materia objeto del derecho de autor, y no abarque también materias que son objeto de derechos conexos (como las interpretaciones o ejecuciones y las grabaciones de sonido). Por tanto, en la medida en que se interprete que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se aplica a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y las grabaciones de sonido, dicho artículo también es incompatible con las obligaciones de China en virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

72. Tercero, como consecuencia de lo anterior, China no se ha asegurado de que se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC para las obras protegidas por derechos de autor desde el momento de su creación que permitan la adopción de medidas eficaces y recursos ágiles contra las infracciones de derechos de autor. Entre otros problemas, China no ha establecido procedimientos y sanciones penales aplicables en ciertos casos de piratería dolosa lesiva del derecho de autor a escala comercial. Por consiguiente, China no está cumpliendo las obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 41 y las frases primera y segunda del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

73. La primera frase del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que "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 [es decir, la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, que comprende los artículos 41 a 61, inclusive] 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". Los "procedimientos de observancia ... conforme a lo previsto en la presente Parte" incluyen, entre otras cosas, varios procedimientos judiciales civiles concernientes a la observancia de derechos de autor y derechos conexos. En la medida en que esos procedimientos están previstos en la legislación china, lo están en el capítulo V de la Ley de Derecho de Autor ("Responsabilidad legal y medidas de observancia").

74. No obstante, debido a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, las disposiciones en materia de observancia del capítulo V de dicha Ley no son aplicables a las obras cuya distribución o publicación no están autorizadas o que de otro modo están prohibidas en China. Por tanto, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, China no se ha asegurado de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia conforme a lo previsto en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC que permitan la adopción de medidas eficaces contra las infracciones, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones de derechos de autor y (en la medida en que los regula el artículo 4) derechos conexos por lo que respecta a determinadas obras, interpretaciones o ejecuciones y grabaciones de sonido.

75. Además, como los procedimientos penales previstos en el artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor no son en absoluto aplicables a las obras cuya distribución o publicación en China está prohibida, no hay procedimientos o recursos penales que puedan aplicarse cuando la piratería de esas obras tiene lugar a escala comercial. Por consiguiente, y a pesar de lo dispuesto en las frases primera y segunda del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, China no ha previsto el establecimiento de procedimientos y sanciones penales aplicables en determinados casos de piratería dolosa lesiva del derecho de autor a escala comercial.

VI. CONCLUSIÓN

76. Por las razones expuestas en esta comunicación, los Estados Unidos solicitan respetuosamente al Grupo Especial que constate que las medidas de China, tal como se exponen en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos solicitan asimismo, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que el Grupo Especial recomiende a China que ponga sus medidas en conformidad con ese Acuerdo.

ANEXO A-2

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

I. LOS UMBRALES PENALES RELATIVOS A LOS DPI ESTABLECIDOS POR CHINA PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

1. Aunque la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC contempla varios procedimientos de observancia, como las medidas civiles, en frontera y administrativas, el artículo 61 es la única disposición centrada en los procedimientos y sanciones penales. Y, a la inversa, esto también significa que las obligaciones establecidas en el artículo 61 sólo pueden cumplirse mediante el establecimiento de procedimientos y sanciones penales.

2. Las palabras "al menos" que figuran en la primera frase del artículo 61 fijan un mínimo para los Miembros de la OMC. El establecimiento de procedimientos y sanciones penales aplicables *en algunos casos* de "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor", pero no en otros, no satisface las obligaciones del artículo 61. Aparentemente, China aduce que la indagación por el Grupo Especial de su aplicación de las normas enunciadas en el Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a los procedimientos y sanciones penales es de algún modo inadecuada porque afecta al derecho penal. Sin embargo, China, como todos los Miembros de la OMC, ha acordado asegurarse de que sus leyes penales contra la piratería y la falsificación satisfacen los criterios establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Aparentemente, China también aduce que el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 le permiten "definir" los criterios del artículo 61 basándose en su propio método de aplicación y las limitaciones de sus recursos para velar por la observancia. El párrafo 1 del artículo 1 atañe al *método* para cumplir las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, no *a si*, como primera medida, China debe cumplirlas. El párrafo 5 del artículo 41 atañe a cuestiones similares. El párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 no modifican las obligaciones establecidas en el artículo 61, y China tiene que cumplir lo dispuesto en el artículo 61 de manera que respete su texto.

4. Por lo que respecta a las palabras "a escala comercial" que figuran en el artículo 61: *primero*, al utilizar los términos "*escala* comercial", el Acuerdo sobre los ADPIC aclara que los Miembros de la OMC tienen que tipificar como delitos los actos de infracción que alcanzan una determinada medida o magnitud. *Segundo*, al utilizar los términos "escala *comercial*", el Acuerdo sobre los ADPIC establece un vínculo con el mercado comercial -donde los infractores de DPI con espíritu empresarial obtienen los frutos de su falsificación o piratería-.

5. Según China, los Estados Unidos consideran que escala comercial sólo significa fines comerciales. Esa no es la opinión de los Estados Unidos; de hecho, esa interpretación excluiría de la expresión la palabra "escala". Dicho esto, un infractor que trata de obtener ganancias financieras en el mercado está actuando a una "escala" que es "comercial". Además, la "escala" de lo que es "comercial" en cada mercado variará en función de muchos factores, como el objeto de la infracción y el mercado para los artículos infractores.

6. Aunque China alega que interpretamos erróneamente los términos "escala comercial" centrándonos en el sentido corriente de las palabras individuales "comercial" y "escala", la interpretación de los Estados Unidos se basa en las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

7. China propone que los términos "escala comercial" se sustituyan por una frase que no figura en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC: "una magnitud significativa de actividad". Sin embargo, esa propuesta excluye la palabra "comercial" del artículo 61. China se remite a un examen de ese término que tuvo lugar en 1988 en un Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería. La condición de ese documento con arreglo a las normas de la *Convención de Viena* no está clara, y en cualquier caso el documento del Comité de la OMPI confirma la interpretación sugerida por los Estados Unidos.

8. China no ha establecido procedimientos y sanciones penales para todos los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, porque sus umbrales penales relativos a los DPI crean un refugio seguro para los piratas y los falsificadores. El primer problema fundamental es que los umbrales de China se establecen a un nivel, y se calculan en una forma, que impide el enjuiciamiento o la condena de actividades infractoras que entrañan valores o volúmenes que están por debajo de los umbrales pero que no por ello dejan de ser actividades "a escala comercial".

9. Cabe señalar, por lo que respecta a los umbrales para la falsificación de marcas de fábrica o de comercio establecidos en el artículo 213, que hay muchas clases de actividades a escala comercial que tienen lugar por debajo de esos umbrales. Es más, el umbral del "volumen de las actividades comerciales ilegales" lleva a los fiscales y jueces chinos a basar este cálculo, por defecto, en los precios de las mercancías falsificadas. Como en muchas actividades comerciales en mercados legítimos, como los de productos de cuidados personales, el valor de las mercancías de que se trata es inferior al umbral de 50.000 RMB del "volumen de las actividades comerciales ilegales", las actividades a escala comercial que entrañan mercancías *falsificadas* de esos tipos normalmente representarán valores inferiores a ese umbral.

10. El umbral de 30.000 RMB de "ganancias ilegales" ofrece otro ejemplo. Ese umbral también puede excluir muchas clases de actividades a escala comercial, por lo que exigir un nivel de beneficio de 30.000 RMB no captará todas las actividades a "escala comercial".

11. Los umbrales establecidos en los artículos 214 y 215, así como los establecidos por China para la piratería lesiva del derecho de autor, plantean problemas similares de creación de un refugio seguro. Por ejemplo, el umbral de 500 copias establecido en el artículo 217 excluye actos de piratería a escala comercial, ya que un pirata que haga 499 reproducciones o un minorista que acumule 499 copias en un almacén no serían enjuiciados ni condenados por ello en virtud del artículo 217.

12. El segundo problema fundamental es que las autoridades chinas tienen que apoyarse en una serie limitada de pruebas iguales para todos los casos para constatar la falsificación y piratería a escala comercial que puede ser objeto de enjuiciamiento o condena penal. Hay una serie de consideraciones que deberían ser probatorias de la "escala comercial", pero los rígidos umbrales penales establecidos por China impiden utilizarlas. Están mal adaptados a la diversidad de actividades comerciales, y permiten que actos de falsificación y piratería a escala comercial eludan el enjuiciamiento.

13. China no ha explicado ni justificado en qué modo sus fronteras de responsabilidad penal captan todos los casos de falsificación y piratería a escala comercial. Los umbrales penales *no relacionados con los DPI* escogidos por China no guardan relación alguna con la evaluación por este Grupo Especial de si China satisface las obligaciones que le corresponden en virtud del *artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC*. El argumento de China de que sus disposiciones "en materia de pruebas" no deben estar sujetas a una indagación en virtud del artículo 61 carece de fundamento; tanto si se calcula para una hora o para muchos años, los umbrales establecidos por China crean un refugio seguro. China reconoce que si ha aplicado una sanción administrativa en un decomiso anterior (a menudo el recurso preferido por China), todo queda como si nada hubiera sucedido, y esos decomisos anteriores no pueden contarse para determinar si se alcanzan los umbrales.

14. El Informe de la CCA presentado por los Estados Unidos arroja luz sobre el refugio seguro creado por los umbrales de China. *Primero*, proporciona un ejemplo de la escala del comercio de determinados productos pirata en China. *Segundo*, demuestra que cantidades significativas de ventas al por menor de productos infractores tienen lugar en China a niveles inferiores a los umbrales. *Tercero*, una comparación de dos series de gráficos de decomisos "por debajo de los umbrales" que figuran en la comunicación de los Estados Unidos demuestra que más del 80 por ciento de las redadas administrativas que tuvieron lugar en esos dos períodos de tiempo aportaron pruebas *por debajo* de los umbrales a la sazón en vigor.

15. Los umbrales penales relacionados con los DPI establecidos por China son también incompatibles con la segunda frase del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41. China ha confirmado que si el Grupo Especial constata que dichos umbrales son incompatibles con la primera frase del artículo 61, deberá también constatar su incompatibilidad con la segunda frase del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41. También estamos en desacuerdo con la afirmación injustificada de China de que sobre los Estados Unidos recae "una obligación probatoria especialmente estricta por lo que respecta a [esta] alegación".

II. LAS MEDIDAS EN LA FRONTERA ESTABLECIDAS POR CHINA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS

16. En la parte pertinente del artículo 59 se dispone que "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". A los efectos de la presente diferencia, esto obliga a centrarse en dos de las frases del artículo 46. *Primero*, las autoridades de un Miembro competentes para velar por la observancia en la frontera "estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean ... apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o ... destruidas". *Segundo*, "[e]n cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales".

17. Contrariamente a lo dispuesto en el artículo 59, las autoridades aduaneras de China no están debidamente facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con esos principios del artículo 46. Esto es así porque el artículo 30 de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI, que aplica el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI del Consejo de Estado, establece una secuencia obligatoria de pasos a la que la Aduana tiene que atenerse para decidir cómo tratar las mercancías decomisadas que ha determinado infringen derechos de propiedad intelectual.

18. China afirma que el artículo 59 no obliga a otorgar facultades incondicionales a sus organismos. Sin embargo, las normas del Acuerdo sobre los ADPIC no *obligan* a China destruir o eliminar todas esas mercancías de conformidad con los principios de la primera frase del artículo 46. La cuestión pertinente es si la ley permite a la Aduana adoptar decisiones en circunstancias concretas. "Facultades" significa que la Aduana de China debe tener el *poder* para escoger entre cualquiera de las opciones -de conformidad con los principios del artículo 46- desde el primer momento en que se constate que las mercancías son infractoras, y después hasta que se decida su destino final.

19. En el paso inicial de la jerarquía obligatoria, la Aduana tiene que decidir si las mercancías infractoras pueden utilizarse en "bien del público". Si la respuesta es afirmativa, la Aduana deberá o bien entregar las mercancías a una "organización de bienestar público" o permitir que el titular del derecho compre las mercancías "mediante compensación".

20. China ha confirmado que la donación a "organizaciones de bienestar público" no será una opción si las mercancías no son adecuadas para una donación. En los casos en que lo son, complace a los Estados Unidos saber que la Aduana de China ha donado mercancías decomisadas a entidades de beneficencia como la Cruz Roja de China. China hace también referencia a una obligación general de "ejercer la supervisión necesaria" cuando las mercancías se utilizan "con fines de bienestar público". Sin embargo, el artículo 17 de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Público (Estados Unidos - Prueba documental 59) autoriza a las organizaciones de bienestar público, en algunos casos, a vender en el mercado mercancías donadas. Esto demuestra que la opción de donación no garantiza que las mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales ni que se evite causar daño al titular del derecho.

21. Cuando no procede la donación, las autoridades chinas tienen que ofrecer a la venta las mercancías infractoras al titular del derecho. Esta acción obligatoria no permite eliminar las mercancías "de forma que se evite causar daños al titular del derecho", como requiere el artículo 46, ya que al pagar por ellas los titulares de derechos sufrirán perjuicios financieros en forma de pagos por mercancías que infringen sus derechos.

22. Cuando la transferencia a una organización de bienestar público no es posible y el titular del derecho no adquiere las mercancías infractoras, las autoridades aduaneras deben recurrir al paso de subasta pública. La subasta pública de China no está conforme con los principios incorporados al artículo 59. La subasta pública de mercancías decomisadas las introduce en los circuitos comerciales y no las elimina de forma que se evite causar daños al titular del derecho. China no niega que sus subastas públicas introducen la mercancía en los circuitos comerciales. Sin embargo, aunque sólo sea por ello, la subasta obligatoria prevista por las medidas de China es incompatible con los principios del artículo 46.

23. China afirma que el derecho formal de los titulares de los derechos a hacer observaciones antes de la subasta contribuye a evitar que se causen daños a dichos titulares. Sin embargo, eso no es un derecho a *impedir* que las mercancías se subasten. Una subasta pública puede causar graves daños al titular del derecho, ya que el infractor o el importador pueden simplemente adquirir las mercancías decomisadas en la subasta.

24. Por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, el paso de subasta pública es también incompatible con el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46, que dispone que las mercancías sólo pueden colocarse en los circuitos comerciales "en casos excepcionales". La alegación de China de que esa obligación no es un principio en el sentido del artículo 59 está en contradicción con su sentido corriente. China no cita ningún término restrictivo del artículo 59 que incorpore selectivamente las obligaciones establecidas en el artículo 46.

25. Sólo si la subasta no es posible está la Aduana china facultada para destruir las mercancías infractoras. Recordamos que las medidas adoptadas por China garantizan que no se llegue a ese paso si alguna de las anteriores opciones es viable. Por tanto, en esos casos las autoridades aduaneras chinas no están, en virtud de la legislación china, facultadas para destruir la mercancía infractora.

26. China aduce que tiene "considerable arbitrio" para determinar que una mercancía infractora no es adecuada para la eliminación, y que en consecuencia está facultada para ordenar la destrucción. Sin embargo, las Medidas de Aplicación de la Aduana china disponen que cuando concurren determinadas circunstancias los funcionarios aduaneros tienen que eliminar las mercancías únicamente en la forma estipulada. En cada una de esas circunstancias, las autoridades aduaneras carecen de facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras.

III. ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR DE CHINA

27. La primera frase del artículo 4 dispone que "las obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley". En la Primera comunicación de China no se han resuelto diversas preocupaciones que plantea la aplicación *jurídica* del artículo 4, cuyo texto contempla clara e inequívocamente una denegación de la protección del derecho de autor. La insistencia de China en las actuaciones de su NCAC deja sin resolver las preocupaciones que plantea el hecho de que la primera frase del artículo 4, como cuestión de derecho, deniega la protección del derecho de autor a obras cuyo contenido se está aún examinando.

28. Más importante aún, en la comunicación de China parece reconocerse que el artículo 4 es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. China admite que la primera frase del artículo 4 deniega la protección a obras cuyo contenido está prohibido. Además, la NCAC confirma que a efectos de los procedimientos administrativos el artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a las "obras cuyo contenido es ilegal". Parece, por consiguiente, que China confirma que deniega la protección del derecho de autor a obras que tengan un contenido ilegal que las autoridades chinas determinan está prohibido por ley.

29. De hecho, contrariamente a las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC (y las disposiciones del Convenio de Berna a que se hace referencia en dicho párrafo), el artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a obras que tienen derecho a esa protección. El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de Berna estipula que las obras protegidas por el Convenio incluyen "*todas* las producciones en el campo literario, científico y artístico ..." (sin cursivas en el original), y en el párrafo 6 del artículo 2 se estipula además que esas obras gozarán de protección en todos los países en los que se aplica el Convenio de Berna. En consecuencia, la exclusión global de determinadas obras ilegales establecida en el artículo 4 es incompatible con el Convenio de Berna.

30. Además, como el artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a determinadas obras, también deniega a esas obras la serie de derechos exclusivos enumerada en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China. Como consecuencia de ello, el artículo 4 incumple las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio de Berna, en el que se especifican determinados derechos exclusivos garantizados. Es más, sin la protección del derecho de autor, los titulares del derecho no pueden hacer valer sus derechos sobre la obra. Por tanto, los autores de las obras tampoco se benefician de las medidas correctivas en caso de infracción especificadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor. Por consiguiente, China no está cumpliendo las obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 41 y las frases primera y segunda del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

31. China no ha abordado las preocupaciones de los Estados Unidos por la repercusión del examen del contenido en la protección del derecho de autor. *Primero*, los Estados Unidos no están en condiciones de aceptar que las opiniones de la NCAC constituyen una interpretación definitiva del artículo 4, al menos por lo que respecta a las obligaciones de China, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, de establecer recursos penales y civiles contra las infracciones del derecho de autor sometidas a los tribunales y la fiscalía. *Segundo*, por lo que respecta al asunto *Zheng Haijin*, cabe señalar que no está claro por qué ese documento responde a los argumentos de los Estados Unidos; según la NCAC, el editor en cuestión había infringido las leyes chinas sobre los números de publicación de los libros, no las leyes chinas relativas al contenido. *Tercero*, son los tribunales, y no la NCAC, quienes aplican la ley en los casos pendientes de resolución. De hecho, el Tribunal Supremo del Pueblo de China publicó un documento de orientación (Estados Unidos - Prueba documental 60) sobre ese caso, y aparentemente consideró que la protección del derecho de autor estaba supeditada a que la obra completara satisfactoriamente el examen del contenido.

32. En la medida en que la primera frase del artículo 4 supedita el ejercicio y disfrute de los derechos de autor en cuestiones civiles y penales a la conclusión satisfactoria de algún tipo de examen del contenido, parece que el artículo 4 es asimismo incompatible con el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna, y en consecuencia, también por esa razón, incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO A-3

DECLARACIÓN ORAL FINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

1. En nombre de los Estados Unidos, deseamos comenzar agradeciendo al Grupo Especial, al personal de la Secretaría y a la delegación de China el tiempo y la atención que nos han dedicado durante nuestra sesión de esta semana.

I. INTRODUCCIÓN

2. Al final de esta primera reunión del Grupo Especial, y teniendo en cuenta las comunicaciones y declaraciones tanto de las dos partes como de los terceros participantes, nos permitimos hacer algunas observaciones.

3. A nuestro juicio, la reunión celebrada esta semana ha permitido mantener un debate útil para ayudar al Grupo Especial a evaluar si los tres conjuntos de medidas de China que hemos impugnado son compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.

4. En primer lugar, destacamos ante el Grupo Especial las opiniones expresadas por terceros participantes en el sentido de que esta diferencia no requiere aplicar una norma especial sobre la carga de la prueba. De hecho, como en todas las diferencias, la norma relativa a la carga de la prueba aquí aplicable es la prevista en el *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD"). Nos complace observar que al parecer China ahora conviene en que no es aplicable una carga de la prueba más estricta por lo que respecta a ninguna de las alegaciones formuladas en la diferencia.[1]

5. A nuestro entender, la reunión celebrada esta semana confirma que los Estados Unidos han demostrado plenamente que las medidas de China en litigio son incompatibles con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. LOS UMBRALES PENALES RELATIVOS A LOS DPI ESTABLECIDOS POR CHINA POR LO QUE RESPECTA A LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y LA PIRATERÍA LESIVA DEL DERECHO DE AUTOR

6. Las obligaciones establecidas en el artículo 61 son claras e inequívocas. Los Miembros tienen que tipificar como delitos todos los actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los Miembros de la OMC tienen que velar por el cumplimiento de esta norma mínima en sus regímenes nacionales sobre DPI.

7. Señalamos en especial a la atención del Grupo Especial las opiniones expresadas por varios Miembros de la OMC terceros participantes en el sentido de que las normas mínimas en materia de observancia establecidas en el artículo 61 para todos los Miembros de la OMC no son modificadas por el párrafo 1 del artículo 1 o el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, los Estados Unidos recuerdan el texto de la primera frase del párrafo 1 del artículo 1; China tiene que "aplicar" las obligaciones establecidas en el artículo 61.

8. Por lo que respecta al artículo 61, es deplorable que China, en su declaración oral, haya reiterado la caracterización errónea de la posición de los Estados Unidos relativa a la debida

[1] Primera declaración oral de China, párrafo 39.

interpretación de las palabras "a escala comercial" que figuran en el artículo 61. Como indicamos en los párrafos 108 a 110 de nuestra Primera comunicación y en el párrafo 17 de la declaración oral de los Estados Unidos, escala comercial no significa "finalidad" comercial ni "intención" comercial.

9. Les ruego me permitan aclarar una vez más la posición de los Estados Unidos. Esa posición se basa en los principios bien establecidos que regulan la interpretación de los tratados en el marco de la solución de diferencias en la OMC de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. Quienes se dedican a actividades comerciales (y por tanto obran fines de lucro) actúan a una "escala" que es "comercial". El análisis, sin embargo no termina ahí. La "escala" de lo que es "comercial" en cada mercado variará necesariamente en función de muchos factores, entre ellos el objeto de la infracción y el mercado para los artículos infractores.

10. De hecho, aunque la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales para actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a "escala comercial" enunciada en el Acuerdo sobre los ADPIC permanece inmodificada, las situaciones fácticas que representan una "escala comercial" pueden ciertamente cambiar con el tiempo, a medida que las tecnologías y las condiciones del mercado evolucionan.

11. Por otro lado, el Acuerdo sobre los ADPIC trata las medidas correctivas *no penales* en otras secciones de la Parte III. Por tanto, las medidas correctivas *no penales* establecidas por un Miembro no son objeto de la Sección 5 de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC concernientes a los "procedimientos penales", ni son pertinentes para determinar si un Miembro cumple esas obligaciones.

12. Si aplicamos la norma del artículo 61, es evidente que las medidas adoptadas por China no establecen procedimientos y sanciones penales para todos los casos de falsificación dolosa y piratería a escala comercial.

13. El *primer* problema fundamental es que los umbrales de China se establecen a un nivel, y se calculan en una forma, que impide el enjuiciamiento o la condena de actividades infractoras que entrañan valores o volúmenes que están por debajo de los umbrales pero que no por ello dejan de ser actividades "a escala comercial".

14. El *segundo* problema fundamental es que la estructura de los umbrales obliga a las autoridades chinas a recurrir exclusivamente a una serie limitada de pruebas iguales para todos los casos por lo que respecta a los actos de falsificación y piratería que pueden estar sujetos a enjuiciamiento o condena penal con arreglo a la legislación china. Diversos factores pueden ser probatorios de la "escala comercial", pero los rígidos umbrales penales de China impiden su utilización. En ese sentido, los Estados Unidos se permiten destacar los muchos factores posiblemente pertinentes a que han hecho referencia varios Miembros de la OMC terceros participantes.

15. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial, los Estados Unidos agradecen los sinceros esfuerzos de los diligentes funcionarios encargados de la aplicación de la ley que a lo largo y ancho de China están tratando de luchar contra la falsificación y la piratería. Desgraciadamente, en este caso la ley es un obstáculo.

16. Es deplorable que debido a los umbrales penales relativos a los DPI establecidos por China sus fiscales y jueces no puedan, como cuestión de derecho, actuar contra casos de piratería y falsificación "a escala comercial" que se acogen a un refugio seguro frente a procedimientos y sanciones penales porque están por debajo de la medida global de volumen o valor. Esta característica de la ley es también incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

III. LAS MEDIDAS EN FRONTERA ADOPTADAS POR CHINA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS

17. Por lo que respecta a nuestra segunda alegación, y tal como hemos explicado en nuestra Primera comunicación y en nuestra declaración oral, cabe señalar que los reglamentos aduaneros de China crean una jerarquía vinculante de actuaciones que obliga a las autoridades aduaneras chinas. La rigidez de este sistema delimita la actuación de esas autoridades de manera que en muchos casos no están facultadas, y mucho menos libremente facultadas, para actuar de conformidad con los principios enunciados en la primera frase del artículo 46 por lo que respecta a la eliminación o destrucción adecuada de las mercancías.

18. Observamos a esos efectos que China no ha negado la pertinencia ni el carácter vinculante del texto de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI.[2] Antes bien, China afirma ahora que la Aduana de China tiene facultades suficientes para actuar de conformidad con los principios del artículo 46. Lo hace caracterizando las obligaciones de constatación fáctica de la Aduana, que determinan qué paso de la jerarquía es aplicable, como "facultades discrecionales". Sin embargo, esa afirmación pasa por alto el texto específico de las medidas adoptadas por China.

19. Cuando la Aduana de China llega a un paso dado en su jerarquía, si se presenta una situación fáctica concreta, las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI obligan a la Aduana a adoptar determinadas medidas prescritas que no satisfacen los principios del artículo 46. Sin embargo, el artículo 59 obliga a los Miembros a otorgar facultades compatibles con esos principios.

20. El rígido sistema chino impide igualmente a las autoridades chinas satisfacer el principio establecido en la última frase del artículo 46, ya que cuando la subasta es el paso requerido en la jerarquía fijada por China, la Aduana de China está obligada, cuando sea posible, a subastar las mercancías una vez retirada la marca infractora.

IV. EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR DE CHINA Y LA DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

21. El texto del párrafo 1 del artículo 4 es inequívoco. La primera frase del artículo 4 estipula que "las obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley no estarán protegidas por la presente Ley".

22. China no ha presentado nada que contradiga el sentido corriente de esa disposición, a saber, que el párrafo 1 del artículo 4 deniega la protección del derecho de autor al contenido que no ha sido aprobado. Como hemos observado en nuestra declaración oral, el recurso de China a las medidas administrativas de la NCAC no demuestra que el párrafo 1 del artículo 4 se aplica en contradicción con su propio texto. Por consiguiente, las pruebas siguen indicando que China no satisface las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC (incluidas las incorporadas del Convenio de Berna) de reconocer toda la gama de derechos y hacerlo desde la creación de la obra y sin la imposición de formalidades. Esto significa, además, que China no ha establecido recursos civiles y penales para infracciones sometidas a los tribunales.

23. A la luz de lo anteriormente expuesto, los Estados Unidos consideran que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

[2] Estados Unidos - Prueba documental 6.

V. CONCLUSIÓN

24. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial, deseamos nuevamente expresarles a ustedes y al personal de la Secretaría que les asiste nuestro agradecimiento por su trabajo en esta diferencia y por el tiempo y atención que nos han dedicado esta semana. Mucho nos complacerá recibir la versión escrita de sus preguntas y presentar nuestras respuestas y nuestra comunicación de réplica. Deseamos también verles de nuevo en junio.

ANEXO A-4

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

I. INTRODUCCIÓN

1. En la presente comunicación se explica por qué los argumentos presentados por China en su Primera comunicación escrita, su declaración oral en la primera reunión con el Grupo Especial y sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial no han logrado refutar la demostración, en la Primera comunicación de los Estados Unidos, de que las medidas adoptadas por China en determinados ámbitos son incompatibles con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. LOS UMBRALES ESTABLECIDOS POR CHINA PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES EN CASOS DE FALSIFICACIÓN DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y PIRATERÍA LESIVA DEL DERECHO DE AUTOR SON INCOMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

2. Los Estados Unidos han cumplido sus deberes probatorios demostrando satisfactoriamente que las medidas adoptadas por China son incompatibles con las obligaciones que le corresponden en virtud de las frases primera y segunda del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos y varios terceros participantes han presentado numerosos ejemplos concretos de la manera en que los umbrales establecidos por China permiten la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. China no discute que en muchos casos se produce "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor" sin que esos umbrales penales se alcancen, como los Estados Unidos han demostrado. China no ha establecido procedimientos y sanciones penales para muchos actos de esa naturaleza que tienen lugar "a escala comercial".

A. PRIMERA FRASE DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

3. La obligación establecida en la primera frase del artículo 61 se compone de varios elementos. China "establecerá" procedimientos y sanciones penales "al menos" "para" los casos de "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio" "a escala comercial". China observa que el aspecto fundamental de esa alegación es el sentido de la expresión "a escala comercial". Los Estados Unidos están de acuerdo, y han presentado una interpretación de los términos "escala comercial" conforme a las normas usuales de interpretación reflejadas en la *Convención de Viena*.

4. La explicación que los Estados Unidos dan de los términos "escala comercial" figura con detalle en la Primera comunicación de los Estados Unidos. En particular, del sentido corriente de esos términos emergen dos características. Primero, al utilizar las palabras "*escala* comercial", el Acuerdo sobre los ADPIC aclara que los Miembros de la OMC tienen que tipificar como delitos los actos que alcancen una determinada medida o magnitud. Segundo, al utilizar la expresión "escala *comercial*", el Acuerdo sobre los ADPIC crea un vínculo con el mercado comercial -en el que los interesados en un rendimiento financiero o participantes en una cuestión empresarial operan, y en el que los infractores de DPI con mentalidad empresarial obtienen los frutos de su falsificación o piratería-. Es, por tanto, evidente que el sentido corriente de los términos "escala comercial" abarca a quienes realizan actividades comerciales, incluidas la fabricación, la distribución y las ventas al por menor.

5. China alega que los Estados Unidos sostienen que escala comercial sólo significa fines comerciales. Como puede demostrarse, los Estados Unidos no opinan tal cosa. Dicho esto, un infractor dedicado seriamente a la búsqueda de un beneficio financiero en el mercado actúa *necesariamente* a una "escala" que es "comercial" por tanto está comprendido en el sentido corriente de esos términos. Sin embargo, el sentido de los términos "escala comercial" no depende de la intención del infractor. Un infractor con una intención distinta puede estar o no estar actuando en una "escala" que sea "comercial".

6. China también alega que los Estados Unidos interpretan erróneamente el sentido corriente de los términos "escala comercial" al centrarse en el sentido de las palabras individuales "comercial" y "escala". Sin embargo esto es un método completamente aceptable para interpretar un término, y además es similar al aplicado por otros grupos especiales y por el Órgano de Apelación.

7. China invita al Grupo Especial a que haga caso omiso del sentido corriente de "escala comercial", tal como lo han explicado los Estados Unidos, y lo sustituya por un concepto que China ha denominado "magnitud significativa de actividad" que no es compatible con las normas consuetudinarias de la *Convención de Viena*. *Primero*, la interpretación propuesta por China está en contradicción con el sentido corriente de los términos "escala comercial". Extrae la palabra "comercial" del artículo 61 sustituyéndola en lo fundamental por "significativa", y además, la palabra "escala" alude a una "*cierta* medida o magnitud", no a una "medida o magnitud *significativa*". Aunque China alega que el sentido que propone se deriva del "uso común" y de "declaraciones de las partes negociadoras del Acuerdo sobre los ADPIC", no ha presentado ninguna prueba de que de las negociaciones de la Ronda Uruguay pudiera deducirse algún tipo de interpretación prevalente de los términos "escala comercial" por las fuentes inconexas citadas por China. Esas referencias aisladas son claramente insuficientes para constituir cualquier tipo de "uso común". En esas otras fuentes, cuando "escala comercial" se usa en el contexto de la "producción" o la "manufactura", no hay sugerencia alguna de que esa expresión no podría aplicarse a otros actos -por ejemplo, las ventas al por menor-. Además, el artículo 61 no contiene ninguna referencia a la "manufactura" o la "producción"; antes bien, se refiere simplemente a la "falsificación" y la "piratería".

8. El recurso de China a un documento de 1988 del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería y a los debates con él relacionados no respalda la interpretación del artículo 61 que China propone, por muchas razones. En primer lugar, no está claro qué importancia debe darse a ese documento con arreglo a la *Convención de Viena*, ya que China no ha aducido que debe tenerse en cuenta de conformidad con los artículos 31 ó 32 de la *Convención de Viena*. De hecho, este documento de la OMPI no es un "medio de interpretación complementario" en el sentido del artículo 32 de la *Convención de Viena* por muchos motivos. Las actas del Comité de la OMPI eran independientes de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, no hubo consenso sobre el documento, y el Comité de Expertos de la OMPI no adoptó el documento citado por China (y mucho menos lo hicieron los países miembros de la OMPI).

9. Aun suponiendo que pudiera considerarse que el documento constituye un "medio de interpretación complementario", una aplicación normal de los principios de la *Convención de Viena* a los términos "escala comercial" no deja su sentido "ambiguo u oscuro", ni conduce "a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable". Por tanto, sólo podría utilizarse debidamente para confirmar una interpretación a la que se llegara en aplicación de las disposiciones del artículo 31 de la *Convención de Viena*.

10. En este contexto, el documento de la OMPI sirve para confirmar la interpretación de los Estados Unidos, ya que respalda su opinión de que el ámbito de la escala comercial no puede reducirse simplemente a un valor o volumen métrico. Por el contrario, es preciso tener en cuenta una serie no exhaustiva de factores diversos: entre ellos, las "circunstancias" que rodean a la manufactura, así como "la voluntad de obtener un beneficio" y la manera en que "se pretende utilizar" las

mercancías, además de la "cantidad de mercancías". Los umbrales establecidos por China, rígidos y de carácter muy numérico, no están ni remotamente comprendidos en esa serie no exhaustiva de factores. Los Estados Unidos, apoyados por varios terceros participantes, consideran que es preciso tener en cuenta una gama de factores cuantitativos y cualitativos para asegurarse de que todas las actividades "a escala comercial" están sujetas a esta disciplina.

11. Además, la "definición" de "escala comercial" del Comité de la OMPI no fue la base de las negociaciones sobre el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Comité de la OMPI no adoptó ninguna "definición"; y es verdad que, como aduce China, las disposiciones modelo del Comité de la OMPI se señalaron a la atención de los participantes en la negociación sobre el citado Acuerdo, el concepto particular "a escala comercial" consagrado en el artículo 61 surgió en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La orientación de los debates iniciales citados por China difiere marcadamente del contexto en el que los términos "escala comercial" fueron en definitiva utilizados por los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, para definir qué actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor tienen que estar sujetos a procedimientos y sanciones penales.

12. China también fracasa en su intento de utilizar el documento de la OMPI en apoyo de sus esfuerzos para limitar el alcance del artículo 61 únicamente a actividades "a gran escala" como la manufactura de mercancías infractoras. No hay en el sentido corriente del término "comercial" nada que implique que está limitado al contexto industrial. Cabe presumir que si los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran querido que las obligaciones se aplicaran únicamente a la producción a nivel industrial, habrían utilizado los términos "escala industrial", y no "escala comercial". En cualquier caso, en el texto final del artículo 61 no se incluyó ninguna referencia a la "manufactura a escala comercial". La omisión de la palabra "manufactura" -cuando figuraba en el documento de la OMPI- tiende a confirmar que otras actividades comerciales, como las ventas al por menor y al por mayor, están incluidas en el sentido de la expresión "a escala comercial" en el artículo 61. Además, el documento estipula asimismo que la venta al por menor también puede ser un acto de falsificación o piratería, remitiéndose a los principios de la sección sobre manufactura para incorporar el concepto de "escala comercial" al contexto minorista.

13. Los debates del Comité de la OMPI no respaldan la interpretación de los términos "escala comercial" propuesta por China como una "norma amplia y flexible". Los argumentos de China están fuera de lugar en la medida en que China está alegando que esos debates demuestran la existencia de un consenso sobre un sentido variable de ese término tal como se utiliza en el artículo 61, o establecen un fundamento para que China incumpla la obligación enunciada en ese artículo. El sentido de esos términos en el artículo 61 es claro, y su aplicación es uniforme en todos los Miembros de la OMC.

14. *Segundo*, el contexto al que China recurre para interpretar el artículo 61 tampoco es aceptable. El argumento de China de que el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 le permiten definir por sí misma las obligaciones del artículo 61 está en contradicción con el texto mismo de esas disposiciones. En primer lugar, como aclara el texto de la frase final, el párrafo 1 del artículo 1 atañe al *método* mediante el cual un Miembro aplica las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, no *a si o en qué medida* ese Miembro debe, para empezar, aplicarlas. Aunque durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros de la OMC expresaron diversas opiniones sobre varios proyectos de disposiciones del Acuerdo, en última instancia los negociadores aceptaron todos el texto final. La primera frase del párrafo 1 del artículo 1 estipula que los Miembros "aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo", y en consecuencia, dado que el párrafo 1 del artículo no modifica las obligaciones del artículo 61, China está obligada a aplicar el artículo 61 de manera que respete su texto.

15. De manera análoga, el párrafo 5 del artículo 41 atañe al cumplimiento de las obligaciones en materia de observancia que la Parte III impone a los Miembros, no al contenido mismo de esas

obligaciones. La segunda frase del párrafo 5 del artículo 41 se centra en la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general. No establece una excepción, ni afecta al alcance de las obligaciones sustantivas del artículo 61. Los Estados Unidos no están aduciendo que China debe alterar la manera en que vela por la observancia de su legislación en general; antes bien, lo que aducen es que los umbrales penales establecidos por China no satisfacen las normas mínimas del artículo 61.

16. El que China decida realmente enjuiciar casos relativamente menores de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor "a escala comercial" no es una cuestión objeto de esta diferencia. Por consiguiente, desde la perspectiva de las alegaciones jurídicas formuladas en la presente diferencia, el nivel de recursos que China opte por dedicar a esos enjuiciamientos no viene al caso.

17. Tampoco son aceptables otros argumentos contextuales de China por lo que respecta a la "escala comercial". Los argumentos de China de que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Berna "no establecen una definición de infracción" simplemente no vienen al caso, porque los Estados Unidos no alegan en esta diferencia que, aparte de los umbrales, hay categorías o tipos sustantivos de actos que constituyen "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor" (tal como esos términos se utilizan en el artículo 61) con respecto a los cuales China no ha establecido procedimientos y sanciones penales a los que pueda recurrirse en virtud de los artículos 213, 214, 215, 217 y 218. Lo que alega es que China no permite que se pueda recurrir a ellos con respecto a todos los actos de "falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor" que tienen lugar "a escala comercial".

18. Además, la acusación de China de que los Estados Unidos están "imponiendo una norma internacional fija y concreta" por lo que respecta a la "escala comercial" también está fuera de lugar. Establecer una obligación concerniente a las disposiciones mínimas en materia de observancia que los Miembros de la OMC deben tener en vigor es precisamente lo que hace el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, China no gana nada afirmando que el artículo 61 carece de "especificidad". Ninguna comparación con otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y otros Acuerdos de la OMC ayudará a China a eludir las prescripciones del artículo 61.

19. *Tercero*, las alegaciones de China sobre el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC no son convincentes. Una lectura imparcial del preámbulo no respalda la posición de China. Además, dar sentido a la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el artículo 61, no es lo mismo que "armonizar ordenamientos jurídicos". China es libre de establecer un régimen de observancia coherente, por ejemplo, con los sistemas basados en el derecho romano.

20. *Cuarto*, el recurso de China a la actuación ulterior de los Miembros no aporta ninguna prueba de la existencia de una "práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado", en el sentido del párrafo 3 del artículo 31 de la *Convención de Viena*, por la cual conste el acuerdo de los Miembros de la OMC acerca de la interpretación del artículo 61. Las disposiciones de los acuerdos de libre comercio de los Estados Unidos no son pertinentes para la interpretación por este Grupo Especial del acuerdo abarcado, es decir, el Acuerdo sobre los ADPIC. De manera análoga, China fracasa en sus intentos de alegar que las prácticas de determinados terceros participantes en la diferencia constituye algún tipo de "práctica ulteriormente seguida" en el sentido de la *Convención de Viena*. Esos terceros participantes han refutado esas alegaciones.

21. *Quinto*, China también sugiere que los términos "escala comercial" podrían tener un sentido especial según lo previsto en el párrafo 4 del artículo 31 de la *Convención de Viena*. Sin embargo, no hay prueba alguna, ni en las comunicaciones de China ni en ninguna otra parte, de que "escala comercial" tenga algún "sentido especial".

22. *Sexto*, tampoco el recurso de China a los antecedentes de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC es convincente. Por las razones arriba expuestas, las alegaciones de China de que el historial de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC confirma su opinión sobre la norma de la "escala comercial" ("falsificación y piratería a escala significativa") son incorrectas y apoyan la posición de los Estados Unidos.

23. Por último, procede también desestimar los argumentos de China de que su derecho penal debe respetarse. Dichos argumentos equivalen a invitar al Grupo Especial a que abandone los principios de interpretación de los tratados que los Miembros de la OMC han acordado deben regular la labor de este Grupo Especial. Esos argumentos relativos a la naturaleza especial de la ley penal en nada afectan a la cuestión fundamental: si China ha cumplido las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 61. Cuando China se hizo Miembro de la OMC también convino en asegurarse de que sus leyes penales contra la piratería y la falsificación cumplieran las normas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, aunque China insta al Grupo Especial a que tenga en cuenta el principio "*in dubio mitius*", en el presente caso no hay necesidad alguna de recurrir a ese concepto, ya que el sentido de los términos "escala comercial" puede determinarse aplicando las reglas generales de interpretación enunciadas en el artículo 31 de la *Convención de Viena*.

B. CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61, LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR CHINA NO ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES PARA LOS CASOS DE FALSIFICACIÓN DOLOSA DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y PIRATERÍA LESIVA DEL DERECHO DE AUTOR A ESCALA COMERCIAL

24. Los umbrales penales establecidos por China crean un refugio seguro que impide que pueda recurrirse a procedimientos y sanciones penales en todos los casos de falsificación y piratería a escala comercial. En lugar de negar este problema fundamental del refugio seguro, China trata de discrepar del *grado* pero no de la *realidad* de la incompatibilidad. El primer problema fundamental de los umbrales establecidos por China es que no permiten enjuiciar ni condenar actividades infractoras que entrañen valores o volúmenes inferiores a los umbrales pero que aun así tienen lugar "a escala comercial". En ningún momento alega China que el enjuiciamiento o la condena penal en virtud de los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 es posible para cualquier caso de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor que esté por debajo de los propios umbrales. Es más, China no discrepa de la cuestión fundamental planteada por los Estados Unidos por lo que respecta a la alegación al amparo del artículo 61: que si en un caso dado no se alcanza al menos uno de los umbrales, ello impedirá el enjuiciamiento y la condena penal.

25. China cambia de rumbo: trata de restar importancia a la magnitud del refugio seguro. Primero se remite a determinadas explicaciones de los Estados Unidos sobre la naturaleza de los umbrales y trata de demostrar que la actividad "a escala comercial" puede captarse en algunas circunstancias. Sin embargo, la aplicación de *cualquiera o todos* los umbrales alternativos aún deja buena parte de la piratería y falsificación a escala comercial inmune del enjuiciamiento o la condena penal. Además, China reconoce que los tribunales, al calcular determinados umbrales, sólo utilizan el precio de la mercancía legítima como último recurso. Este método de valoración exacerba el problema del refugio seguro creando uno más amplio del que existiría si China utilizara un método basado en los precios de las mercancías legítimas.

26. En segundo lugar, China rechaza la caracterización que los Estados Unidos hacen de la aplicación de los umbrales, y al parecer aduce, erróneamente, que las disposiciones concernientes al cálculo de los umbrales en virtud de las medidas en litigio no deben estar sujetas a un examen en el marco del artículo 61. Lo que China llama normas "probatorias" son, de hecho, pertinentes a si China satisface la obligación del artículo 61: como consecuencia de ellas no pueden "aplicarse" "procedimientos penales" y "sanciones penales" en algunos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor. De hecho, los umbrales establecidos por

China proporcionan un importante refugio seguro *capaz* de abrigar operaciones comerciales, invitando así a los falsificadores y los piratas a estructurar sus operaciones comerciales aprovechando los umbrales.

27. Los argumentos de China sobre la aplicación de los umbrales, entre ellos que éstos pueden calcularse a lo largo de un período de tiempo prolongado, y que pueden contarse las mercancías que se encuentran en otros almacenes, tampoco refutan la argumentación de los Estados Unidos. En primer lugar, el artículo 12 de la IJ de diciembre de 2004 aclara que los valores del "volumen de las actividades comerciales ilegales", las "ganancias ilegales" y la "cuantía de las ventas" sólo pueden acumularse si la participación en esos actos no ha dado lugar a la imposición de una sanción administrativa o un castigo penal. China reconoce que la imposición de sanciones administrativas es a menudo la medida correctiva preferida. En segundo lugar, el umbral de las "operaciones comerciales ilegales" se estructura de manera que excluye muchos casos de piratería y falsificación "a escala comercial", con independencia de que puedan contarse las mercancías que se encuentran en otros almacenes o en transporte.

28. La segunda serie de problemas que plantean los umbrales establecidos por China se debe a que las autoridades chinas tienen que apoyarse en una serie muy limitada de pruebas numéricas iguales para todo. Hay una serie de consideraciones que deberían ser probatorias de la "escala comercial", pero los rígidos umbrales penales establecidos por China impiden utilizarlas; los umbrales no llegan a abarcar algunas clases de piratería y falsificación a escala comercial no sólo debido a su magnitud sino también debido a lo que miden -y lo que no miden-. Los umbrales no miden indicios fiables de actividades de piratería o falsificación a escala comercial, como los "moldes gastados" para imprimir productos pirateados o marcas falsificadas, ni otros materiales e instrumentos para esas operaciones.

29. China elude la cuestión de si sus umbrales pueden abarcar algo más que la medición del "volumen de las actividades comerciales ilegales", las "ganancias ilegales", la "cuantía de las ventas" o las "copias" para comprender casos de piratería y falsificación a escala comercial que sean probatorios de la "escala comercial" pero que no están claramente englobados en esas categorías. En primer lugar, aunque China alega que pueden aplicarse medidas penales contra delitos en fase de tentativa y preparación, esto no aborda las preocupaciones de los Estados Unidos. Los moldes usados y pruebas fiables similares serían pruebas de un delito cometido; es decir, el molde usado respalda la conclusión de que la infracción a escala comercial *ya ha* sucedido. La tentativa y la preparación constituyen crímenes "incoativos" o incompletos, y a pesar del valor de esas pruebas para demostrar que se ha cometido un delito en particular, el método de medición de los umbrales establecidos por China no abarca pruebas como los moldes usados, que son instrumentos utilizados para cometer el delito, productos no acabados y embalajes no infractores.

30. Los argumentos de China tampoco dan en el blanco aunque determinados productos casi acabados puedan contarse en algunos casos para determinar los umbrales. Estos últimos aun así excluirán la piratería y la falsificación a escala comercial. Por ejemplo, 499 copias no acabadas de un videojuego que aún no llevan apuesta una marca infractora siguen siendo pruebas de una operación "a escala comercial", igual que lo son 499 videojuegos acabados que llevan apuesta a esa marca. Por último, contrariamente a lo que afirma China, los casos incluidos en la Primera comunicación escrita de China que dieron lugar a condenas por crímenes en grado de "tentativa" sólo entrañaron condenas basadas en productos "no vendidos" pero acabados, y en ningún caso los tribunales utilizaron para dictar su sentencia productos no acabados o embalajes no infractores. Además, los casos en los cuales China alega que se contaron productos "no acabados" no respaldan sus argumentos: el razonamiento relativo al primer asunto, sobre detergente, es muy confuso, y el asunto parece ser erróneo, y el segundo asunto, sobre cartuchos de juegos, no viene al caso, y no entrañó la aplicación de los umbrales del artículo 213 establecidos por la IJ de diciembre de 2004.

31. China tampoco refuta las conclusiones a las que se llegó en el Informe de la CCA sobre esfuerzos reales en materia de observancia. Antes bien, aduce que las "tendencias estadísticas" derivadas de los datos no son significativas, y que "los Estados Unidos no han presentado las conclusiones que correctamente se derivan de los datos". Contrariamente a lo que afirma China, los Estados Unidos no han presentado ninguna teoría predictiva basada en el Informe de la CCA. Dicho Informe es un estudio empírico convincente que compila datos brutos sobre conducta real en el pasado. Las conclusiones son evidentes: en su inmensa mayoría, los puntos de venta al menor en los que se vende música grabada y/o productos de vídeo para uso en casa -un ejemplo clásico de actividad a escala comercial- en ningún momento afrontaron la posibilidad de enjuiciamiento o condena penal en virtud de los umbrales penales establecidos por China.

32. Los intentos de China de arrojar dudas sobre las conclusiones del estudio empírico no son convincentes. En lugar de centrarse en los datos sobre casos en los que no se alcanzan los umbrales, que constituyen el núcleo de esta diferencia, China trata de construir una "hipótesis" estadounidense basada en actividades que tienen lugar por encima de los umbrales, actividades que están por definición penalizadas y que no son objeto de esta diferencia. Además, el argumento de China de que no hay un "cambio espectacular" en la actividad infractora entre los dos períodos de tiempo es simplemente erróneo. A pesar de que durante el segundo período de tiempo el umbral en vigor era más bajo, de 500 copias, la piratería y la falsificación siguieron floreciendo en el refugio seguro por debajo de los umbrales.

33. La crítica que China hace de otras pruebas documentales de los Estados Unidos, como artículos en periódicos y revistas que ilustran el problema del refugio seguro, es sorprendente, ya que cuando los Estados Unidos trataron de obtener de China información de conformidad con el párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, China declinó proporcionarla, pero afirmó que la información pertinente era pública y podía consultarse en sitios Web oficiales, periódicos, revistas y otros canales adecuados.

34. Basándose en su interpretación viciada del artículo 61, China trata de justificar su régimen incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y afirma que ha "impuesto sanciones penales por infracción dolosa que conlleva una *magnitud significativa de actividad*" (su interpretación errónea; sin cursivas en el original) que son a) adecuadas con arreglo a las estructuras jurídicas de China, y b) adecuadas en el contexto comercial de China. Esos argumentos carecen de fundamento.

35. *Primero*, el que los umbrales penales para DPI establecidos por China sean o no adecuados en el contexto de la legislación nacional china es irrelevante. Lo que China opte por hacer con sus umbrales penales nacionales *no relacionados con DPI* en nada afecta a la evaluación por este Grupo Especial de si China está cumpliendo las obligaciones internacionales que le corresponden en virtud de la primera frase del *artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC*. China aparentemente confunde su capacidad para determinar lo que en su derecho interno constituye un "delito comercial" con su obligación de cumplir lo dispuesto en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la presente diferencia, los Estados Unidos están tratando de asegurarse de que exista un régimen jurídico penal allí donde el artículo 61 obliga a China a establecerlo (y allí donde China, por el momento, no lo ha establecido).

36. *Segundo*, los argumentos de China de que sus umbrales son razonables "en términos de la escala del comercio en China" no resisten un examen. China no ha explicado ni justificado en qué modo las fronteras de responsabilidad penal que ha escogido realmente abarcan toda la falsificación y piratería "a escala comercial" en el sentido del artículo 61. Los umbrales establecidos por China no son adecuados a la escala del comercio en China, ya que no comprenden muchos tipos de actividad "a escala comercial" y son de la misma magnitud para todos los casos; no se ajustan a las realidades del mercado. Además, las estadísticas de China sobre la supuesta racionalidad de su umbral de

"operaciones comerciales ilegales" demuestran que hay algún "comercio" que está por debajo de los umbrales, y no arrojan verdaderamente luz sobre el alcance y la escala del comercio en China.

37. Otros ejemplos, entre ellos la referencia del Canadá al producto interno bruto per cápita estimado de China, ponen de manifiesto la falta de idoneidad de los umbrales establecidos por China. Es evidente que la falsificación y piratería "a escala comercial" no se circunscribe a las empresas de gran escala o de escala industrial -por el contrario, los cada vez mayores progresos de Internet y la tecnología digital permiten que actos de piratería y de falsificación a escala comercial puedan tener lugar sin más instrumentos que un ordenador y en un pequeño espacio-. Aunque China también aduce que no está obligada a considerar la "repercusión comercial de las infracciones de la propiedad intelectual al establecer sus umbrales", los progresos de Internet y la tecnología digital, entre otras condiciones del mercado, permiten la piratería y la falsificación en situaciones que no están abarcadas por los umbrales establecidos por China, a pesar de que pueden tener una repercusión grande (y comercial) y producirse a una escala grande (y comercial).

38. Los demás argumentos de China relativos a la aplicación del artículo 61 tampoco son convincentes. Primero, los argumentos relativos a la capacidad de entidades privadas para pedir el enjuiciamiento de determinados actos criminales son poco pertinentes para el examen por el Grupo Especial de si los umbrales penales establecidos por China son compatibles con las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 61. La afirmación de China de que una reducción de sus umbrales "podría desatar un gran volumen de acciones de observancia privadas" no se ha justificado. En segundo lugar, el régimen administrativo de observancia en nada afecta a si China cumple las obligaciones establecidas en la primera frase del artículo 61. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC atañe a diversos procedimientos de observancia. La Sección 2 concierne a los procedimientos "civiles y administrativos" y la Sección 5, donde figura el artículo 61, concierne a los procedimientos "penales". Cabe destacar que el artículo 61 es la única disposición centrada en los procedimientos y sanciones penales. A la inversa, esto también significa que las obligaciones del artículo 61 sólo pueden cumplirse mediante el establecimiento de procedimientos y sanciones penales.

C. LOS UMBRALES PENALES RELATIVOS A LOS DPI ESTABLECIDOS POR CHINA SON TAMBIÉN INCOMPATIBLES CON LA SEGUNDA FRASE DEL ARTÍCULO 61 Y CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

39. Los Estados Unidos también han demostrado por qué los umbrales penales para DPI establecidos por China son también incompatibles con la segunda frase del artículo 61 y con el párrafo 1 del artículo 41. China reconoce que si el Grupo Especial constata que dichos umbrales son incompatibles con la primera frase del artículo 61, deberá también constatar su incompatibilidad con la segunda frase del artículo 61 y con el párrafo 1 del artículo 41.

III. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR CHINA PARA ELIMINAR MERCANCÍAS DECOMISADAS QUE INFRINGEN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SON INCOMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

A. ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

40. En la parte pertinente del artículo 59 se dispone que "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". A los efectos de la presente diferencia, las facultades necesarias con arreglo al artículo 59 se detallan en dos frases del artículo 46. Leídos conjuntamente, el artículo 46 y el artículo 59 requieren, en primer lugar, que las autoridades competentes para la observancia en la frontera de un Miembro estén "facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los

circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes". En segundo lugar, "la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales".

41. China presenta varios argumentos que reducirían al mínimo las obligaciones que le corresponden en virtud de los artículos 46 y 59. Esos argumentos no están justificados. *Primero*, el argumento de China de que el artículo 59 no requiere que los Miembros otorguen amplias facultades a los organismos, y que el régimen de China simplemente "estipula condiciones y secuencias para su ejercicio por los organismos nacionales" es inaceptable. El artículo 59 requiere claramente que se otorguen facultades plenas para eliminar o destruir las mercancías infractoras decomisadas, de conformidad con los principios del artículo 46. El hecho de que el artículo 46 no imponga restricción alguna a esas facultades pone claramente de manifiesto el amplio alcance de las relativas a las mercancías infractoras decomisadas por las autoridades en la frontera. La Aduana de China debe estar *facultada* para escoger entre cualesquiera opciones legítimas para tratar esas mercancías -de conformidad con los principios del artículo 46- primero desde el momento en que se constate que las mercancías son infractoras, y después hasta que se decida su destino final.

42. Los intentos de China de utilizar el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC para aducir que su régimen de eliminación, rígidamente limitado, son infructuosos, porque el párrafo 1 del artículo 1 no exime a China de cumplir esas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Las referencias de China a las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor de otros Miembros están de manera análoga fuera de lugar, ya que esta diferencia concierne a las medidas de China, no a las leyes de otros Miembros, y además, desde una perspectiva sustantiva, esas leyes no se parecen en modo alguno a la problemática jerarquía de eliminación aplicada por China.

43. *Segundo*, China hace también referencia a estadísticas de la Aduana china que revelan la eliminación de mercancías decomisadas que se constató eran infractoras. Sin embargo, esas cifras no responden a la alegación de los Estados Unidos; éstos no aducen que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC *requieren* que China destruya o elimine todas esas mercancías de conformidad con los principios pertinentes del artículo 46.

44. *Tercero*, el argumento de China de que el principio del artículo 46 de que "se evite causar daños al titular del derecho" sólo obliga a China a "tomar debidamente en cuenta los posibles daños al titular del derecho y a abstenerse de utilizar métodos de eliminación que causen reiterada o significativamente daños a los intereses del titular del derecho" está en contradicción con el sentido de la disposición. La obligación no es de "tomar debidamente en cuenta" los intereses de un titular de un derecho y tolerar daños intermitentes o "no significativos". La norma requiere que se evite causar cualquier daño al titular del derecho. Es más, la definición de "evitar" que la propia China cita es "apartarse o abstenerse de; *impedir que se haga o que suceda*".

45. *Cuarto*, el argumento de China de que la última frase del artículo 46 no está incorporada al artículo 59 choca frontalmente con el texto del artículo 59. En el texto del artículo 59 no hay ninguna disposición restrictiva que pudiera incorporar selectivamente sólo las obligaciones establecidas en la primera frase del artículo 46. Si los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran querido evitar que obligaciones específicas del artículo 46 se traspusieran al artículo 59, lo habrían hecho.

46. Además, la alegación de China de que el principio establecido en la última frase del artículo 46 sólo significa que "la retirada de la marca no basta" para permitir la liberación está en contradicción con el texto de la última frase del artículo 46. China interpreta indebidamente la relación entre la frase "la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará" y las palabras "casos excepcionales". Las palabras "salvo en casos excepcionales" significan que las autoridades sólo pueden "permitir la colocación de los bienes en los circuitos comerciales"

en casos excepcionales. Además, aunque China alega también que cumple la finalidad subyacente en ese principio, dado que la Aduana de China retira todas las características infractoras de las mercancías y adopta otras medidas, el Acuerdo sobre los ADPIC no prevé que los Miembros sólo cumplan lo que a su juicio constituye la "finalidad" subyacente en una disposición.

B. CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59, LAS AUTORIDADES ADUANERAS CHINAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA ORDENAR LA DESTRUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 46

47. El artículo 30 de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI, que aplica el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI del Consejo de Estado, establece una secuencia obligatoria de pasos que la Aduana china debe dar para decidir cómo han de tratarse las mercancías confiscadas en la frontera que ha determinado infringen derechos de propiedad intelectual. Aunque China alega que sus autoridades aduaneras tienen "discreción" para no seguir los pasos prescritos en la jerarquía, lo fundamental en la alegación de los Estados Unidos es que en los casos en que la Aduana hace una cierta determinación en virtud de sus medidas, está obligada a atenerse a la opción establecida en la jerarquía. Y en esos casos la Aduana china no tiene las facultades requeridas por el Acuerdo sobre los ADPIC para optar por la destrucción o la eliminación de conformidad con los principios del artículo 46.

48. China afirma también que su rígido régimen de eliminación de algún modo no limita estrictamente el ámbito de actuación de los funcionarios de aduanas, porque otras leyes chinas de aplicación general relativas a cuestiones como la seguridad también regulan la adopción de decisiones por las autoridades aduaneras. Sin embargo, en respuesta a preguntas del Grupo Especial, China reconoce concretamente que los funcionarios aduaneros chinos tienen que hacer constataciones específicas en el marco de su régimen de eliminación, y que una vez que las han hecho ya no están libremente facultados para actuar.

49. Ninguna de las alternativas del paso inicial de la jerarquía obligatoria de China -donación o venta al titular del derecho- satisface los principios del artículo 46. La donación por la Aduana china de mercancías infractoras a "organizaciones de bienestar público" en virtud de las medidas en litigio no supone que la Aduana esté facultada para eliminar las mercancías decomisadas apartándolas "de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho". En primer lugar, aunque China alega que sus autoridades aduaneras sólo donan mercancías adecuadas para fines de bienestar público, esas normas no impedirían la donación de productos falsificados o pirateados utilizables pero probablemente de menor calidad que serían utilizados por posibles consumidores del artículo genuino, y que también podrían causar daños a la reputación del titular del derecho. Por consiguiente, la opción de donación establecida en las medidas de China es incompatible con el principio del artículo 46 concerniente al daño al titular del derecho.

50. En segundo lugar, aunque China afirma que está legalmente obligada a supervisar el uso de las mercancías donadas para asegurarse de que no retornarán a los circuitos comerciales, el artículo 17 de la Ley de Donaciones autoriza concretamente a las organizaciones de bienestar público a vender en el mercado mercancías donadas si concurren determinadas circunstancias. Aunque el Memorándum de la Cruz Roja no contiene una disposición que obligue a la Cruz Roja a "adoptar medidas eficaces para impedir ... entren en los circuitos comerciales", al mismo tiempo la Ley de Donaciones deja claro que las organizaciones donatarias no están obligadas a aceptar ese tipo de acuerdos, y cuando no hay un acuerdo, las autoridades chinas no han presentado ningún argumento jurídico que demuestre que pueden pasar por alto las disposiciones del artículo 17. En consecuencia, por esa razón, China no está cumpliendo las obligaciones que le corresponden en virtud de los artículos 59 y 46.

51. Aunque China se remite al artículo 18 de la Ley de Donaciones en un intento por restar importancia al artículo 17, vender las mercancías con arreglo al artículo 17 y asegurarse de que los fondos resultantes siguen asignándose al "uso" prescrito en el acuerdo de donación parece, a primera vista, ser una acción compatible con las prescripciones del artículo 18. De manera análoga, un compromiso contractual de carácter general como el Memorándum de la Cruz Roja no anularía derechos establecidos en una ley nacional.

52. Además, la alegación de China de que el artículo 30 de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI "anula" la opción de reventa prevista en el artículo 17 de la Ley de Donaciones es infructuosa. El artículo 30 regula las donaciones de la Aduana a una organización de bienestar público, y el artículo 17 regula el trato por los donatarios de esas mercancías después de la donación, cuando concurren las circunstancias previstas en dicho artículo.

53. La segunda opción en el paso inicial de la jerarquía de eliminación de China, que permite a China vender las mercancías infractoras al titular del derecho, no hace posible la eliminación "de forma que se evite causar daños al titular del derecho", como requiere el artículo 46. En los casos en que no procede la donación, las medidas adoptadas por China obligan a las autoridades chinas a ofrecer a la venta al titular del derecho las mercancías infractoras. Si los titulares de derechos pagan por mercancías infractoras para asegurarse de que son destruidas o apartadas de los circuitos comerciales (por ejemplo, mediante subasta), se producirá un daño financiero en la cuantía del pago. Aunque China aduce que los esfuerzos necesarios para vender un producto infractor al titular del derecho obran en favor de sus intereses, ese argumento carece de fundamento. Hace necesaria una presuposición insostenible de que los titulares de derechos están ansiosos por comprar productos que no han pedido y cuya producción no está regulada por las condiciones de sus contratos.

54. Cuando la transferencia a una organización de bienestar público no es posible, y el titular del derecho no opta por comprar las mercancías infractoras, las autoridades aduaneras deben pasar al siguiente paso obligatorio, la subasta pública de las mercancías decomisadas. El proceso de subasta pública establecido por China para esas mercancías tampoco está en conformidad con los principios del artículo 46 incorporados al artículo 59.

55. Dado que los procedimientos obligatorios de China privan a la Aduana de autoridad para impedir la subasta cuando esta opción deviene operativa en la jerarquía de la Aduana, los procedimientos son incompatibles con la primera frase del artículo 46. Una subasta obligatoria en virtud de las medidas de China también priva a la Aduana de la autoridad para destruir esos productos. Aunque China aduce que el artículo 59 no la obliga a limitar la actuación de sus organismos aduaneros a la eliminación fuera de los circuitos comerciales, la alegación de los Estados Unidos concierne al alcance de la autoridad en virtud del artículo 59. Como el procedimiento obligatorio de subasta pública de China no permite a la Aduana china actuar de conformidad con los principios del artículo 46, dicho procedimiento es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

56. Los argumentos de China relativos a la manera en que su procedimiento de subasta pública evita causar daños al titular del derecho deben desestimarse. Una subasta pública puede causar graves daños al titular del derecho, ya que el infractor cuyas mercancías han sido decomisadas puede simplemente comprar las mercancías confiscadas en la subasta, incorporar a ellas de nuevo las características infractoras y proceder a distribuir las mercancías. Aunque China se centra en los efectos para el infractor, la finalidad del principio del artículo 46 en cuestión es que se evite causar cualquier daño al titular del derecho, no que se evalúe la situación del infractor. Además, la capacidad de un titular de un derecho para "hacer observaciones" sobre las medidas no equivale a un derecho a *impedir* que las mercancías se subasten, ni a un medio para asegurarse de que las autoridades actúen de manera que evite causar cualquier daño a dicho titular. Además, aunque algunas preocupaciones en materia de "seguridad" impedirían una subasta pública, en los muchos

casos en que las características infractoras pueden eliminarse y las mercancías no plantean problemas de seguridad, las medidas requieren la subasta pública -y en consecuencia la entrada en los circuitos comerciales-.

57. Además, con respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, el paso de la audiencia pública de China es también incompatible con el principio establecido en la última frase del artículo 46. Dicho simplemente, China no restringe la colocación de esas mercancías en los circuitos comerciales a casos excepcionales. Las referencias de China a acciones como el establecimiento de precios de reserva y la formulación de observaciones por el titular del derecho están fuera de lugar: el problema es que las medidas de China hacen obligatoria la subasta pública si las características infractoras de los productos pueden eliminarse, siempre que no haya defectos que afecten a la seguridad.

58. Como paso final de la jerarquía obligatoria, si ninguna de las anteriores opciones es viable, y sólo entonces, la Aduana de China estará facultada para destruir las mercancías infractoras. En otras palabras, a ese paso no se llegará si se puede recurrir a cualquiera de las opciones más prioritarias. En estos últimos casos, las autoridades aduaneras chinas no están, en virtud de la legislación china, facultadas para destruir las mercancías infractoras (o eliminar de otro modo las mercancías de manera que queden apartadas de los circuitos comerciales y sean tratadas de manera que evite causar daños al titular del derecho).

59. China no niega que la Aduana china sólo está facultada para destruir las mercancías cuando no se puede recurrir a las demás opciones de su jerarquía de eliminación (es decir, donación, venta al titular del derecho, subasta pública). De hecho, los casos en que la Aduana china destruyó mercancías infractoras citados por China no están en contradicción con el carácter obligatorio de la jerarquía de eliminación por la Aduana. El texto de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI dispone que cuando se dan determinadas circunstancias los funcionarios de aduanas no tienen facultades discrecionales, es decir, tienen que eliminar los productos sólo en la forma estipulada. En cada una de esas circunstancias las autoridades aduaneras chinas carecen de autoridad, en virtud de la legislación china, para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras.

IV. LA DENEGACIÓN POR CHINA DE LA PROTECCIÓN Y LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR PARA DETERMINADAS OBRAS ES INCOMPATIBLE CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

60. En sus comunicaciones, China reconoce que deniega la protección del derecho de autor a determinadas obras cuyo contenido las autoridades chinas determinan está prohibido por la ley. Además, la Administración Nacional China del Derecho de Autor (NCAC) ha confirmado que el artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a las "obras cuyo contenido es ilegal". Por tanto, contrariamente a las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC (y las disposiciones del Convenio de Berna a que se remite el párrafo 1 del artículo 9), el párrafo 1 del artículo 4, con arreglo a sus propios términos, deniega la protección del derecho de autor a obras a las que es obligatorio dar protección.

61. *Primero*, el párrafo 4 de la Ley de Derecho de Autor excluye de la protección del derecho de autor a toda una categoría de obras -"obras cuya publicación o distribución están prohibidas por ley"-, a pesar de que esa exclusión de la protección no está permitida por el Convenio de Berna. De conformidad con los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Convenio de Berna, la exclusión global de determinadas obras establecida en el párrafo 1 del artículo 4 por China es incompatible con el Convenio de Berna en cuanto que incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC.

62. Aunque China afirma que con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor la legislación china "protege el derecho de autor desde el momento en que se crea una obra", ya que

"el derecho de autor nace con la creación", reconoce que el párrafo 1 del artículo 4 deniega la protección a determinadas obras. Por tanto, China ya reconoce que *alguna* materia objeto no recibe ninguna protección, ya que esa protección se le deniega en virtud de la ley. Aunque los tribunales y/o las autoridades competentes pueden *confirmar* posteriormente lo que es ilegal, esa confirmación no es un requisito previo para concluir, como cuestión jurídica, que el contenido no está protegido por el derecho de autor. Además, el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor no puede, conforme a lo estipulado en el artículo 4, aplicarse a determinadas obras. El Convenio de Berna (o el Acuerdo sobre los ADPIC) no permiten que inicialmente se otorgue un derecho de autor pero después se rescinda por las razones enunciadas en el artículo 4.

63. *Segundo*, como el artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a determinadas obras, también se deniegan a esas obras los derechos exclusivos enumerados en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China, así como toda la protección otorgada por la ley. Como consecuencia de ello, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no cumple los requisitos del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio de Berna, en el que se especifica una determinada protección mínima garantizada del derecho de autor para las obras, incluida una serie mínima de derechos exclusivos.

64. Los intentos de China de distinguir "derecho de autor" y "protección del derecho de autor" son infructuosos. Conforme a las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna, China tiene obligaciones relativas a la "protección" del derecho de autor; por tanto, la existencia de lo que China llama "derecho de autor del artículo 2" -cualquiera que pudiera ser su significado a falta de protección en virtud de la Ley de Derecho de Autor de China- no es pertinente para analizar si se otorga la "protección" requerida por el Convenio de Berna.

65. Los argumentos de China relativos al escaso "efecto en el mercado" del párrafo 1 del artículo 4 deben desestimarse, ya que la denegación de la protección del derecho de autor en China tiene un efecto significativo en el mundo real, entre otras cosas por la incertidumbre comercial para los titulares de derechos y porque se permite a los piratas de derechos de autor beneficiarse a expensas de los legítimos titulares. Además, si los titulares de derechos no pueden conseguir que se respete su derecho de autor frente a productos pirateados manufacturados en China, ello los priva de un mecanismo crucial para impedir la exportación de esos productos.

66. *Tercero*, los Estados Unidos también han demostrado en su Primera comunicación que la primera frase del artículo 4 subordina la protección del derecho de autor a una formalidad que es incompatible con el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna, y en consecuencia también incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

67. En las comunicaciones de China no se abordan las preocupaciones de los Estados Unidos por el hecho de que la repercusión del examen del contenido en la protección del derecho de autor constituye una "formalidad" en el sentido del párrafo 2 del artículo 5. En primer lugar, aunque China afirma que la protección del derecho de autor y el examen del contenido son cuestiones separadas, y que el efecto de un proceso de examen del contenido no deniega el derecho de autor, las propias declaraciones de China lo contradicen. China reconoce que mantiene el examen anterior a la publicación en lo que respecta a la publicación y distribución de determinados tipos de obras, incluidas las películas y los productos audiovisuales, y admite que en determinados casos no permite la publicación hasta que el contenido haya sido aprobado. El reconocimiento de China en lo tocante a la reglamentación del examen del contenido confirma que las obras que se ha constatado tienen ese contenido prohibido quedarán claramente comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 4, ya que son "inconstitucionales". En consecuencia, por analogía, cuando se requiere el examen previo a la publicación y la publicación está prohibida hasta la finalización satisfactoria de un examen, el artículo 4 deniega el derecho de autor a esas obras. Esto significa que la protección del derecho de autor está subordinada a los resultados de ese examen, es decir, a una formalidad.

68. En segundo lugar, los argumentos de China relativos a la supuesta separación entre las autoridades encargadas del examen del contenido y la NCAC no son coherentes con el hecho de que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor se refiera a otras leyes y reglamentos de China que prohíben la publicación o distribución de obras. Primero, la actual posición de China no encaja bien en la posición expresada por China a los Miembros de la OMC *antes* de tener que responder en esta diferencia: durante el examen de 2002 de la legislación que tuvo lugar en el Consejo de los ADPIC de la OMC, China explicó que la denegación del derecho de autor en el artículo 4 es consecuencia de prohibiciones establecidas en otras leyes, no de una evaluación separada por la NCAC. Segundo, eminentes especialistas chinos en derecho de autor que se pronunciaron en la fecha de adopción del artículo 4 han confirmado que la promulgación del párrafo 1 del artículo 4 tenía por finalidad denegar la protección del derecho de autor a las obras cuya publicación o distribución estuviera prohibida por otras leyes.

69. En tercer lugar, el poder de interpretar el derecho chino reside en el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Como la NCAC no goza de autoridad delegada del Comité Permanente, sus acciones no representan una interpretación definitiva del artículo 4, al menos por lo que respecta a las obligaciones de China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de establecer medidas correctivas civiles y penales por infracciones del derecho de autor sometidas a los tribunales y la fiscalía.

70. Además, la referencia de China a una respuesta de la NCAC en el asunto *Zheng Haijin* no demuestra que el proceso de examen del contenido está separado del derecho de autor sobre la obra. La orientación dada por la Corte Suprema del Pueblo de China (CSP) en ese caso parece demostrar que la CSP estimó que la protección del derecho de autor estaba supeditada a la finalización satisfactoria del examen del contenido de la obra. Sin embargo, la respuesta de China a la pregunta del Grupo Especial relativa a este documento de orientación de la CSP es confusa. En primer lugar, China, en su respuesta, reconoce que en el asunto *Zheng Haijin* la CSP "respaldó la constatación de que no había fundamento para denegar la protección de la Ley de Derecho de Autor para la obra". Si lo que China afirma es que la CSP estaba respaldando una "constatación" de la autoridad encargada del *examen del contenido* con respecto a la *Ley de Derecho de Autor*, esto confirma la opinión de los Estados Unidos.

71. Sin embargo, si lo que China sugiere es que la CSP estaba simplemente confirmando la constatación de un tribunal de rango inferior, esa sugerencia se ajusta muy difícilmente a lo que la CSP realmente dijo. La CSP afirma que "*por consiguiente*" (es decir, por las razones expuestas en el documento) la protección del derecho de autor otorgada por el tribunal inferior era correcta. El examen y la aprobación del Departamento del Frente Unido eran indispensables para el dictamen de la Corte. Además, el asunto *Zheng Haijin* no justifica la afirmación de China, en su respuesta, de que la defensa basada en "todavía no aprobado para publicación" fracasaría, ya que dicho asunto demuestra que incluso cuando se trata de números de libros y no de su contenido, los tribunales examinan el contenido de una publicación antes de decir si el derecho de autor está o no protegido.

72. China alega que el artículo 4 "no eliminaría" el "derecho de autor residual en el marco del artículo 2", sino que "denegaría los derechos particularizados de observancia del derecho de autor privado" a obras que se ha determinado están prohibidas por la ley. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna estipula que el "goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad". Por tanto, un examen del contenido que afecte al ejercicio de los derechos de un autor impondría una "formalidad" en el sentido del Convenio de Berna.

73. *Cuarto*, una consecuencia de la denegación de la protección del derecho de autor por China en virtud del artículo 4 es que las disposiciones del Capítulo V de la Ley de Derecho de Autor de China son inaplicables con respecto a esas obras. Por tanto, los autores de esas obras no se benefician de las medidas correctivas especificadas en los artículos 46 y 47 de esa Ley, que regulan la

responsabilidad civil (y en algunos la responsabilidad administrativa y/o penal) por infracción del derecho de autor. Además, los autores no pueden aprovechar otras medidas correctivas previstas en los artículos 48 y 49 de esa Ley que, respectivamente, prevén la indemnización pecuniaria y la posibilidad de pedir a un tribunal que ponga fin a una infracción que se está cometiendo.

74. China, por tanto, está incumpliendo las obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC de asegurarse de que existan procedimientos de observancia como los especificados en la Parte III de dicho Acuerdo (incluidos los previstos en el artículo 42, el párrafo 1 del artículo 44 y el párrafo 1 del artículo 45) en defensa de las obras protegidas por derecho de autor que permitan tomar medidas eficaces y ágiles contra las infracciones del derecho de autor. Además, como los procedimientos penales en virtud del artículo 46 de la Ley de Derecho de Autor no son en absoluto aplicables por lo que respecta a las obras cuya distribución o publicación en China están prohibidas, no se puede recurrir a procedimientos o medidas correctivas penales cuando la piratería de esas obras tiene lugar a escala comercial. En consecuencia, China está incumpliendo las obligaciones que le corresponden en virtud de las frases primera y segunda del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

75. Por último, el artículo 17 del Convenio de Berna no autoriza un sistema de examen del contenido que deniegue la protección jurídicamente exigible del derecho de autor (incluida la protección de los derechos de reproducción, adaptación, etc.) para todas las obras cuya publicación o distribución no ha sido aprobada. Los Estados Unidos impugnan las consecuencias para el derecho de autor, incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC del párrafo 1 del artículo 4. Es decir, las medidas de examen del contenido no crean la incompatibilidad con el Acuerdo; antes bien, proporcionan una base importante para la denegación de la protección del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4.

V. CONCLUSIÓN

76. Los Estados Unidos solicitan respetuosamente al Grupo Especial que constate que las medidas adoptadas por China, tal como figuran en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos y se examinan en las comunicaciones de los Estados Unidos, son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos solicitan también, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que el Grupo Especial recomiende a China que ponga sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO A-5

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

I. LOS UMBRALES PENALES RELATIVOS A LOS DPI ESTABLECIDOS POR CHINA POR LO QUE RESPECTA A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

1. Los Estados Unidos y varios terceros participantes han presentado ejemplos concretos de la manera en que los umbrales establecidos por China permiten la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los Estados Unidos se han atenido fielmente a las normas usuales de interpretación consagradas en la *Convención de Viena* para explicar el sentido de los términos "escala comercial". Primero, al utilizar la palabra "*escala*" en la expresión "escala comercial", el Acuerdo sobre los ADPIC aclara que los Miembros de la OMC tienen que tipificar como delitos los actos de infracción que alcanzan una determinada medida o magnitud. Segundo, al usar la palabra "*comercial*" en la expresión "escala comercial", el Acuerdo sobre los ADPIC establece un vínculo con el mercado comercial, en el que los infractores de DPI que piensan en su negocio recogen los frutos de su falsificación o piratería. Por consiguiente, un infractor seriamente dedicado a obtener ganancias financieras en el mercado actúa *necesariamente* a una "escala" que es "comercial", y queda por tanto englobado en el sentido corriente de esos términos. Sin embargo, el sentido de los términos "escala comercial" no depende de la intención del infractor.

2. ¿Podría considerarse con arreglo a esa interpretación que una sola venta de un producto infractor tiene lugar a "escala comercial"? China plantea reiteradamente esa pregunta. La respuesta es que sí es posible, si bien -como los Estados Unidos siempre han destacado- dependerá de las circunstancias, entre ellas la consideración de determinados factores pertinentes a que han hecho referencia los Estados Unidos y los terceros participantes.

3. China invita al Grupo Especial a que recurra a un concepto que China ha denominado "magnitud significativa de actividad", pero esto significaría pasar por alto el sentido corriente de la expresión. *Primero*, China revela ahora que a su entender "escala comercial" es una medida de "actividad comercial significativa". Naturalmente, ni "escala" ni "comercial" llevan a "significativa". Además, el uso de la expresión "escala comercial" pone de manifiesto un contraste entre magnitudes "comerciales" y "no comerciales" de actividad. Por tanto, lo que hay que determinar es lo que constituye una escala "no comercial", no lo que puede considerarse una "actividad significativa a escala comercial".

4. China no ha presentado ninguna prueba de que los negociadores de la Ronda Uruguay llegaran a un entendimiento prevalente sobre los términos "escala comercial" basándose en las fuentes inconexas citadas por China; éstas no constituyen un "uso común" y no tienen un "sentido especial" con arreglo a la *Convención de Viena*. Además, China ya no pide a este Grupo Especial que incorpore al artículo 61 las definiciones del proyecto de disposiciones tipo preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. A nuestro juicio, no debe permitirse a China que se remita selectivamente a un aspecto de ese documento de la OMPI -la mención de la manufactura- para después pasar por alto el resto del concepto. (En ese contexto, China reconoce ahora que las ventas al por menor pueden constituir "escala comercial".) Ese documento puede considerarse, *en el mejor de los casos*, como un medio complementario de interpretación con arreglo a las normas usuales de interpretación; y si así se considera, el documento confirma la interpretación propugnada por los Estados Unidos.

5. *Segundo*, los esfuerzos de China por persuadir al Grupo Especial de que "escala comercial" es una norma "amplia y flexible" están fundamentalmente viciados. El artículo 61 tiene que interpretarse de conformidad con las normas usuales de interpretación de los tratados; esas normas no dividen las disposiciones de los tratados en categorías como "amplia" y "estricta". Además, no hay en el sentido corriente de la expresión "escala comercial" nada que dé lugar a interpretaciones ambiguas. Posibles diferencias en las opiniones de los terceros participantes no significan que la expresión "escala comercial" sea susceptible de interpretaciones distintas de la propugnada por los Estados Unidos. De hecho, muchos terceros participantes han expresado opiniones coherentes con la de los Estados Unidos, y observar que para decidir si una infracción en particular tiene lugar "a escala comercial" puede ser necesario tener en cuenta diversos factores en modo alguno crea ambigüedad o está en conflicto con las opiniones de los Estados Unidos.

6. *Tercero*, China conviene ahora en que el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 no permiten a los Miembros de la OMC pasar por alto obligaciones expresamente establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, la segunda frase del artículo 61 no modifica la manera en que debe interpretarse la primera frase; sólo alude a la relativa gravedad de las medidas correctivas penales que deben establecerse, mientras que la primera frase establece el mínimo ("a escala comercial") de lo que para empezar debe tipificarse como delito. *Cuarto*, aunque China alega que para cumplir lo dispuesto en la primera frase del artículo 61 las sanciones penales tienen que aplicarse efectivamente, la práctica de los Estados Unidos no es objeto de esta diferencia, ni constituye una "práctica ulteriormente seguida" en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por los Miembros de la OMC. De manera análoga, el que en la práctica China opte o no por enjuiciar casos relativamente menos importantes pequeños de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor "a escala comercial" tampoco es objeto del presente asunto.

7. *Quinto*, China sigue pidiendo deferencia especial porque su ordenamiento jurídico no se basa en el *common law*, pero ese cambio de rumbo no debe aceptarse. China es libre de establecer un régimen de observancia de los DPI compatible con, por ejemplo, sistemas en vigor en países de tradición jurídica romana. Además, China, en su Segunda comunicación, vuelve a exponer reiterada y erróneamente el fundamento del principio *in dubio mitius*. De hecho, el Órgano de Apelación ha constatado que dicho principio es aplicable cuando el sentido es "ambiguo", y en el presente caso no hay necesidad alguna de recurrir a ese concepto.

8. Incluso con arreglo a la interpretación equivocada de las palabras "escala comercial" propugnada por China, tendría que considerarse que el régimen de China es incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, aunque China alega que el umbral de 50.000 RMB del "volumen de actividades comerciales ilegales" es inferior al 30 por ciento de los ingresos anuales de las familias dedicadas al comercio al por menor, es difícil imaginar que cuatro meses de actividad al por menor no constituyen una actividad infractora "significativa".

9. China ha establecido los umbrales a un nivel, y los ha estructurado en una forma, que no permiten el enjuiciamiento y la condena de actividades infractoras que entrañan valores o volúmenes que están por debajo de los umbrales pero que no por ello dejan de ser "a escala comercial". En ningún momento alega China que el enjuiciamiento o la condena penal en virtud de los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 es posible para cualquier falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor por debajo de los umbrales. China no ha refutado la alegación básica: si en un caso dado no se alcanza al menos uno de los umbrales, esa circunstancia impedirá el enjuiciamiento y la condena penal. En lo fundamental, China reconoce que existe un refugio seguro para algunos actos de falsificación y piratería a escala comercial, y se limita a tratar de reducir su magnitud. Los nuevos argumentos de China carecen de fundamento.

10. *Primero*, ni siquiera China puede decir que contempla todos los ejemplos de falsificación y piratería citados por los Estados Unidos y otros participantes; lo más que China puede afirmar es que contempla "la mayoría" de ellos. *Segundo*, la metodología de valoración de China como componente de sus umbrales es plenamente pertinente; crea un refugio seguro tanto si se basa en el valor de las mercancías infractoras como si se basa en el de las mercancías legítimas. Al recurrir a los precios de los productos infractores, China contribuye mucho a la capacidad del refugio seguro para proteger actos de falsificación y piratería a escala comercial.

11. *Tercero*, aunque China afirma que sus umbrales pueden abarcar un período de infracción prolongado, en la medida en que el régimen de DPI de China requiere no sólo una actividad a escala comercial sino una actividad a escala comercial *sostenida*, esa prescripción adicional no está en conformidad con el artículo 61. *Cuarto*, las alegaciones de China de que determinadas "disposiciones generales" de su Código Penal, a saber, las relativas a delitos incoativos y responsabilidad mancomunada, pueden establecer procedimientos y sanciones penales, carece de fundamento. El que los delitos "incoativos" puedan constituir la base de pruebas de *posible* infracción carece de importancia. La incompatibilidad con el artículo 61 se plantea porque los umbrales establecidos por China excluyen la responsabilidad penal sobre la base de pruebas de infracción *efectiva* que no alcanza la magnitud determinada; es decir, alguna infracción *efectiva* queda exenta. El argumento de China sobre la "responsabilidad mancomunada" en nada afecta a los infractores que trabajan solos. La referencia de China al asunto *Zhao Chaoying* (China - Prueba documental 12) no demuestra que la actividad por debajo de los umbrales puede captarse.

II. LAS MEDIDAS EN FRONTERA ADOPTADAS POR CHINA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS

12. En la parte pertinente de la primera frase del artículo 59 se dispone que "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". A efectos de la presente diferencia, esto obliga a centrarse en las frases primera y cuarta del artículo 46. Las autoridades aduaneras de China no están facultadas para ordenar la destrucción o la eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46.

13. Los Estados Unidos han demostrado las deficiencias de las amplias alegaciones de China sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 y el artículo 46. Por ejemplo, las estadísticas aduaneras de China no demuestran que los funcionarios chinos pueden ejercitar plenamente las facultades previstas en el artículo 46 al ocuparse de esas mercancías. China también se equivoca cuando aduce que las facultades para adoptar medidas de conformidad con el artículo 46 pueden estar "razonablemente condicionadas", y que China simplemente incluye algunos "factores de arbitrio" en su régimen aduanero relativo a la eliminación. El artículo 46 describe el alcance requerido de las facultades tanto para eliminar las mercancías como para destruirlas, y en ninguna parte incluye los muchos obstáculos y condiciones presentes en el régimen jurídico chino.

14. La opinión de China de que actuar cuando es muy "probable" que se evite todo daño al titular del derecho es suficiente no está en conformidad con el texto del artículo 46. Las facultades para eliminar las mercancías "de forma que se evite causar daños al titular del derecho" requieren una estructura y un proceso que -como indica claramente el texto, realmente "evite causar daños"- no que tenga *buenas perspectivas* de evitarlo.

15. Además, China sigue esgrimiendo varios argumentos que se basan en una interpretación equivocada del texto de la última frase del artículo 46. *Primero*, aunque China alega que determinadas medidas, como los precios de reserva y las observaciones del titular del derecho, constituyen algo más que la "simple retirada" de la marca de fábrica o de comercio, lo que en el sentido del artículo 46 justifica las subastas, la palabra "simple" que figura en la frase significa lo que

dice: la Aduana no puede simplemente retirar la marca de fábrica o de comercio infractora de las mercancías y colocar esas mercancías en los circuitos comerciales, *salvo en casos excepcionales*. (China reconoce que con arreglo a sus medidas, y por lo que se refiere a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, sólo retira la marca infractora.) *Segundo*, la interpretación del término "colocación" en la última frase del artículo 46 propugnada por China es contraria al texto de dicho artículo, que alude a la colocación en los "circuitos comerciales", no a la "recuperación de las mercancías por el infractor".

16. China reconoce que cuando la Aduana constata que concurren determinadas circunstancias está obligada a atenerse al paso concretamente establecido en sus medidas. Esto es el núcleo de la preocupación de los Estados Unidos. El gráfico de flujo (Estados Unidos - Prueba documental 68) pone de manifiesto que en cada una de las circunstancias señaladas con la palabra "sí", la Aduana carece de las facultades requeridas por el Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque China aduce que los Estados Unidos tienen que presentar pruebas fácticas de daño en el caso de la opción de donación, nuestra alegación se basa en la *estructura jurídica* que rige la adopción de decisiones por la Aduana. La Ley sobre Donaciones Públicas, que permite vender en el mercado mercancías donadas cuando se dan determinadas condiciones, así como la necesidad de que la Aduana firme un acuerdo de donación para evitar la venta de esas mercancías, ponen de manifiesto que la Aduana carece de *facultades* para hacer esas donaciones de conformidad con los principios del artículo 46.

17. Incluso cuando existe un acuerdo de donación la venta en el mercado parece posible. La Ley de Contratos de China indica que cuando un contrato contiene una disposición incompatible con una ley china, la ley prevalecerá sobre esa disposición del contrato. Los propios reglamentos de la Aduana de China no afectarían a los derechos de las organizaciones de beneficencia, en virtud de la Ley sobre Donaciones, a vender mercancías donadas cuando cambian las circunstancias.

18. Las medidas adoptadas por China obligan a la Aduana a pasar al paso de la subasta pública si el titular del derecho no paga por esas mercancías (y la donación no procede). En la práctica, esto repercutirá en las decisiones de los titulares de derechos sobre la compra de las mercancías infractoras. Si esos titulares pagan por las mercancías infractoras, deseando asegurarse de que se destruyan para impedir su subasta, ese pago les causa daños financieros.

19. Además, como los procedimientos obligatorios de China privan a la Aduana de las facultades para impedir la subasta cuando esta opción deviene posible en la jerarquía de la Aduana, los procedimientos de subasta son incompatibles con la primera frase del artículo 46. Evidentemente, una subasta pública no es una destrucción, y China no niega que tiene por consecuencia la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Aunque China trata de aducir que las mercancías con marca de fábrica o de comercio que subasta están exentas de la protección del artículo 46, su argumento está mal encaminado. En el ámbito de la última frase del artículo 46, los Miembros ya han solucionado la cuestión planteada por China: no hay obligación alguna de demostrar también que el titular del derecho ha sufrido daños. En segundo lugar, también hemos demostrado que el paso de subasta pública establecido por China es incompatible con el principio enunciado en la última frase del artículo 46, porque China coloca esas mercancías en los circuitos comerciales con carácter general, y no sólo en casos excepcionales.

20. Como indica el gráfico de flujo, el paso de "destrucción" sólo llega a ser operativo si ninguna de las anteriores opciones es viable. Entonces, y sólo entonces, la Aduana de China está facultada para destruir las mercancías infractoras. Las muy limitadas circunstancias en las que el régimen jurídico de China permite la destrucción son incompatibles con el artículo 46.

III. EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR DE CHINA

21. China ha reconocido que deniega la protección del derecho de autor a ciertas obras cuyo contenido las autoridades chinas determinan está prohibido por ley. El propio texto del párrafo 1 del artículo 4 demuestra que la medida adoptada por China es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y sirve como principal "elemento de hecho" que demuestra nuestra alegación. También hemos presentado otras pruebas, entre ellas un examen de las declaraciones del Tribunal Supremo del Pueblo de China; una explicación del valor jurídico de las interpretaciones judiciales de China y la relación entre las declaraciones judiciales y las declaraciones de los organismos administrativos de China; las propias declaraciones formales de China a la OMC sobre la aplicación de la Ley de Derecho de Autor; y un análisis realizado por eminentes estudiosos y expertos jurídicos.

22. *Primero*, el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor es incompatible con los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Convenio de Berna. *Segundo*, como el artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a determinadas obras, también se deniegan a esas obras los derechos exclusivos enumerados en el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China y todas las protecciones conferidas por la Ley. Como consecuencia de ello, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor no satisface los requisitos del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio de Berna. Esos argumentos relativos al artículo 4 ya figuran en la Primera comunicación de los Estados Unidos.

23. El alcance de la exclusión establecida en el párrafo 1 del artículo 4 no está limitado. Los mecanismos de censura de China sugieren que muchas categorías de obras pueden quedar excluidas de la protección. La constante y extendida infracción en China, incluso de obras que han sido censuradas o prohibidas en el país, sugiere la existencia de graves repercusiones para los titulares de derechos. Además, en la medida en que China se refiere a mercados *extranjeros*, la obligación de velar por la observancia recae, por el contrario, en los países receptores de exportaciones infractoras, ya que los titulares de derechos carecen de un instrumento crucial para impedir la exportación. Además, los titulares de derechos extranjeros no familiarizados con las actuales preferencias del Gobierno chino en materia de contenido no pueden estar seguros de si o de cuándo se otorgará o denegará la protección del derecho de autor.

24. El artículo 17 no permite establecer un sistema que deniegue toda la protección del derecho de autor que pueda requerirse para una categoría entera de obras desfavorecidas. Si los redactores del Convenio de Berna hubieran querido hacerlo, podrían haberlo expresado utilizando palabras como las que figuran en el párrafo 8 del artículo 2 o el párrafo 1 del artículo 2*bis* de dicho Convenio. De hecho, el poder de censurar no significa que un titular de derechos es privado de su derecho de autor y de la capacidad para hacerlo valer contra terceros que pudieran producir o vender copias infractoras en el mercado interior o en el extranjero. Los principales expertos en derechos de autor están de acuerdo. La censura es algo distinto del derecho de un titular a autorizar o prohibir determinados usos de su expresión de una idea por una tercera persona.

25. *Tercero*, el párrafo 1 del artículo 4 subordina la protección del derecho de autor a una formalidad que es incompatible con el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna, por lo que también es incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. China reconoce que mantiene el examen previo a la publicación por lo que respecta a la publicación y distribución de determinados tipos de obras, incluidas las películas y los productos audiovisuales, y admite que en determinados casos no permite su publicación hasta que el contenido ha sido aprobado. Por tanto, cuando se requiere un examen previo a la publicación y la publicación está prohibida hasta que dicho examen se haya completado satisfactoriamente, el artículo 4, con arreglo a sus propios términos, subordina la protección del derecho de autor a los resultados de ese examen, es decir, a una formalidad.

26. El dictamen *Zheng Haijin* demuestra que los tribunales examinan el contenido de una obra antes de decidir si el derecho de autor está o no protegido. De hecho, las declaraciones de China demuestran que cuando llega el momento de velar por la observancia de los derechos de autor del propietario de una obra, éste deberá demostrar que ha satisfecho el examen del contenido para que se otorgue la protección del derecho de autor. Esto es claramente una condición previa a la protección del derecho de autor (o una formalidad) que si no se cumple o satisface impide el ejercicio y goce de los derechos. China también ha reconocido la estrecha superposición entre las normas sobre el examen del contenido y lo que está "prohibido por ley" a los efectos del párrafo 1 del artículo 4, lo que hace inútil cualquier distinción. Además, aunque China alega que en el texto del párrafo 1 del artículo 4 no se hace referencia alguna a las medidas sobre el examen del contenido citadas por los Estados Unidos, no hay en el párrafo 1 del artículo 4 nada que indique que las obras cuya publicación o difusión está prohibida tengan que estar prohibidas únicamente por la Ley de Derecho de Autor.

27. *Cuarto*, el párrafo 1 del artículo 4 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 y las frases primera y segunda del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC debido a la exclusión de determinados recursos civiles y penales. El artículo 17 no sirve para justificar la exclusión por China de esos recursos. La observancia de una medida de censura prohibitiva simplemente no puede excluir la observancia del derecho de autor por lo que respecta a las obras de que se trate. Es más, los derechos de autor de un titular incluyen la aplicación de determinados recursos, como recursos civiles, que no forman parte de la observancia de las medidas de censura establecidas por el gobierno.

28. Por lo que respecta al párrafo 7 del artículo 3 del ESD, las declaraciones de China en el contexto de esta diferencia han confirmado que esta alegación es "útil", ya que han reforzado nuestra opinión de que el párrafo 1 del artículo 4 es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO A-6

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL FINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

I. INTRODUCCIÓN

1. Ayer indicamos que la segunda reunión con el Grupo Especial es un momento adecuado para hacer balance. También es un momento adecuado para recordar el contexto en el que esta diferencia se somete a su consideración.

2. La presente diferencia atañe al régimen jurídico establecido por China para proteger y velar por la observancia de los DPI. Más concretamente, atañe a tres aspectos específicos de dicho régimen. En pocas palabras, nuestras alegaciones son las siguientes: los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC establecieron una estructura de normas a la que los Miembros de la OMC debían atenerse por lo que respecta a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. En cada una de las tres alegaciones que hemos presentado en esta diferencia tratamos de asegurarnos de que esas normas estén en vigor en China, y de que además estén en conformidad con las disciplinas negociadas. En nuestras comunicaciones hemos demostrado que -desgraciadamente- no lo están.

II. LOS UMBRALES PENALES RELATIVOS A LOS DPI ESTABLECIDOS POR CHINA PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

3. En lo tocante al primer aspecto del régimen jurídico de China que hemos impugnado nos permitimos hacer en primer lugar una observación de carácter general: el hecho de que las medidas en litigio sean medidas penales no las excluye del examen por el Grupo Especial. En ese sentido nos pareció sorprendente la observación hecha ayer por China en el párrafo 28 de su declaración oral. China afirmó que esta diferencia "representa la primera vez en que se ha pedido a un grupo especial de la OMC que se pronuncie sobre una cuestión de derecho penal interno". Como parte demandada en al menos dos diferencias que afectaban a aspectos de nuestro derecho penal -a saber, la diferencia *Estados Unidos - Juegos de azar* (en la que China participó como tercero) y la diferencia *Estados Unidos - Ley de 1916*-, los Estados Unidos pueden asegurar al Grupo Especial que en realidad esto no es cierto.

4. En lo tocante al texto de la disposición pertinente del Acuerdo sobre los ADPIC, la primera frase del artículo 61, hemos presentado una explicación completa de la manera en que los términos "escala comercial" deben interpretarse con arreglo a las normas usuales de interpretación de la *Convención de Viena*, para ayudar al Grupo Especial a desarrollar un marco analítico para interpretar y aplicar dichos términos tal como figuran en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. Pedimos en particular al Grupo Especial que rechace la invitación de China de sustituir los términos "escala comercial" por la expresión "magnitud significativa de actividad". Sustituir los términos que acordaron los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC por una expresión verbal distinta estaría fuera de lugar. Como han hecho otros grupos especiales de la OMC y el Órgano de Apelación con respecto a muchos otros términos que figuran en los Acuerdos de la OMC, incumbe a este Grupo Especial desarrollar un marco analítico sólido para interpretar y aplicar la norma de la "escala comercial", no una expresión verbal distinta que la sustituya.

6. Como hemos indicado en nuestras comunicaciones, aunque los términos "escala comercial" tienen un sentido claro, esto no significa que todo acto de falsificación o piratería se analizará de la misma manera. Como a menudo ocurre con esos criterios, las *circunstancias* concretas marcan la diferencia. De hecho, en nuestras comunicaciones hemos presentado un marco analítico para

interpretar y aplicar los términos "escala comercial" que reconoce que lo que constituye "escala comercial" en cada caso puede variar.

7. En nuestro examen de ayer con el Grupo Especial abordamos la manera de determinar si un Miembro cumple esa obligación. A ese respecto los Estados Unidos y los terceros participantes han hecho referencia a diversos factores que podrían tenerse en consideración. Cabe preguntarse, sin embargo, si podemos enumerar qué factores son pertinentes para la interpretación y aplicación por este Grupo Especial de los términos "escala comercial".

8. La respuesta es que todos los factores identificados por los Estados Unidos y los terceros participantes *pueden* ser pertinentes. Esto incluiría factores como el mercado para las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, la magnitud o medida de la infracción, el valor de las medidas infractoras, si el infractor está tratando de obtener ganancias financieras, los medios para producir las mercancías infractoras, los medios de distribuir las mercancías infractoras, la comercialización y oferta de negocio, el uso al que se pretenden destinar las mercancías infractoras, la repercusión de la infracción para el titular del derecho y la participación del crimen organizado.

9. Sin embargo, es difícil presentar una lista exhaustiva de factores que podrían ser pertinentes. Esto es así porque es difícil identificar por anticipado todas las circunstancias en las que los infractores pueden infringir mercancías, especialmente habida cuenta de la creatividad de los infractores y los progresos de la tecnología.

10. Al mismo tiempo, es importante destacar que el derecho penal de un Miembro no tiene por qué incluir un catálogo de todas las posibles formas de medir la escala comercial. La obligación enunciada en el Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se establezca un régimen jurídico que tipifique como delito cualquier falsificación dolosa y piratería a escala comercial, pero no requiere la promulgación de textos legislativos específicos. El Grupo Especial deberá examinar si la legislación china crea un refugio seguro que elimina la responsabilidad penal por actos que objetivamente tienen lugar "a escala comercial".

11. Los umbrales establecidos por China no permiten considerar esos factores con independencia de los umbrales numéricos, como consecuencia de lo cual, como los Estados Unidos han demostrado, no engloban algunas clases de piratería y falsificación "a escala comercial". Hemos descrito cuidadosamente por turno los umbrales establecidos por China en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218, destacando con exactitud por qué no pueden captar actividades "a escala comercial". Hemos demostrado, por ejemplo, en qué modo el umbral del "volumen de las actividades comerciales ilegales" establecido en el artículo 213 protege a actividades comerciales reales -claramente un ejemplo de "escala comercial"-. Además, es difícil ver en qué modo aplicar o vender productos de cuidado personal o pequeños productos electrónicos falsificados por un valor ligeramente inferior a 6.900 dólares no sería una actividad "a escala comercial".

12. Además, aunque China se ha centrado retóricamente en una sola venta de 1 copia infractora, deberíamos dirigir nuestra atención hacia el umbral de 500 copias establecido por China en el artículo 217. La realidad es que en China un productor puede hacer 499 copias, o un minorista vender 499 copias, y eludir el enjuiciamiento gracias al refugio seguro creado por los umbrales establecidos en el artículo 217. Una vez más, el examen del marco analítico y los factores destacados por los Estados Unidos y muchos terceros participantes demuestran que esta conducta tiene lugar "a escala comercial".

13. De manera análoga, es evidente que quienes se dedican genuinamente a actividades comerciales para obtener un beneficio financiero actúan a "escala comercial". Los Estados Unidos han presentado varios ejemplos concretos de actividades "a escala comercial" relacionadas con la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en varias

etapas de la cadena de suministro comercial en China -con inclusión de la manufactura, la venta al por mayor y la venta al por menor-. En ese sentido hemos demostrado que el mercado chino se caracteriza por la profusión de pequeños fabricantes, intermediarios y distribuidores, y que el comercio minorista tiene lugar en pequeños establecimientos. (Además, China acepta ahora que no sólo la manufactura puede tener lugar "a escala comercial".)

14. De hecho, los datos sobre decomisos proporcionados por el Informe de la CCA en la Prueba documental 41 de los Estados Unidos refuerzan esas alegaciones, ya que proporcionan una instantánea específica de la "escala" del "comercio" de determinados productos falsificados o pirateados en China. En cada página de los datos sobre decomisos adjuntos al Informe se enumeran empresas que operan "a escala comercial" y en muchos casos redadas realizadas por las propias autoridades chinas que dan lugar a decomisos por debajo de los umbrales a la sazón en vigor. Los establecimientos minoristas -ejemplos clásicos de escala comercial- pueden operar y operan por debajo de los umbrales, y en consecuencia sin que haya posibilidad de enjuiciamiento y condena penal en virtud de los umbrales establecidos por China. (Cabe también señalar que los datos sobre decomisos presentados por Nintendo así lo confirman en muchos aspectos.)

15. Por último, China introduce diversos argumentos que invitan al Grupo Especial a centrarse en cuestiones periféricas, como la magnitud, alcance o repercusión de la infracción, en lugar de determinar antes si realmente se ha producido una infracción. (Lo mismo cabe decir por lo que respecta a nuestras otras dos alegaciones.) Sin embargo, ese enfoque no fundamenta una defensa viable. Una vez más, lo único que queremos es que en China se establezcan las normas requeridas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

III. LAS MEDIDAS EN LA FRONTERA ESTABLECIDAS POR CHINA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS

16. Pasamos a continuación al segundo aspecto del régimen jurídico de China que hemos impugnado: las medidas aduaneras de China. Hemos explicado que, como se señala en el texto de las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI de China, determinados hechos activan determinados resultados obligatorios. Y también hemos explicado que varios de esos resultados son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.

17. En el párrafo 66 de su declaración oral de ayer, China sugirió una analogía entre una constatación de culpa en un caso penal y el supuesto "arbitrio" de las autoridades aduanas chinas para formular constataciones sobre la existencia o inexistencia de las circunstancias fácticas que activan las opciones de eliminación o destrucción obligatorias con arreglo a las Medidas de Aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI de China.

18. De hecho, la analogía sugerida por China pone de manifiesto lo contrario: la Aduana no tiene "arbitrio" para hacer algo distinto de lo que los hechos y el texto de sus medidas requiere, de la misma manera que cabe suponer que un tribunal chino no puede determinar "a su libre arbitrio" la culpa o inocencia en un asunto penal. En virtud de la ley, estarán obligados a atenerse al paso requerido por los hechos.

19. Si otras leyes también restringen la actuación de los funcionarios aduaneros de China, podrán cambiar cuál opción es o no operativa en virtud de determinados elementos de hecho, pero no cambiarán el carácter obligatorio de la jerarquía de eliminación/destrucción de China. Las leyes no aduaneras, a las que no se hace referencia alguna en las medidas aduaneras, no pueden contradecir las directivas específicas y vinculantes del régimen esbozado en las medidas aduaneras. Solicitamos respetuosamente al Grupo Especial que rechace cualquier sugerencia en contrario.

IV. ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR DE CHINA

20. Pasamos por último al tercer aspecto del régimen jurídico de China para la protección y observancia de los DPI que hemos impugnado: la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Tampoco aquí las normas establecidas por China satisfacen las disciplinas que se han negociado. En este caso ello se debe a que China deniega inequívocamente la protección del derecho de autor a toda una clase de obras, contrariamente a lo dispuesto en el Convenio de Berna (y, en consecuencia, contrariamente a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC).

21. El texto del párrafo 1 del artículo 4 es claro, inequívoco e indiscutido. Deniega la protección del derecho de autor a cualquier obra que no pueda publicarse o difundirse legalmente en China, no sólo al contenido ilícito de una obra. Observamos, de pasada, que aparentemente China ha sugerido varias veces que el párrafo 1 del artículo 4 sólo se aplica al "contenido" ilícito -sin embargo, no hay en el párrafo 1 del artículo 4, ni en ninguna otra parte, nada que respalde esas sugerencias-. De hecho, el texto del párrafo 1 del artículo 4 -y por lo demás, el texto del párrafo 2 del artículo 2- utilizan la palabra "obras", no "contenido".

22. La defensa de China se apoya en gran medida en la creación de una distinción artificial entre el derecho de autor y la protección del derecho de autor. Sin embargo, como hemos destacado, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC no justifican una distinción entre "derecho de autor" y "protección del derecho de autor"; los titulares tienen derecho a que sus derechos de autor sean *protegidos*.

23. Además, las pruebas presentadas por ambas partes aclaran que, al menos en algunos casos (incluida la situación examinada por el Tribunal Supremo del Pueblo en el asunto *Zheng Haijin*), las obras están o bien sujetas a un examen previo a la publicación, de carácter obligatorio, o a un examen del contenido por la autoridad competente a esos efectos, o por los tribunales, antes de que se decida si el derecho de autor correspondiente a esa obra está protegido. China ha reconocido además la clara superposición entre las normas sobre el examen del contenido y la norma sobre lo que está "prohibido por ley" a los efectos del párrafo 1 del artículo 4. Por tanto, en esas circunstancias, la protección del derecho de autor en China está subordinada a la formalidad del examen del contenido (y a la incertidumbre de las actuales preferencias del Gobierno de China por lo que respecta al contenido).

24. China aduce, por último, que el artículo 17 del Convenio de Berna autoriza lo dispuesto en la primera frase del artículo 4. Sin embargo, como hemos destacado en nuestra réplica y durante esta reunión, la censura y el derecho de autor no pueden equipararse. En la presente diferencia estamos impugnando las *consecuencias para el derecho de autor* de las opciones hechas por China. El artículo 17 no permite a China eliminar la protección del derecho de autor, y en consecuencia no justifica la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China.

ANEXO B

COMUNICACIONES DE CHINA

ÍNDICE		PÁGINA
Anexo B-1	Resumen de la Primera comunicación escrita de China	B-2
Anexo B-2	Resumen de la declaración oral de China en la primera reunión sustantiva	B-18
Anexo B-3	Declaración oral final de China en la primera reunión sustantiva	B-23
Anexo B-4	Resumen de la comunicación de réplica de China	B-26
Anexo B-5	Resumen de la declaración oral de China en la segunda reunión sustantiva	B-44
Anexo B-6	Declaración oral final de China en la segunda reunión sustantiva	B-50

ANEXO B-1

RESUMEN DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE CHINA

I. INTRODUCCIÓN

1. Los Estados Unidos no han satisfecho ni remotamente su obligación de demostrar que China está incumpliendo las obligaciones que le corresponden en virtud del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("Acuerdo sobre los ADPIC"). En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos siempre han caracterizado erróneamente la legislación y la práctica de China. También han tratado de ampliar de manera significativa el alcance de las obligaciones de los Miembros en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC; y han hecho caso omiso incluso del primer párrafo del Acuerdo: "Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

2. En su *primera alegación* (sección IV de la comunicación de los Estados Unidos), los Estados Unidos no han logrado demostrar que la ley penal china es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. El argumento de los Estados Unidos se basa en una formulación del artículo 61 del Acuerdo que fue expresamente rechazada cuando éste se negoció. Contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, China cumple fielmente las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC estableciendo procedimientos y sanciones penales por falsificación dolosa y piratería que son adecuadas en el contexto comercial y la estructura jurídica de China.

3. En su *segunda alegación* (sección V de la comunicación de los Estados Unidos), los Estados Unidos exponen mal las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, describen erróneamente las prácticas aduaneras chinas y, por tanto, no han logrado demostrar que la Aduana china trata las mercancías infractoras decomisadas de manera incompatible con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. En su *tercera alegación* (sección VI de la comunicación de los Estados Unidos), el argumento de los Estados Unidos se basa en errores fundamentales de comprensión de la Ley de Derecho de Autor china. La principal preocupación de los Estados Unidos en su tercera alegación -y su malentendido básico- es que las leyes de China no proporcionan una protección automática e inmediata del derecho de autor. La alegación de los Estados Unidos se derrumba cuando ese error se corrige.

5. Además, en relación con su tercera alegación, los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie* por lo que respecta a sus alegatos relativos al artículo 3 (trato nacional) y el artículo 14 (derechos conexos) del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. LOS UMBRALES PENALES ESTABLECIDOS POR CHINA SON COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

A. EL RÉGIMEN CHINO PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

6. China ha establecido tres regímenes jurídicos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual: penal, administrativo y civil. En sus esfuerzos de lucha contra la falsificación y la piratería, China aplica los tres regímenes. Se aplican medidas penales contra la falsificación y la piratería cuando esos actos tienen lugar a una escala suficiente para exceder de los umbrales establecidos por China para la adopción de medidas penales, y China también toma medidas

gubernamentales contra esas actividades en aplicación de su sistema de observancia a nivel administrativo. Junto con esas dos formas de actuación gubernamental, China proporciona medios civiles de observancia de los derechos de propiedad intelectual a los titulares de esos derechos.

1. China ha establecido sanciones penales por falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial

7. China presenta una descripción detallada de su régimen penal en el ámbito de la propiedad intelectual. Explica cada una de las leyes penales que afectan a las infracciones de la propiedad intelectual, los umbrales de actividad específicos que activan la imposición de sanciones penales en virtud de cada una de esas leyes, y el cálculo de esos umbrales. China explica también que pueden imponerse sanciones penales en casos de productos no acabados o de indicios de infracción a escala comercial, y añade que la legislación china permite a los particulares iniciar acciones penales.

8. Al describir este régimen jurídico, China trata de abordar y corregir las numerosas declaraciones falsas y descripciones erróneas de los Estados Unidos. Al describir la legislación penal china, los Estados Unidos han representado indebidamente el alcance del umbral del "volumen de las actividades comerciales ilegales" establecido por China para las actividades criminales, pasando por alto que las autoridades chinas incluyen pruebas de la existencia de mercancías infractoras en otros almacenes, en transporte y ya vendidas. Los Estados Unidos no han tenido en cuenta el cálculo cumulativo de los umbrales penales establecidos por China a lo largo de muchos años de actividad criminal. Han hecho caso omiso del carácter alternativo de los umbrales con arreglo a varias leyes chinas, que significa que la infracción activa medidas penales para la observancia si se alcanza cualquiera de los umbrales penales. Por último, los Estados Unidos han alegado erróneamente que China no puede aplicar sanciones penales sobre la base de productos no acabados y de indicios de infracción, cuando es evidente que la legislación china dispone lo contrario.

2. China aplica un régimen de observancia administrativa que tiene importantes efectos disuasorios por lo que respecta a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual por debajo de los umbrales penales

9. China describe el régimen gubernamental de observancia administrativa que se aplica por separado de la ley penal y no está sujeto a los umbrales mínimos de la ley penal. El sistema de observancia administrativa de China es una característica especial de la estructura jurídica de China que no tiene paralelo en la mayoría de los sistemas occidentales, incluido el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. Contrariamente a la afirmación de los Estados Unidos de que los umbrales establecidos en la ley penal china crean "un refugio seguro" para infracciones de los derechos de propiedad intelectual de bajo nivel, lo cierto es que China aplica un sistema de observancia gestionado por el Gobierno al que están sujetas las infracciones a cualquier escala. Los infractores de derechos de propiedad intelectual de bajo nivel no exentos de la aplicación de las medidas de observancia gestionadas por el Gobierno en China.

3. Las afirmaciones de los Estados Unidos sobre las tendencias de la infracción carecen de fundamento

10. China aborda la alegación de los Estados Unidos de que una gran proporción de casos de infracción de derechos de autor cae por debajo de los umbrales numéricos, y de que los infractores redujeron su volumen de copias para evitar la responsabilidad penal cuando los umbrales penales se rebajaron. La serie de datos en la que los Estados Unidos se apoyan proviene de redadas administrativas realizadas a solicitud de los propios titulares de los derechos; su importancia probatoria no está clara, y en cualquier caso los datos no respaldan las afirmaciones de los Estados Unidos sobre tendencias estadísticas.

B. SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS RECAE UNA OBLIGACIÓN PROBATORIA ESPECIALMENTE ESTRICTA POR LO QUE RESPECTA SU ALEGACIÓN DE QUE CHINA NO CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 61

11. Incumbe a los Estados Unidos, en cuanto que parte reclamante, la obligación de demostrar su alegación de que el régimen de observancia penal de China no satisface la obligación articulada en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, en este caso concreto recae sobre los Estados Unidos una obligación probatoria significativamente mayor que la que sería normal. Ello es así porque los Estados Unidos están presentando una alegación -que los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC tienen que promulgar leyes penales que satisfagan normas internacionales muy específicas- que obra decisivamente en contra de la tradición y las normas del derecho internacional.

12. Las organizaciones internacionales otorgan gran deferencia a las autoridades nacionales en cuestiones de derecho penal. Un examen del derecho internacional demuestra que tradicionalmente los Estados han considerado que el derecho penal es dominio exclusivo de la jurisdicción soberana; cuando los gobiernos soberanos han contraído compromisos internacionales en materia de derecho penal, esos compromisos conceden amplias facultades a los gobiernos por lo que respecta a la aplicación; y los tribunales internacionales se han mostrado muy renuentes a imponer normas penales específicas a los Estados.

13. A la luz de las normas generalmente aceptadas de derecho internacional, los Estados Unidos no tienen que demostrar únicamente que la interpretación de la obligación establecida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC que proponen es correcta con arreglo a las normas habituales. Deben también convencer a este Grupo Especial de que las partes en el citado Acuerdo aceptaron una obligación de reformar su derecho penal tan específica que constituye una acusada desviación de la práctica de cada país en uno de cada dos foros internacionales relacionados con las leyes penales nacionales.

C. EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC REQUIERE QUE LOS MIEMBROS ESTABLEZCAN UMBRALES PENALES PARA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA SOBRE LA BASE DE UN SENTIDO AMPLIO Y DISCRECIONAL DE LOS TÉRMINOS "ESCALA COMERCIAL"

14. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula 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". El meollo de la diferencia entre los Estados Unidos y China es el sentido y el alcance de los términos "escala comercial". Los Estados Unidos proponen una definición que es incompatible con el sentido corriente y que fue expresamente rechazada por los negociadores del Acuerdo.

15. La obligación establecida en el artículo 61 es que los Miembros impongan sanciones penales por infracciones dolosas que entrañen una magnitud significativa de actividad, según proceda en el contexto comercial y las estructuras jurídicas del Miembro. China cumple esa obligación.

1. El sentido corriente de "escala comercial" no es el de cualquier escala de actividad emprendida con ánimo de lucro

16. Los Estados Unidos presentan una definición muy viciada de los términos "escala comercial". Aducen que el sentido corriente de "escala comercial" puede deducirse combinando el sentido corriente de "comercial" ("interesado en rendimiento financiero") y "escala" ("magnitud, medida o grado"). Con arreglo a esa síntesis, alegan los Estados Unidos, los términos "escala comercial" tienen dos sentidos distintos y captarían dos clases de actividad: primero, cualquier actividad que tenga por finalidad el rendimiento financiero (es decir, la venta de un solo artículo por 1 céntimo de dólar EE.UU. constituiría una actividad a escala comercial). Segundo, también captaría actividades,

"cualquiera que sea su motivo o finalidad" que, "tengan alcance o magnitud suficiente para ser de 'escala comercial' en el mercado respectivo".

17. La interpretación propugnada por los Estados Unidos es incompatible con el sentido corriente del artículo 61. Infringe el principio en virtud del cual el artículo 61 debe interpretarse de manera que se atribuya un efecto pleno a todas las palabras que figuran en él. La definición de los Estados Unidos también da por sentado erróneamente que el sentido de las palabras "escala comercial" no es nada más que la suma de "comercial" y "escala".

18. De hecho, un examen cuidadoso del uso común de esas palabras demuestra que por "escala comercial" se entiende una magnitud significativa de actividad infractora. El Comité de Expertos sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estableció en febrero de 1988 una definición de "escala comercial" que aclaró sobradamente que se pretendía que esas palabras representaran una norma amplia y flexible, y que estaban destinadas a abarcar algo más que simplemente la "voluntad de obtener un beneficio". Otros usos de "escala comercial" en documentos del GATT y del propio Gobierno de los Estados Unidos respaldan esta interpretación de esos términos.

2. El contexto del artículo 61 demuestra que los Miembros nunca quisieron obligarse a establecer normas específicas y concretas en el derecho penal nacional

19. Con arreglo a la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* ("Convención de Viena"), el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse de conformidad con su contexto. A ese respecto merecen consideración varios elementos.

20. En primer lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC no define lo que constituye una infracción sustantiva. Cuando la definición tanto del alcance de los derechos como del acto que constituye infracción queda al arbitrio de cada país, establecer un umbral específico y concreto en virtud del cual ese acto no definido debe constituir un delito trasciende cualquier interpretación razonable. Como mínimo, tiene que haber pruebas claras de que las partes llegaron a un acuerdo sobre una estructura tan extraña. No hay pruebas claras al respecto.

21. En segundo lugar, la falta de especificidad del texto del artículo 61 contrasta vivamente con las disposiciones específicas establecidas en los artículos 42 a 48, inclusive, del Acuerdo sobre los ADPIC. También contrasta con las disposiciones específicas establecidas en el *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT* y el *Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias*. Cuando las partes negociadoras quisieron imponer obligaciones detalladas y concretas, plasmaron esa exigencia de especificidad en términos claros.

22. Por último, el artículo 61 debe interpretarse en el contexto del párrafo 1 del artículo 1, donde se exponen la "naturaleza y alcance de las obligaciones" para todo el Acuerdo; y el párrafo 5 del artículo 41, en el que se establecen las "obligaciones generales" para la "observancia de los derechos de propiedad intelectual" en la Parte III del Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 demuestran que los Miembros se negaron a aceptar el Acuerdo sobre los ADPIC como un acuerdo que los obligaría a armonizar sus ordenamientos jurídicos. Por el contrario, insistieron en su derecho a procurar la observancia de conformidad con sus propias tradiciones jurídicas y con sujeción al contexto específico -como las limitaciones de los recursos para la observancia- de sus respectivas circunstancias. Esos artículos ponen de manifiesto no sólo que el artículo 61 debe interpretarse ampliamente, sino también que los términos "escala comercial" eran deliberadamente vagos -y se dejaron sin definir- precisamente porque un gran número de Miembros jamás habría aceptado una obligación más específica e intrusiva.

3. La definición propuesta por los Estados Unidos es incompatible con el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC

23. La Convención de Viena dispone que los tratados deben interpretarse "a la luz de su objeto y fin". El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, claramente expuesto en el preámbulo del Acuerdo, es fomentar el comercio internacional mediante la protección de la propiedad intelectual en el marco de las disposiciones jurídicas y las limitaciones de recursos de los Miembros. El objeto y fin ponen de manifiesto que el artículo 61 del Acuerdo no debe interpretarse en el sentido de que requiere la armonización de los ordenamientos jurídicos de los Miembros o el desprecio de los intereses de los Miembros cuando éstos elaboran medidas penales que reflejan sus propias normas jurídicas e intereses públicos.

4. La actuación ulterior de los Miembros -incluidos los Estados Unidos- revela que entendieron que los términos "escala comercial" sólo imponían un criterio amplio y elevado

24. Los Miembros se han abstenido reiteradamente de interpretar que "escala comercial" significa cualquier actividad emprendida con fines comerciales. La experiencia del Gobierno del Canadá y de las Comunidades Europeas demuestra que no entienden que "escala comercial" abarca cualquier actividad emprendida con fines comerciales.

25. En sus posteriores acuerdos bilaterales de libre comercio, los Estados Unidos siempre han procurado definir cuidadosamente los términos "escala comercial" de manera que abarquen cualquier actividad con fines de lucro. No habría motivos para negociar esa definición con países que ya están sujetos a las obligaciones ADPIC si esos términos ya tuvieran ese sentido en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, la insistencia de los Estados Unidos en establecer una definición más estricta en el contexto bilateral pone de relieve que "escala comercial", tal como figura en el Acuerdo, es un concepto amplio que en buena medida queda al arbitrio de los países. Equivale a reconocer que en las negociaciones sobre el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC los Estados Unidos no lograron que se estableciera la obligación que pese a ello ahora tratan de imponer aquí.

5. Los antecedentes de negociación demuestran que las partes entendieron que los términos "escala comercial" representaban un criterio amplio que alude a una actividad infractora significativa

26. Los antecedentes de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC demuestran de manera convincente que el criterio de la "escala comercial" se propuso y adoptó como clara alternativa a la formulación ahora propuesta por los Estados Unidos. Se entendió que el criterio real en el marco del Acuerdo era amplio y flexible, y también que apuntaba a la falsificación y la piratería a escala significativa. Las partes negociadoras examinaron y rechazaron reiteradamente la formulación según la cual las sanciones penales son aplicables a cualquier caso de falsificación o piratería encaminado a obtener ganancias comerciales.

D. CHINA HA CUMPLIDO LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 61 DE APLICAR MEDIDAS PENALES POR FALSIFICACIÓN DOLOSA Y PIRATERÍA A ESCALA COMERCIAL

27. El criterio de la "escala comercial" establecido en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es un criterio amplio, sujeto al arbitrio nacional y a las condiciones locales. El Grupo Especial, al examinar si China ha cumplido su obligación, deberá determinar si los umbrales penales aplicados en virtud de la legislación china están comprendidos en el sentido legítimo de la expresión "escala comercial" y en el alcance legítimo de las facultades soberanas. Dadas la amplia naturaleza del criterio de la "escala comercial" y la importancia de la deferencia a las facultades discrecionales nacionales, China propone respetuosamente que el Grupo Especial determine si la legislación china

impone sanciones penales por infracción dolosa que conlleve una magnitud significativa de actividad y que es adecuada en el contexto comercial y las estructuras jurídicas de China. China impone sanciones penales por actividades infractoras que superen los umbrales establecidos en su legislación. Esto somete dos cuestiones a la consideración del Grupo Especial: si los umbrales son adecuados dentro de la estructura de la legislación china, y si los umbrales son razonables en el contexto del comercio en China.

1. El Grupo Especial debe concluir que los umbrales penales establecidos por China son adecuados a la luz de la estructura de la legislación penal de China

28. China aplica umbrales para una serie de delitos comerciales de manera que reflejan las prioridades y la asignación de los recursos judiciales, fiscales y para la observancia de la ley penal. De conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 61 y de los derechos que le confiere el párrafo 5 del artículo 41, China ha establecido medidas penales por infracción de los derechos de propiedad intelectual que son proporcionales a las aplicables a otros delitos comerciales.

29. Los Estados Unidos pretenden que China trastoque todo su régimen de derecho penal. Pretenden que China prácticamente elimine los umbrales -con arreglo a la formulación de las "ganancias financieras" de los Estados Unidos, el umbral sería de 1 RMB- y por consiguiente cree un régimen de observancia del derecho penal inviable y dé a la aplicación de sanciones penales por delitos contra la propiedad intelectual prioridad sobre la persecución de otros delitos extremadamente graves, como la falsificación de moneda y el soborno. Esto constituiría una imprudente desviación de la norma de deferencia a la legislación nacional y el respeto a la asignación de recursos para la aplicación de sanciones previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

30. China ha actuado de buena fe para cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 61. Los umbrales penales que aplica para la falsificación y la piratería son razonables y adecuados en el contexto de su estructura jurídica y las demás leyes aplicables a los delitos comerciales.

2. Los umbrales penales establecidos por China son adecuados a la luz de la escala del comercio en China

31. Los umbrales penales son razonables no sólo en términos de la estructura jurídica de China, sino también en términos de la escala del comercio en China, un punto de referencia razonable para calcular los umbrales de lo que constituye "escala comercial" en un Miembro. A la luz del sentido de los términos "escala comercial" en el Acuerdo sobre los ADPIC, es adecuado que un Miembro establezca umbrales relacionados con los indicadores de una empresa comercial sostenible.

32. China ha establecido un umbral del volumen de las actividades comerciales ilegales -que sólo es uno entre varios umbrales penales alternativos- que está significativamente por debajo del nivel al que incluso las empresas comerciales más pequeñas operan en China. China no ha escogido sus umbrales penales para reducir al mínimo sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, sino porque con arreglo a su decisión soberana esos umbrales son los que mejor captan el nivel al que la infracción de los derechos de propiedad intelectual pone en peligro el orden público y justifica la aplicación de sanciones penales.

3. El Grupo Especial no debe tener en cuenta las nuevas obligaciones que los Estados Unidos tratan de imponer a China

33. Al evaluar si China ha cumplido las obligaciones de establecer leyes penales adecuadas que legítimamente le corresponden, el Grupo Especial no debe tener en cuenta las obligaciones no fundamentadas que los Estados Unidos tratan de imponer a China. En primer lugar, China no está

obligada a tener en cuenta la repercusión comercial de la infracción. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC es obligatorio aplicar sanciones penales si la actividad infractora tiene lugar a escala comercial, no si la repercusión de la actividad infractora alcanza una escala comercial.

34. En segundo lugar, China no está obligada a modificar o a hacer menos estrictas sus normas relativas a las pruebas. Los Estados Unidos aducen que como las autoridades chinas pueden no disponer siempre de determinadas pruebas de infracción -como el volumen de las mercancías depositadas en almacenes o ya vendidas-, los umbrales penales son demasiado altos. De hecho, China cumple cabalmente las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC estableciendo un criterio razonable de "escala comercial" para la aplicación de los procedimientos y sanciones penales. El Acuerdo impone una obligación jurídica sustantiva, y China la cumple. Los procedimientos relativos a las pruebas aplicados por China para determinar si determinadas infracciones alcanzan esa escala comercial no son jurídicamente pertinentes.

E. CHINA CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN LA SEGUNDA FRASE DEL ARTÍCULO 61 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LA PRIMERA FRASE DEL ARTÍCULO 61

35. Los Estados Unidos aducen que China también infringe la segunda frase del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41. Sin embargo, esas dos disposiciones están supeditadas a lo dispuesto en la primera frase del artículo 61. Salvo que puedan demostrar que China incumple las obligaciones que le corresponden en virtud de la primera frase del artículo 61, los Estados Unidos no podrán demostrar que China también incumple las que le corresponden en virtud de la segunda frase del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41. Al no haber conseguido lo primero, los Estados Unidos tampoco consiguen lo segundo.

III. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR CHINA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS DECOMISADAS POR LA ADUANA SON COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

36. En su segunda alegación, los Estados Unidos sostienen que la estructura jurídica de la Aduana china para tratar las mercancías infractoras decomisadas es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Concretamente, aducen que la Aduana china no está facultada para ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho ("facultades de eliminación") o para ordenar la destrucción de esas mercancías ("facultades de destrucción"). El argumento de los Estados Unidos se basa parcialmente en una descripción errónea de la legislación china que regula la eliminación de las mercancías infractoras, y parcialmente en la falsa premisa de que la Aduana china no está facultada para destruir las mercancías infractoras si la destrucción no es el método de eliminación preferido por el Gobierno.

37. China cumple plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC: la Aduana china tiene las facultades de eliminación requeridas, como refleja su autoridad tanto para permitir la donación de las mercancías infractoras a organizaciones de bienestar social como para permitir la venta de esas mercancías a los titulares de los derechos. La Aduana china también tiene facultades de destrucción, como evidencian sus poderes discrecionales para determinar si las mercancías infractoras reúnen las condiciones exigibles para la destrucción. China observa que si bien el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a la Aduana china a disponer de las facultades de eliminación adecuadas, no obliga a la Aduana china a tratar las mercancías infractoras únicamente por los medios contemplados en el Acuerdo.

A. ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS POR LA ADUANA CHINA

38. China presenta descripciones detalladas de los cuatro métodos de eliminación alternativos a los que con arreglo a la legislación china puede recurrir la Administración General de Aduanas de la República Popular China ("Aduana"). En primer lugar, la Aduana está facultada para donar las mercancías infractoras a organizaciones de bienestar social, si determina que las mercancías son adecuadas a esos fines y no plantean riesgos para la salud o la seguridad; la Aduana está jurídicamente obligada a asegurarse de que las mercancías son utilizadas exclusivamente por organizaciones de bienestar social y para fines de bienestar social. En segundo lugar, la Aduana está facultada para proceder a la venta voluntaria de las mercancías infractoras a los titulares de los derechos. Éstos pueden optar por adquirir las mercancías infractoras cuando, por ejemplo, se determina que éstas son excedentes producidos ilegalmente por un fabricante autorizado, y son por tanto idénticas a las mercancías autorizadas. En tercer lugar, la Aduana está facultada para subastar públicamente las mercancías infractoras si ha decidido que los dos primeros métodos de eliminación no son viables y si también ha recabado oficialmente observaciones de los titulares de los derechos, determinado que las mercancías no plantean riesgos para la salud o la seguridad, concluido que la subasta es eficaz en función del costo y eliminado todas las características infractoras. Por último, la Aduana está facultada para destruir las mercancías infractoras si ha determinado que los otros métodos de eliminación no son viables.

B. CHINA CUMPLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PORQUE OTORGA FACULTADES TANTO PARA LA ELIMINACIÓN COMO PARA LA DESTRUCCIÓN

39. El artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC (que se remite a la primera frase del artículo 46) requiere que la Aduana esté facultada para ordenar que las mercancías infractoras sean "apartadas de los circuitos comerciales de manera que se evite causar daños al titular del derecho, o ... destruidas".

40. El artículo 59 no requiere que China limite los métodos de eliminación de la Aduana al apartamiento de los circuitos comerciales y la destrucción. La Aduana tiene que estar facultada para recurrir a esos dos métodos, pero el artículo 59 no impone la obligación de ejercer únicamente esas facultades. La norma para el cumplimiento del artículo 59 es que, en primer lugar, la Aduana esté facultada para eliminar las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, y, en segundo lugar, que la Aduana esté facultada para destruir las mercancías infractoras. La Aduana de China, contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, está facultada tanto para eliminar como para destruir.

1. La Aduana de China está facultada para eliminar las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho

41. La Aduana china está facultada para ordenar que las mercancías infractoras sean "apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho" en virtud de sus facultades para vender las mercancías infractoras a los titulares de los derechos, y además, independientemente, en virtud de sus facultades para donar las mercancías infractoras a organizaciones de bienestar social. En ambos casos la Aduana está facultada para eliminar las mercancías infractoras apartándolas del mercado abierto al tiempo que se tienen debidamente en cuenta los intereses de los titulares de los derechos.

2. La Aduana china está facultada para destruir las mercancías infractoras

42. La Aduana china está facultada para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras como se dispone en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, al que se remite el artículo 59. La legislación china establece criterios para la eliminación de las mercancías infractoras por la Aduana. Esos criterios reflejan una preferencia oficial por el uso de otros métodos de eliminación, pero la

Aduana está jurídicamente facultada para determinar si esos criterios se satisfacen y, en consecuencia, qué método de eliminación es el adecuado.

43. Tanto la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos como la práctica de los Estados Unidos y otros Miembros revelan claramente que nunca se quiso que las "facultades" fueran absolutas e incondicionales. La secuencia de métodos de eliminación, combinada con las facultades discrecionales de la Aduana para determinar si se han satisfecho los criterios pertinentes, es compatible con el otorgamiento de facultades de destrucción.

44. De hecho, entre 2005 y 2007 la Aduana optó por destruir mercancías infractoras que representaban un 58 por ciento del valor total de dichas mercancías. Esto es una prueba que demuestra que la supuesta jerarquía de opciones de eliminación no obstaculiza la capacidad de la Aduana para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras.

C. LA UTILIZACIÓN POR LA ADUANA CHINA DE SUBASTAS PÚBLICAS ES PLENAMENTE COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

45. Los Estados Unidos alegan que la subasta pública por la Aduana china de las mercancías infractoras infringe el artículo 59. Aunque el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que la Aduana tenga tanto facultades de eliminación como facultades de destrucción, no limita su actuación a esos dos métodos de eliminación. El Acuerdo no prohíbe el uso de subastas públicas. Además, en la práctica, la Aduana rara vez recurre a la subasta pública. Ese método de eliminación sólo representa un 2 por ciento del valor total de las mercancías infractoras.

1. El artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a los Miembros a limitar la eliminación de las mercancías infractoras a su apartamiento de los circuitos comerciales o la destrucción

46. El sentido corriente de la palabra "facultadas", así como la práctica de los Miembros sobre la eliminación de las mercancías infractoras y los antecedentes de negociación del artículo 59, ponen de manifiesto que si bien los Miembros tienen que otorgar a sus organismos aduaneros tanto facultades de eliminación como facultades de destrucción, en modo alguno están obligados a limitar la actuación de esos organismos al apartamiento de las mercancías de los circuitos comerciales y la destrucción. Las facultades de la Aduana para vender en subasta pública las mercancías infractoras son totalmente compatibles con el artículo 59.

2. La subasta pública es compatible con los principios rectores de los artículos 46 y 59

47. Los dos principios enunciados en el artículo 46 (y, por tanto, en el artículo 59) son "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones" y "que se evite causar daños al titular del derecho". La subasta pública es compatible con ambos principios. En primer lugar, los infractores cuyas mercancías son subastadas quedan exactamente en la misma posición que si las mercancías se hubieran destruido: en ambos casos pierden las mercancías sin compensación alguna. Además, el uso por la Aduana de un precio de reserva en la subasta garantiza que los infractores no tengan la oportunidad de comprar las mercancías decomisadas en la subasta pública a un costo irrazonablemente bajo y utilizar esas mercancías en provecho de sus actividades de falsificación. En segundo lugar, los titulares de los derechos tienen un derecho formal y legal a formular observaciones antes de cualquier subasta pública; ese procedimiento ayuda a la Aduana a determinar que una mercancía no es adecuada para la subasta pública, y contribuye así a evitar que se cause daños a los titulares de los derechos.

D. CHINA CUMPLE TODAS LAS OBLIGACIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA CUARTA FRASE DEL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

48. Los Estados Unidos sostienen que China también infringe el Acuerdo sobre los ADPIC porque el recurso de la Aduana a las subastas públicas -uno de los cuatro métodos de eliminación disponibles- "es incompatible con el principio establecido en la cuarta frase del artículo 46". Aunque aparentemente los Estados Unidos presentan dos versiones distintas de ese argumento, ninguna de ellas es creíble.

49. Si lo que los Estados Unidos aducen, como hacen en la "Introducción" de su Primera comunicación escrita, es que la cuarta frase del artículo 46 significa que la Aduana tiene que estar facultada para mantener las mercancías infractoras fuera de los circuitos comerciales, las anteriores secciones demuestran que la Aduana está facultada para hacerlo.

50. Si lo que los Estados Unidos aducen es que la cuarta frase del artículo 46 prohíbe que las mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio retornen a los circuitos comerciales, no han demostrado que la cuarta frase del artículo 46 está incorporada al artículo 59 (y que en consecuencia impone una obligación a la Aduana), y tampoco que la Aduana ha infringido la obligación enunciada en la primera frase del artículo 46.

1. La cuarta frase del artículo 46 no está incorporada al artículo 59 y, en consecuencia, no es aplicable a la Aduana china

51. El texto del Acuerdo sobre los ADPIC sugiere que la cuarta frase del artículo 46 no es aplicable al artículo 59. Las partes en el Acuerdo examinaron el trato por las autoridades aduaneras de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y lo regularon concretamente en el artículo 59. Si las partes hubieran querido establecer otras obligaciones las habrían enumerado allí.

2. Si la cuarta frase del artículo 46 está incorporada al artículo 59 y no impone una obligación independiente, China está cumpliendo

52. Aunque se interpretara indebidamente que la cuarta frase del artículo 46 establece una obligación independiente para las autoridades aduaneras, la Aduana china estaría cumpliendo esa obligación.

53. En primer lugar, la Aduana china está obligada a retirar todas las características infractoras, no sólo las marcas de fábrica o de comercio, de las mercancías decomisadas. En segundo lugar, además de retirar la marca de fábrica o de comercio, la Aduana tiene que recabar formalmente observaciones del titular del derecho. Las observaciones formales constituyen una etapa significativa que permite a los titulares del derecho identificar preocupaciones específicas -como amenazas para la seguridad planteadas por las mercancías o la presencia de características de diseño de dominio privado que no pueden retirarse- y permite a la Aduana determinar que la subasta pública no es adecuada. La Aduana está jurídicamente facultada para rechazar el recurso a la subasta pública después de consultar a los titulares de los derechos.

IV. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR CHINA PARA LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS SON COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

A. ASPECTOS GENERALES

54. China mantiene procesos gubernamentales de examen y aprobación por lo que respecta a la publicación y distribución en China de diversas obras, incluidas las películas y los DVD. En términos generales, una obra sujeta a esos procesos sólo puede publicarse o distribuirse si se obtiene la autorización necesaria. Los Estados Unidos no se oponen a la existencia de esos procesos, ni podrían hacerlo. Ese derecho soberano es un poder inherente y reservado -reconocido por el derecho internacional, como se indica en el artículo 17 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas ("Convenio de Berna"), y expresamente incorporado a la estructura de la OMC mediante el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

55. La tercera alegación de los Estados Unidos, que atañe a esos mecanismos, se basa en una descripción fundamentalmente errónea de la legislación china.

56. En primer lugar, la alegación de los Estados Unidos se basa, en su inmensa mayoría, en la afirmación errónea de que las obras que no han completado el proceso de examen gubernamental del contenido, incluidas las obras aún no sometidas a examen y las obras en espera de examen, no disfrutan de la protección del derecho de autor. No se les deniega la protección del derecho de autor. La ley china protege el derecho de autor desde el momento en que se crea una obra. El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de la República Popular China ("Ley de Derecho de Autor"), al que no se hace referencia alguna en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, otorga plena protección del derecho de autor tanto antes como durante el examen para la autorización. Lo hace incorporando expresamente a la legislación china los derechos conferidos por los acuerdos internacionales, incluidos el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC.

57. En segundo lugar, los Estados Unidos sostienen que en virtud del párrafo 1 del artículo 4 se deniega la protección de las obras que no satisfacen el examen del contenido. También esto es falso. El proceso de examen del contenido opera de manera independiente del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. El único resultado de una constatación de contenido prohibido en virtud del proceso de examen del contenido es la denegación de la autorización a publicar. Esa constatación no lleva a denegar el derecho de autor, y China no tiene noticias de que una constatación en un proceso de examen del contenido haya llevado alguna vez a denegar la protección del derecho de autor. El resto de la alegación de los Estados Unidos debe rechazarse por esa razón.

B. LA ALEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS SE APOYA EN UNA DESCRIPCIÓN FALSA DE LA LEGISLACIÓN CHINA

1. Contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, con arreglo a la legislación china la protección del derecho de autor nace con la creación de las obras y no depende del examen del contenido

58. Aunque la publicación de determinados tipos de obras en China requiere un examen del contenido, el derecho de autor sobre esas obras nace con la creación y es independiente de la publicación. Mientras están pendientes de examen, esas obras disfrutan en plenitud de la protección del derecho de autor.

59. Con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China, los autores extranjeros de Estados signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC disfrutan de protección automática del derecho de autor, al igual que cualquier ciudadano chino, una vez completa una obra. Esa protección es

igualmente aplicable a las obras que no han sido sometidas a examen y a las que sí lo han sido, todo ello con independencia de que la obra se publique o no oficialmente en China. La afirmación de los Estados Unidos de que la protección del derecho de autor está de alguna manera supeditada al examen del contenido es simplemente falsa como cuestión de derecho.

2. Contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, la prohibición de la publicación como consecuencia del examen del contenido no activa la denegación del derecho de autor

60. El segundo error principal de los Estados Unidos radica en su afirmación relativa a los efectos jurídicos de la denegación de una licencia para publicar o distribuir una obra. Los Estados Unidos afirman que esa denegación también da lugar a una denegación del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. En realidad esto no es así. El proceso de examen del contenido se desarrolla independientemente del párrafo 1 del artículo 4, y la única consecuencia de una constatación de contenido prohibido en ese proceso es la denegación de la autorización para publicar. Nada en esta constatación lleva a denegar la protección del derecho de autor.

61. La gestión del examen del contenido, por un lado, y la gestión de las leyes sobre derechos de autor, por otro, son procesos separados e independientes. El examen del contenido es competencia de organismos administrativos dependientes del Consejo de Estado, no de los tribunales. En contraste, la protección del derecho de autor es competencia del sistema judicial chino y de la Administración Nacional del Derecho de Autor de China ("NCAC") y sus filiales locales. Ninguno de esos órganos competentes en materia de derechos de autor está obligado por las constataciones de un organismo administrativo en el proceso de examen del contenido.

62. Los Estados Unidos tratan erróneamente de vincular el nacimiento del derecho de autor con la finalización satisfactoria del examen. Sin embargo, el resultado del examen del contenido es una licencia que permite la distribución, no una concesión de un derecho de autor. Con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de la República Popular China, plenamente compatible con el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna, el derecho de autor nace automáticamente y es reconocido sin formalidades administrativas.

63. El examen del contenido es un proceso independiente y no relacionado que no determina si una obra está protegida por el derecho de autor.

C. CHINA PROTEGE EL DERECHO DE AUTOR CON INDEPENDENCIA DE LOS PROCESOS DE EXAMEN DEL CONTENIDO

64. Los Estados Unidos sacan cuatro conclusiones de su interpretación errónea de la legislación china. Alegan que China no protege el derecho de autor para 1) obras que no han sido sometidas a un examen del contenido, 2) obras que están pendientes de un examen del contenido, 3) versiones no editadas de obras que han sido editadas para satisfacer el examen del contenido, y 4) obras que no han satisfecho el examen del contenido. En realidad, ninguna de esas afirmaciones es correcta. Lo cierto es que China protege las obras con independencia de su situación en el marco de un examen del contenido.

1. El derecho de China a realizar un examen del contenido no está en tela de juicio

65. Los Estados Unidos no impugnan el derecho de China a realizar un examen del contenido, impugnación que no sería aceptable. El derecho soberano de los gobiernos a regular e incluso a prohibir el contenido de determinadas obras es la base de los mecanismos de examen del contenido establecidos por China.

66. El artículo 17 del Convenio de Berna estipula lo siguiente:

> "Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción ..."

67. Por tanto, todos los derechos otorgados a los autores en virtud del Convenio de Berna están limitados por el artículo 17 de dicho Convenio. El sentido corriente del artículo 17 y del comentario oficial de la OMPI, así como todos los tratados sobre esta cuestión, respaldan esa opinión. De ese reconocimiento se hace eco el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que adopta el artículo 17 del Convenio de Berna.

68. Además, la facultad de proteger el bienestar público es una característica inherente y accesoria de la soberanía. El artículo 17 del Convenio de Berna no representa una codificación exhaustiva del derecho soberano a censurar, sino que se limita a hacer referencia a esas facultades, afirmando que las disposiciones del Convenio en modo alguno pueden limitar ese privilegio soberano.

2. China protege el derecho de autor para las obras que no han sido sometidas a examen y las obras que están pendientes de un examen del contenido

69. Los dos primeros puntos contenciosos planteados por los Estados Unidos afectan a obras que no han sido sometidas a un examen del contenido y a obras que están pendientes de un examen del contenido.

70. El derecho de autor por lo que respecta a una obra nace antes de cualquier consideración de los procesos de examen del contenido, y no se demora en espera de la conclusión de esos procesos. No sólo el análisis jurídico, sino también la práctica efectiva de China, demuestran esa conclusión.

71. China presenta casos reales que demuestran que su legislación otorga inequívocamente la protección del derecho de autor a las obras que están pendientes de un examen del contenido y a las obras que aún no se han sometido a un examen del contenido, así como a aquellas que no requieren tal examen.

72. China observa respetuosamente que la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos no contiene ni un análisis jurídico ni ningún ejemplo válido que respalde su alegación sobre la supuesta falta de protección del derecho de autor para las obras que no han sido sometidas a un examen o estén pendientes de él. En contraste, China ha proporcionado ambas cosas.

3. China protege el derecho de autor para las versiones no editadas de obras que han sido editadas en un examen del contenido, y para las obras que no han satisfecho el examen del contenido

73. Los elementos tercero y cuarto de la alegación de los Estados Unidos son que se deniega la protección del derecho de autor a las versiones no editadas de obras que en el proceso de examen de la publicación se ha constatado tienen un contenido prohibido, y que se deniega la protección del derecho de autor para las obras que no han satisfecho el proceso de examen del contenido.

74. Ninguna de las alegaciones de los Estados Unidos es correcta. Por el contrario, China demuestra que en el caso de las películas, por ejemplo, las obras que no satisfacen el examen del contenido, las obras que han sido editadas para pasar el examen del contenido y las obras que no se han examinado están todas protegidas por actuaciones en pro de la observancia iniciadas por la NCAC.

75. Los Estados Unidos se han abstenido de presentar un análisis jurídico que respalde su interpretación de la legislación china, así como de presentar cualquier ejemplo de denegación del derecho de autor a una versión no editada o a una obra que no ha satisfecho el examen del contenido. No han proporcionado al Grupo Especial un solo ejemplo de que un demandado en una acción por infracción del derecho de autor haya afirmado con éxito en su defensa que la obra no disfrutaba del derecho de autor porque no había satisfecho un proceso de examen del contenido. China comunica respetuosamente que su Tribunal Supremo del Pueblo no tiene noticias de un solo caso en que esa defensa se haya afirmado con éxito.

D. DADO QUE CHINA NO SE ABSTIENE DE PROTEGER EL DERECHO DE AUTOR EN LOS CASOS ALEGADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS, CHINA NO HA INCUMPLIDO LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

76. Toda la segunda parte de la argumentación de los Estados Unidos sobre la tercera alegación detalla los derechos internacionales supuestamente denegados por el hecho de que China presuntamente se abstiene de proteger el derecho de autor. Como se ha demostrado más arriba, las alegaciones de denegación de la protección del derecho de autor formuladas por los Estados Unidos son falsas y se basan en un importante error de comprensión de la legislación china. Dado que la protección del derecho de autor no se deniega, lo cierto es que no se infringe ninguno de los derechos enumerados en la segunda parte de la argumentación de los Estados Unidos.

77. En los párrafos 215-219 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegan que la denegación de la protección del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor constituye una "exclusión" no autorizada de la protección del derecho de autor para una clase de obras, y que esa denegación anula determinados derechos especificados en esos párrafos que el Convenio de Berna garantiza a los autores. Esa alegación no sobrevive al argumento presentado por China en su Primera comunicación escrita, que demuestra que el párrafo 1 del artículo 4 simplemente no se aplica en la forma alegada por los Estados Unidos. China sostiene respetuosamente que la argumentación de los Estados Unidos es errónea debido a una comprensión totalmente falsa de la legislación china aplicable a este respecto. China observa asimismo que en la medida en que el párrafo 1 del artículo 4, independientemente del proceso de examen del contenido, pueda aplicarse de manera que deniegue la protección del derecho de autor para una obra que un tribunal ha constatado está "prohibida por ley" -cosa que los Estados Unidos no han intentado mantener-, ese acto de prohibición está protegido por el artículo 17 del Convenio de Berna. La denegación de la protección del derecho de autor en un caso así, es decir, la privación a un autor del derecho a limitar la distribución y uso de una obra cuya distribución está completamente prohibida, es nula material y jurídicamente. Los derechos económicos otorgados a los autores y artistas en virtud del Convenio de Berna equivalen a un derecho de censura privado -derecho que pierde vigencia cuando hay una prohibición pública superior como la expresamente autorizada por el artículo 17 del Convenio de Berna-. Los Estados Unidos no han demostrado que la falta de protección del derecho de autor para esas obras reduce los derechos de los autores en algo que no sea la prohibición misma.

78. En los párrafos 220-225 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegan que un proceso de examen del contenido impone una "formalidad" prohibida al reconocimiento del derecho de autor. Esa afirmación no sobrevive al argumento presentado por China en su Primera comunicación escrita, que demuestra que en realidad el reconocimiento del derecho de autor no está supeditado a la finalización de ningún proceso de examen del contenido, por lo que no se impone ninguna formalidad.

79. En los párrafos 232-243 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegan que China no ha establecido procedimientos para la observancia en los casos de denegación del derecho de autor. Esa alegación también debe rechazarse a la luz de los argumentos presentados por China, que demuestran que en realidad el derecho de autor no se deniega como alegan los Estados Unidos.

E. LOS ESTADOS UNIDOS NO HAN ACREDITADO UNA PRESUNCIÓN *PRIMA FACIE* QUE RESPALDE SUS ALEGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL O SUS ALEGACIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS CONEXOS, Y EN CONSECUENCIA EL GRUPO ESPECIAL DEBE PRONUNCIARSE A FAVOR DE CHINA POR LO QUE RESPECTA A ESAS CUESTIONES

80. En su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos alegaron varias infracciones en materia de trato nacional, subsidiarias a su alegación principal de que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor deniega la protección del derecho de autor, en infracción del Acuerdo sobre los ADPIC. De manera análoga, en esa solicitud los Estados Unidos también alegaron, una vez más como cuestión subsidiaria, que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor puede denegar la protección de los derechos conexos a los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas, en infracción del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

81. Los Estados Unidos no han acreditado en su Primera comunicación escrita una presunción *prima facie* que respalde sus alegaciones en materia de trato nacional o de derechos conexos. China sostiene respetuosamente que habida cuenta de ello el Grupo Especial debe pronunciarse en favor de China por lo que respecta a cada una de esas alegaciones.

1. El Órgano de Apelación ha resuelto reiterada e inequívocamente que la carga de la prueba para acreditar una presunción *prima facie* recae inicialmente sobre la parte reclamante

82. Se ha pedido varias veces al Órgano de Apelación que aclare sobre quién recae la carga de la prueba en los procedimientos de solución de diferencias en la OMC. En cada una de esas ocasiones el Órgano de Apelación ha confirmado que la obligación de probar que la legislación de un Miembro es incompatible con las obligaciones asumidas en el marco de la OMC recae plenamente sobre la parte reclamante. La parte reclamante tiene que exponer debidamente su alegación y probarla. A falta de esas pruebas, o si éstas son deficientes, la carga no se desplaza sobre el demandado.

2. Los Estados Unidos no han cumplido su obligación

83. China sostiene que el Grupo Especial debe rechazar las alegaciones en materia de trato nacional y derechos conexos presentadas por los Estados Unidos.

84. Por lo que respecta a las supuestas infracciones de derechos conexos en el marco del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba, y sus alegaciones concernientes a los derechos conexos ni siquiera constituyen una alegación debidamente formulada. Los Estados Unidos así lo reconocen en su comunicación.

85. Por lo que respecta a los argumentos en materia de trato nacional, en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos no se presenta ninguna alegación al respecto, por lo que aparentemente se ha renunciado a ella.

86. Dado que los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie*, China solicita respetuosamente al Grupo Especial que se pronuncie en contra de los Estados Unidos y constate que éstos no han demostrado que las medidas de China infringen el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC o deniegan el trato nacional.

87. Por último, China observa respetuosamente que si bien los Estados Unidos, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, enumeraron muchas medidas separadas, parece que en su Primera comunicación escrita sólo han presentado argumentos relacionados con cinco de esas medidas. Por consiguiente, China solicita al Grupo Especial que constate que los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie* por lo que respecta a las restantes medidas, y resuelva,

como cuestión de procedimiento, que los Estados Unidos no han establecido la existencia de ninguna infracción del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a las siguientes disposiciones: el Reglamento sobre la administración de la radiodifusión; el Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones; las Medidas para la administración de las importaciones de productos de audio y vídeo; los Procedimientos para el examen y aprobación de la publicación de publicaciones electrónicas terminadas con licencia de un titular extranjero del derecho de autor; los Procedimientos para el examen y aprobación de la importación de publicaciones electrónicas terminadas por entidades importadoras de publicaciones electrónicas; los Procedimientos para el registro de publicaciones importadas; el Reglamento provisional sobre la administración de la cultura en Internet; y varios Dictámenes sobre el desarrollo y la reglamentación de la música en Internet.

V. CONCLUSIÓN

88. Por las razones expuestas en esta comunicación, China solicita respetuosamente al Grupo Especial que constate que las medidas adoptadas por China son compatibles con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. China sostiene respetuosamente que los Estados Unidos no han cumplido sus obligaciones probatorias por lo que respecta a muchas de las medidas adoptadas por China, y no han demostrado que alguna de esas medidas no está en conformidad con las obligaciones que le corresponden.

ANEXO B-2

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DE CHINA EN LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

I. INTRODUCCIÓN

1. Muchas gracias, Sr. Presidente y señores miembros del Grupo Especial. Los Estados Unidos han presentado en este caso teorías jurídicas que están muy viciadas y que guardan muy poca relación con el mercado de la propiedad intelectual. China insta al Grupo Especial a que rechace todas las alegaciones de los Estados Unidos.

2. En opinión de China, lo que está en juego en esta diferencia no es únicamente un puñado de leyes internas -aunque, como es natural, esto es sumamente importante-. Más allá de ello, China cree que el equilibrio de derechos y obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC también está muy en juego en esta diferencia.

3. Los Miembros en desarrollo afirmaron retirada y enfáticamente que sólo -y sólo- aceptarían las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC con la debida deferencia a sus normas, sus ordenamientos jurídicos y los límites de sus recursos. Sin embargo, los Estados Unidos pretenden pasar todo esto por alto. Cerrar voluntariamente los ojos ante el claro registro de objeciones de los Miembros en desarrollo prestaría un mal servicio a la comunidad de la OMC cuando ésta trata de negociar la ronda de acuerdos de Doha.

II. PRIMERA ALEGACIÓN

4. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial: permítanme abordar la primera alegación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos alegan en primer lugar que la legislación penal china no satisface lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicha disposición estipula 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".

5. Se ha instado al Grupo Especial a que interprete de manera muy estricta la amplia expresión "escala comercial". China insta al Grupo Especial a que examine esta cuestión cuidadosamente a la luz de las reglas tradicionales de interpretación, que reconocen que los países no renuncian a la ligera a sus poderes soberanos. En particular, China insta al Grupo Especial a que pregunte si los Estados Unidos le han dado razones suficientes para creer que las partes quisieron que los términos "escala comercial" impusieran una norma estricta de derecho penal.

6. En China los crímenes económicos se definen mediante el establecimiento de un umbral. La actividad ilegal que supera una determinada escala es objeto de sanción penal. China ha establecido los umbrales para los delitos contra la propiedad intelectual al mismo nivel que para otros delitos comerciales similares.

7. Dos aspectos muy diferenciados del sistema chino guardan relación con la manera en que esos umbrales se establecen. Primero, en China, los particulares tienen derecho a iniciar acciones penales. Esto hace que el umbral sea muy importante para la preservación de los recursos para la observancia de la ley penal. Segundo, China aplica un régimen de observancia administrativa paralelamente al sistema penal. Aparentemente, ese régimen de observancia no tiene paralelo entre los países occidentales. Mediante las medidas de observancia administrativa, las autoridades chinas pueden actuar rápida y eficazmente contra actividades de infracción a cualquier escala.

Los infractores de baja escala no tienen un "refugio seguro". Están sujetos a firmes sanciones administrativas. Esas infracciones de baja escala simplemente no justifican la tramitación de procedimientos penales inmensamente más prolongados y costosos.

8. Los Estados Unidos entienden que "escala comercial" significa intención comercial: cualquier actividad emprendida para obtener ganancias financieras. Esto es un error significativo. Las partes negociadoras rechazaron expresamente la norma de la intención comercial cuando se sugirió en las negociaciones. Pocos de los terceros participantes están de acuerdo con la definición propugnada por los Estados Unidos.

9. La interpretación de los Estados Unidos no se basa en el sentido corriente de las palabras "escala comercial". En realidad, los Estados Unidos en ningún momento recurren al sentido corriente de la expresión global "escala comercial". En lugar de ello, tratan de sumar las definiciones de las palabras "comercial" y "escala" que figuran en los diccionarios.

10. El Comité de la OMPI aclaró que "escala comercial" es una norma amplia que debe basarse en múltiples factores y circunstancias locales. No delimita un umbral de actividad rígido y definido. Además, la expresión "escala comercial" alude a una magnitud significativa de actividad. Tenía por objeto abarcar casos en los que la "manufactura" de mercancías infractoras debía considerarse delictiva. Esto contradice directamente lo que afirman los Estados Unidos. "Escala comercial" no significa cualquier actividad emprendida para obtener ganancias financieras. "La voluntad de obtener un beneficio" no es sino uno entre varios factores que han de tenerse en cuenta.

11. Ese es el sentido corriente de la expresión "escala comercial". Alude a una magnitud de actividad. Es una norma amplia que no está definida con exactitud. Permite que la norma establecida por cada Miembro refleje su propio ordenamiento jurídico y su realidad económica.

12. Ese es el mismo sentido que se encuentra en anteriores documentos del GATT -y, de hecho, en leyes de los Estados Unidos-. Es el sentido que las partes negociadoras del Acuerdo sobre los ADPIC examinaron al debatir si debía adoptarse una norma de "escala comercial" y al rechazar la simple norma de lo "comercial".

13. China observa que los Estados Unidos y los terceros participantes han presentado definiciones muy distintas de "escala comercial". Cada parte insiste en que su interpretación de esa expresión es la adecuada. Sin embargo, la amplia gama de sentidos demuestra por sí misma que "escala comercial" no alude a una norma específica. La norma es vaga y está abierta a interpretación.

14. El Órgano de Apelación ha sostenido que si un término es vago o ambiguo, el Grupo Especial debe adoptar la interpretación que sea menos onerosa e interfiera menos en la soberanía de un país. El artículo 61 afecta a la legislación penal nacional de los Miembros -el corazón mismo de la soberanía nacional-. Aquí, más que en ningún otro ámbito, el Órgano de Apelación no debe presuponer a la ligera que los Miembros quisieron dar a esas palabras el sentido más oneroso e intrusivo.

15. China destaca también la especial función contextual del párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay los países en desarrollo se opusieron abiertamente al establecimiento de nuevas obligaciones en materia de observancia que prescribieran normas rígidas y pasaran por alto los principios de la soberanía. La opinión de los países en desarrollo prevaleció frente a la oposición de los Estados Unidos y otros al incluirse tanto el párrafo 1 del artículo 1 como el párrafo 5 del artículo 41.

16. Esta diferencia representará la primera interpretación por la OMC del párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha instado al Grupo Especial a que entienda que esas disposiciones tienen poco o ningún efecto. China insta al Grupo Especial a que

tenga en cuenta el equilibrio de políticas que llevó a la incorporación de esas disposiciones. China no trata de eludir sus obligaciones. Sin embargo, insta al Grupo Especial a que considere si los Estados Unidos le han dado motivos para constatar que esas disposiciones simplemente tienen poco o ningún sentido.

17. Esas disposiciones establecen el contexto del artículo 61. No puede interpretarse que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a un Miembro a distorsionar su ordenamiento jurídico o a destinar más recursos a la observancia de la legislación sobre propiedad intelectual que a la observancia de la legislación en general.

18. La conclusión debe ser clara. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a China a establecer medidas penales contra actos de falsificación y piratería de una cierta magnitud. Permite a China definir razonablemente esa magnitud en el marco de su estructura jurídica nacional y a la luz de los límites de sus recursos. Eso es precisamente lo que ha hecho China. China ha establecido umbrales penales en materia de propiedad intelectual a una escala baja de comercio de manera compatible con los umbrales que aplica en todos los aspectos de la legislación comercial penal.

III. SEGUNDA ALEGACIÓN

19. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial, permítanme ahora pasar a la segunda alegación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos alegan que en virtud de la legislación china la Aduana china trata las mercancías infractoras decomisadas de manera incompatible con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. También esta alegación carece de fundamento.

20. Los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC obligan conjuntamente a los Miembros a dar a sus aduanas facultades para apartar las mercancías de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o para destruir las mercancías.

21. La Aduana de China tiene facultades de eliminación en dos formas distintas: donando las mercancías infractoras a organizaciones de bienestar social o, alternativamente, ofreciendo a la venta las mercancías infractoras a los titulares de los derechos. Los Estados Unidos basan su argumento en si esos procedimiento se tramitan de forma que evite causar daños al titular del derecho.

22. Aunque los Estados Unidos presuponen reiteradamente posibles daños derivados de las donaciones de China a entidades de beneficencia, en su comunicación escrita no se identifica ni un solo caso en el que la donación de una mercancía infractora haya causado daños al titular del derecho. Las pruebas que el Grupo Especial tiene ante sí demuestran que la Aduana china dona mercancías infractoras a organizaciones de bienestar social con buenos resultados y sin causar daños a los titulares de los derechos.

23. En el caso de la venta de las mercancías infractoras a los titulares de los derechos -que es mucho menos frecuente que la donación de mercancías- queda totalmente al arbitrio de esos titulares decidir si desean adquirir las mercancías si ello obra en su interés. China sostiene respetuosamente que esto no puede causar daños al titular del derecho, y los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba en contrario.

24. Por lo que respecta a las facultades de destrucción, cabe señalar que la Aduana china tiene las facultades necesarias para destruir mercancías infractoras. La legislación china establece una secuencia discrecional de métodos de eliminación que es totalmente compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. La legislación china considera preferente que las mercancías infractoras se donen o se vendan a los titulares de los derechos. Si esos métodos no son viables, la legislación china considera preferente que las mercancías infractoras se vendan en pública subasta. Y si ninguno de esos métodos es viable, la legislación china dispone que las mercancías infractoras se destruyan. La Aduana china

dispone de facultades plenas para ordenar la destrucción, y ejercita a menudo esas facultades. De hecho, las pruebas que el Grupo Especial tiene ante sí ponen de manifiesto que la destrucción tiene lugar frecuentemente -un 58 por ciento, en valor, de las mercancías infractoras decomisadas en China se destruyó en el período de tres años más reciente-.

25. Los Estados Unidos objetan a los raros casos en que la Aduana china recurre a una subasta pública para eliminar las mercancías infractoras. Sostienen que la subasta pública es incompatible con la obligación que corresponde a China, en virtud del artículo 59, de otorgar tanto facultades de eliminación como facultades de destrucción. Sin embargo, este argumento es claramente falso porque, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, la Aduana china tiene que estar facultada para eliminar las mercancías infractoras o destruirlas -pero no está obligada a hacerlo-. El artículo 59 no dice que las autoridades "ordenarán" la destrucción o eliminación, sino, expresamente, que "estarán facultadas para" ordenar tal cosa.

26. Los Estados Unidos también afirman que el limitado recurso de China a las subastas públicas infringe la cuarta frase del artículo 46. En esa frase se dispone que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio falsificada no será suficiente para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales.

27. China pone en tela de juicio que la cuarta frase del artículo 46 esté incorporada al artículo 59, y en consecuencia que sea aplicable a la Aduana china.

28. Sin embargo, aun en el caso de que se interpretara que la cuarta frase del artículo 46 es aplicable, la Aduana china cumple plenamente lo que dispone. La cuarta frase del artículo 46 no prohíbe la colocación de mercancías falsificadas decomisadas -simplemente dispone que la simple retirada de la marca falsificada normalmente no es suficiente-. La finalidad del artículo 46 es evitar que los infractores puedan aponer nuevamente y a bajo costo las marcas y persistir en su actividad infractora. Como China ha explicado en su comunicación escrita, la Aduana no se limita a retirar la marca infractora: retira todas las características infractoras; solicita formalmente observaciones a los titulares de derechos para brindarles protección procesal; y, más importante aún, utiliza un precio de reserva en las subastas públicas para asegurarse de que los infractores no tengan la oportunidad de comprar las mercancías decomisadas a un costo irrazonablemente bajo y aponer de nuevo las marcas infractoras.

29. En resumen, la subasta pública de mercancías infractoras decomisadas -un procedimiento que China utiliza para un 2 por ciento del valor de esas mercancías- es totalmente compatible con el artículo 59.

IV. TERCERA ALEGACIÓN

30. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial, me referiré ahora a la tercera alegación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos alegan que China infringe el Acuerdo sobre los ADPIC al no proteger automática e inmediatamente determinadas obras, especialmente películas y DVD. Por lo que respecta a esta alegación, la cuestión controvertida no es la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC. Lo que se está discutiendo es en gran medida la aplicación de la legislación china.

31. Con arreglo a la legislación china el derecho de autor sobre una obra nace con su creación. La protección del derecho de autor no depende de la publicación. El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China incorpora expresamente las protecciones del Convenio de Berna y otorga protección automática del derecho de autor a todos los autores de los Estados signatarios del Convenio de Berna.

32. Los Estados Unidos no han tenido en cuenta el artículo 2 en su comunicación escrita. Antes bien, alegan que el párrafo 1 del artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a determinadas obras hasta que éstas satisfagan el examen del contenido. China destaca respetuosamente que esto no es así. De hecho, China reconoce y protege el derecho de autor para las obras tan pronto como éstas se crean.

33. China aplica varios reglamentos que prevén el examen del contenido de determinadas obras, y en algunos casos no permite la publicación hasta que el contenido ha sido aprobado. Los Estados Unidos no discuten el derecho de China a hacer tal cosa. El examen del contenido y el derecho a prohibir la publicación o distribución de obras es un privilegio soberano reconocido en el artículo 17 del Convenio de Berna.

34. Como consecuencia de las protecciones del artículo 2, las obras que no han sido aún sometidas a un examen del contenido disfrutan pese a ello de la protección del derecho de autor. Las obras que están pendientes de un examen del contenido también disfrutan de la protección del derecho de autor. En lo que respecta a las obras que han sido editadas para satisfacer el examen del contenido, China protegerá el derecho de autor para la versión editada de la obra. Esa protección incluirá la aplicación de medidas de observancia contra copias de la versión no editada de la obra que infrinjan el derecho de autor de la versión editada. Las versiones no editadas también estarán sujetas a la aplicación de medidas contra la infracción de los reglamentos que regulan la publicación y la distribución, como el reglamento sobre películas. En lo tocante a las obras que no han satisfecho el examen del contenido cabe señalar que la protección del derecho de autor en este caso es una cuestión que normalmente no se plantea en el marco de la legislación china.

35. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, China sostiene respetuosamente que el párrafo 1 del artículo 4 es un instrumento jurídico que tiene pocos efectos en el mercado. Aun en el caso de que se constate que una obra está prohibida por ley, es improbable que la denegación de la protección tenga algún valor significativo para el titular del derecho. La obra está totalmente prohibida, y todo intento de publicarla o distribuirla está sujeto a lo dispuesto en la ley. El derecho privado del autor a censurar lo que ya está totalmente prohibido tendría poco valor.

36. Por último, China pide también al Grupo Especial que tome nota de que los Estados Unidos, en su Primera comunicación escrita, no explicaron o fundamentaron varios aspectos de su alegación tal como figuraba en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. Se trata de las alegaciones relacionadas con el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC y las alegaciones relacionadas con el trato nacional. De manera análoga, los Estados Unidos se abstuvieron de presentar argumentos en relación con varias medidas de China a las que hicieron referencia en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. El Órgano de Apelación ha aclarado que recae sobre la parte reclamante la obligación de justificar todas las alegaciones acreditando una presunción *prima facie* en su Primera comunicación escrita. China destaca respetuosamente que los Estados Unidos no han cumplido esa obligación en este caso. Solicita respetuosamente al Grupo Especial que se pronuncie en contra de los Estados Unidos en lo tocante a sus alegaciones relativas al artículo 14 y al trato nacional, así como a las medidas con respecto a las cuales no se presentó ninguna justificación.

V. CONCLUSIÓN

37. En conclusión, China sostiene respetuosamente que los Estados Unidos no han presentado argumentos convincentes que justifiquen ninguna de sus tres alegaciones. Confía mucho en que esta diferencia no siga adelante, para poder así reanudar sus trabajos con todos sus interlocutores comerciales a fin de promover la protección beneficiosa de la propiedad intelectual.

ANEXO B-3

DECLARACIÓN ORAL FINAL DE CHINA EN LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

1. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial: China desea prologar su declaración final formal refiriéndose brevemente a una cuestión de derecho relativa a la interpretación del artículo 61. Ayer algunos terceros participantes expresaron preocupación por la posibilidad de que China estuviera pidiendo a este Grupo Especial que se apartara de las normas usuales de interpretación de los acuerdos internacionales al interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. China no ha solicitado tal cosa, y cree que puede disipar esas preocupaciones con una simple exposición de sus opiniones.

2. La observación de China relativa a la interpretación del artículo 61 es la siguiente: primero, China pide al Grupo Especial que reconozca que la obligación establecida en el artículo 61 atañe al derecho penal, que es una función soberana crucial. Esta es la primera vez en que se ha pedido a un grupo especial de la OMC que interprete una obligación relacionada con el derecho penal.

3. Segundo, China pide al Grupo Especial que tome nota de que la norma establecida en el artículo 61 es vaga y está sujeta a interpretación. La gran variedad de posibles definiciones que el Grupo Especial ha oído en los dos últimos días constituye una notable prueba de ese hecho.

4. Tercero, China pide al Grupo Especial que tome nota del principio interpretativo generalmente aceptado *in dubio mitius*. Con arreglo a ese principio, cuando una norma establecida en un tratado es vaga o ambigua, el Grupo Especial debe optar por la interpretación que afecte lo menos posible a la soberanía de un país. El Grupo Especial sólo debe escoger una interpretación más intrusiva cuando hay pruebas claras y específicas de que esa fue la intención de los redactores de la norma.

5. El fundamento en que se basa ese principio es que no puede presuponerse a la ligera que los países renuncian a su soberanía. Por consiguiente, el Grupo Especial tiene que encontrar un respaldo específico para cualquier interpretación que suponga una concesión intrusiva de soberanía. China observa que el Órgano de Apelación de la OMC ha adoptado expresamente este principio interpretativo.

6. La legislación penal internacional a que se hace referencia en la Primera comunicación escrita de China pone claramente de manifiesto que este principio está especialmente justificado en el ámbito del derecho penal. Los Estados Unidos han propugnado una aplicación estricta e intrusiva del artículo 61. Para respaldar esa interpretación los Estados Unidos tendrán que presentar pruebas específicas de que fue la deseada por las partes, como requiere el principio *in dubio mitius*. Los Estados Unidos no lo han hecho, y a la luz de disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC como el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 es evidente que no podrán hacerlo.

7. Esa es la "carga" que China ha indicado recae sobre los Estados Unidos. China no se está refiriendo a la carga de la prueba en un sentido fáctico, sino más bien a la imposibilidad de que los Estados Unidos presenten pruebas que respalden su interpretación jurídica del artículo 61.

8. China confía en que esto ponga fin a cualquier posible malentendido de sus argumentos sobre esta cuestión.

* * *

9. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial: la República Popular China desea expresarles su profunda gratitud por su disposición a prestar servicios en esta diferencia y por la evidente diligencia con la que han emprendido su labor. China también quiere dar muchas gracias al personal de la Secretaría de la OMC.

10. China se toma muy en serio esta diferencia. Ha traído a Ginebra a una delegación numerosa de altos funcionarios; y se ha preparado a fondo para esta reunión. China tiene intención de dedicar considerable atención y energía a responder las preguntas del Grupo Especial.

11. En opinión de China, lo que está en juego en esta diferencia no es únicamente un puñado de leyes internas -aunque, como es natural, esto es sumamente importante-. Más allá de ello, China cree que el equilibrio de derechos y obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC también está muy en juego en esta diferencia.

12. China considera que el Grupo Especial tiene ante sí varias tareas importantes, entre ellas tareas sobre las que hay pocos precedentes.

13. Una tarea es la primera interpretación por la OMC de una obligación concerniente al derecho penal. Se ha instado al Grupo Especial a que interprete de manera muy estricta la amplia expresión "escala comercial". China insta al Grupo Especial a que examine esta cuestión cuidadosamente a la luz de las reglas tradicionales de interpretación, que reconocen que los países no renuncian a la ligera a sus poderes soberanos. En particular, China insta al Grupo Especial a que pregunte si los Estados Unidos le han dado razones suficientes para creer que las partes quisieron que los términos "escala comercial" impusieran una norma estricta de derecho penal.

14. Otra tarea es la primera interpretación por la OMC del párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha instado al Grupo Especial a que entienda que esas disposiciones tienen poco o ningún efecto. China insta al Grupo Especial a que tenga en cuenta el equilibrio de políticas que llevó a la incorporación de esas disposiciones. China no trata de eludir sus obligaciones. Sin embargo, insta al Grupo Especial a que considere si los Estados Unidos le han dado motivos para constatar que esas disposiciones simplemente tienen poco o ningún sentido.

15. Otra tarea es la de determinar si el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC está redactado de manera que obliga a los Miembros a dar a sus organismos aduaneros facultades ilimitadas para destruir mercancías infractoras antes de que puedan donarse, sin causar daño alguno al titular del derecho, a una entidad de beneficencia. La posición de los Estados Unidos sigue asombrando a China. Por un lado, parece que los Estados Unidos creen que la Aduana china debe tener facultades absolutas e irrestrictas por lo que respecta a la destrucción. Por otro lado, los Estados Unidos critican que las facultades de la Aduana china por lo que respecta a la eliminación fuera de los circuitos comerciales no estén suficientemente restringidas.

16. Los Estados Unidos desean que China supedite la donación a entidades de beneficencia a, por ejemplo, la determinación de que las mercancías no son defectuosas. De hecho, la legislación china establece esa condición. Sin embargo, el Grupo Especial sin duda reconoce que la condición de que las mercancías sólo puedan donarse si no son defectuosas constituye una restricción de las facultades de la Aduana. Es una restricción en exactamente la misma forma que la condición de que las mercancías sólo se destruyan si no satisfacen determinados criterios. De manera análoga, los Estados Unidos disponen en su propia legislación -y recomiendan a China- que la donación de mercancías decomisadas se supedite a la aprobación del titular del derecho. Parece como si los Estados Unidos aprobaran las condiciones para otorgar facultades que les complacen y rechazan las que no les complacen.

17. Una última tarea para el Grupo Especial es la de evaluar la Ley de Derecho de Autor de China a la luz del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto hay dos cuestiones muy importantes que el Grupo Especial debe examinar. La primera es la protección del derecho de autor prevista en el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China. Esa disposición incorpora a la legislación china las protecciones del artículo 5 del Convenio de Berna. Un examen adecuado del artículo 2 resolverá la mayor parte de las discrepancias sobre la legislación china. En segundo lugar, el Grupo Especial debe examinar con cuidado el derecho a prohibir la publicación, que está reconocido por el artículo 17 del Convenio de Berna. El Grupo Especial debe preguntar si hay alguna razón para exigir la protección del derecho de autor cuando una obra ha sido completamente prohibida por una actuación gubernamental que está autorizada por el derecho internacional.

18. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial: con esto concluye nuestra declaración. China les expresa de nuevo su agradecimiento, y le será grato responder por escrito a sus preguntas.

ANEXO B-4

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN DE RÉPLICA DE CHINA

I. INTRODUCCIÓN

1. En la presente diferencia, los Estados Unidos han pedido a este Grupo Especial que amplíe espectacularmente el alcance de las obligaciones jurídicas establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC creando obligaciones que los redactores nunca acordaron e invadiendo ámbitos de soberanía que los Miembros nunca cedieron. Esta comunicación demuestra cuál debe ser la interpretación adecuada del Acuerdo sobre los ADPIC de conformidad con las reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena.

2. Al mismo tiempo, los Estados Unidos siempre han caracterizado erróneamente el régimen jurídico de China. En muchos casos no han logrado acreditar una presunción *prima facie* de que las leyes chinas son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.

3. En su primera alegación, los Estados Unidos no han reconocido el alcance de las sanciones penales de China contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y no han demostrado que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros la obligación de aplicar medidas penales a casos de infracción de bajo nivel. De hecho, el régimen jurídico penal de China, debidamente entendido, cumple plenamente el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, debidamente entendido.

4. En su segunda alegación, los Estados Unidos no han demostrado que el marco jurídico de China para la eliminación por la Aduana de las mercancías decomisadas es incompatible con los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Aduana china está facultada para eliminar las mercancías decomisadas apartándolas de los circuitos comerciales de manera que se evite todo daño al titular del derecho; y está debidamente facultada para destruir las mercancías decomisadas, habida cuenta de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se prevé que esas facultades sean absolutas e incondicionales. La Aduana china también satisface la obligación establecida en la cuarta frase del artículo 46 -en el caso de que fuera aplicable al artículo 59- adoptando medidas importantes para asegurarse de que a los infractores no les resulte barato recuperar sus mercancías infractoras.

5. En su tercera alegación, los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie* de que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China no protege el derecho de autor para obras que se encuentran en diversas etapas de examen del contenido. Los Estados Unidos sólo han presentado el argumento viciado de que el párrafo 1 del artículo 4 infringe, por sus propios términos, el Acuerdo sobre los ADPIC, pero ese argumento debe rechazarse: el derecho internacional, y en particular el artículo 17 del Convenio de Berna, reconocen claramente las facultades soberanas para prohibir obras.

II. PRIMERA ALEGACIÓN: LOS UMBRALES PENALES ESTABLECIDOS POR CHINA SON COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

6. Los Estados Unidos alegan que China infringe el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC al no haber establecido procedimientos y sanciones penales para la falsificación dolosa y las infracciones a escala comercial. Los Estados Unidos no entienden el régimen jurídico penal de China; no interpretan debidamente la obligación jurídica establecida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC; y, por consiguiente, no reconocen que el régimen jurídico penal de China aplica fielmente la obligación pertinente establecida en el artículo 61.

7. A lo largo del presente procedimiento, los Estados Unidos han demostrado que no comprenden bien el ordenamiento jurídico de China. En su Primera comunicación escrita, China ha identificado una serie de errores de los Estados Unidos. Aunque éstos al parecer han corregido algunos errores cometidos anteriormente -como el alcance del umbral del volumen de las actividades comerciales ilegales o la naturaleza alternativa de los umbrales penales-, han reiterado algunos errores e introducido otros nuevos. También algunos terceros participantes han caracterizado erróneamente la legislación China.

A. EL RÉGIMEN DE CHINA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

8. China aborda una serie de caracterizaciones erróneas que los Estados Unidos hacen del régimen de protección de la propiedad intelectual de la legislación china, incluidos elementos de su legislación penal sustantiva, su legislación penal general (derivada) y su legislación administrativa.

1. El derecho penal chino establece umbrales flexibles y amplios para el enjuiciamiento penal

a) Las leyes penales sustantivas de China relativas a la propiedad intelectual

9. China presenta una descripción detallada de sus leyes penales reguladoras de la propiedad intelectual. Con frecuencia, los Estados Unidos y otras partes han descrito erróneamente la legislación penal sustantiva china.

10. En primer lugar, los umbrales penales establecidos por China no son rígidos, sino que abarcan una amplia gama de actividades. El derecho penal chino aplica umbrales alternativos que sirven para captar diferentes magnitudes. El umbral del volumen de las operaciones comerciales ilegales, en particular, representa un criterio flexible que puede captar tanto un pequeño número de productos de alto valor como un gran número de productos de bajo valor -precisamente como solicitan algunos terceros participantes-. Además, el derecho penal chino se ha adaptado a las nuevas tecnologías, por ejemplo estableciendo que la difusión por Internet constituye reproducción o distribución en el sentido del artículo 217 del Código Penal.

11. En segundo lugar, China calcula sus umbrales penales examinando pruebas relativas a toda la duración del acto infractor, que podría durar varios años. La mayoría de los ejemplos hipotéticos utilizados por los Estados Unidos y los terceros participantes condensan indebidamente el período de infracción. Prácticamente todos los ejemplos presentados por los Estados Unidos en este procedimiento dependen de que se haga caso omiso del período de infracción aplicable. En relación con ello, China quiere dejar constancia de su sorpresa de que los Estados Unidos se quejen de que la aplicación de sanciones administrativas libere de responsabilidad -ya que la única alternativa para China sería renunciar a la aplicación de medidas administrativas contra la infracción a pequeña escala-.

12. En tercer lugar, la legislación penal china tiene en cuenta los productos no terminados y los indicios fiables de infracción penal. China explica con más detalle dos casos anteriormente expuestos que demuestran que los tribunales tuvieron en cuenta componentes semiterminados o no terminados, así como materiales e instrumentos indicativos de infracción.

b) La legislación penal general (derivada) de China por lo que respecta a la propiedad intelectual

13. Los Estados Unidos y otras partes en esta diferencia han pasado por alto la legislación penal general de China, que podría caracterizarse en los sistemas occidentales de *common law* como legislación penal "derivada". Esa legislación incluye los delitos incoativos, como la preparación y la tentativa, y la responsabilidad por actos de terceros, como los delitos conjuntos y la actividad criminal en grupo.

14. Estas leyes penales generales son aplicables al sector específico de los delitos contra la propiedad intelectual y amplían el alcance de las medidas penales de China contra la falsificación y la piratería. La legislación penal general tiene en cuenta productos no terminados, así como factores cuantitativos y elementos de organización.

2. El régimen administrativo aborda las infracciones a pequeña escala (escala no comercial)

15. China describe los procedimientos de sanción administrativa aplicables contra infracciones de los derechos de propiedad intelectual por debajo de los umbrales penales. Esos procedimientos son rápidos y eficientes y están bien adaptados a un gran volumen de casos de infracción a pequeña escala. China ha adoptado medidas estrictas para asegurarse de que los infractores por debajo de los umbrales penales en modo alguno disfruten de un "refugio seguro" y para que las medidas de observancia a nivel administrativo lleven a imponer sanciones significativas a los infractores.

16. China rechaza la afirmación de que las medidas de observancia a nivel administrativo no son un elemento de disuasión eficaz. Esas medidas pueden imponer castigos algo menos severos, pero es mucho más probable que se apliquen a infracciones de los derechos de propiedad intelectual a pequeña escala que las leyes penales comparables de los Estados Unidos. Contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, China considera que las medidas de observancia a nivel administrativo son un recurso eficaz, no su "recurso preferido".

B. NORMA JURÍDICA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO DE LA ESCALA COMERCIAL

17. China sostiene respetuosamente que el Grupo Especial debe aplicar el criterio de la "escala comercial" a que hace referencia el artículo 61 a la luz del principio interpretativo generalmente aceptado *in dubio mitius*. El Órgano de Apelación de la OMC ha aprobado expresamente ese principio, que está especialmente justificado en el ámbito del derecho penal.

18. Los Estados Unidos propugnan una aplicación estricta e intrusiva del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Para que esa interpretación esté justificada los Estados Unidos tendrán que demostrar que el criterio de la "escala comercial" establecido en el artículo 61 tiene clara y exactamente el sentido que los Estados Unidos le atribuyen. En la medida en que la expresión "escala comercial" adolece de cierta vaguedad o falta de claridad, el principio *in dubio mitius* lleva a sostener que la interpretación propugnada por los Estados Unidos no puede aceptarse. El artículo 61 debe interpretarse en el sentido de que sólo regula las leyes penales nacionales de los Miembros hasta el límite expresa e inequívocamente consentido por ellos. Incumbe a los Estados Unidos demostrar que los Miembros consintieron expresa e inequívocamente aceptar la obligación jurídica de aplicar medidas penales a la falsificación y la piratería a pequeña escala. Los Estados Unidos no han cumplido esa obligación.

C. LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

19. La principal tarea del Grupo Especial en esta diferencia relativa al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es determinar el sentido de los términos "escala comercial". Contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, China se ha atenido estrictamente a las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al explicar el sentido de "escala comercial".

1. Sentido corriente de "escala comercial"

20. Los Estados Unidos no han propuesto un sentido corriente razonable y sostenible de "escala comercial". Su afirmación de que la escala comercial abarca cualquier actividad emprendida para obtener beneficios financieros no resiste una investigación. Los Estados Unidos tampoco han podido refutar eficazmente la alegación de China de que la "escala comercial" representa un criterio amplio que alude a una magnitud significativa de actividad.

a) Los Estados Unidos no han presentado una definición razonable de "escala comercial"

21. Los Estados Unidos presentan definiciones incoherentes de los términos "escala comercial". En sus anteriores comunicaciones presentaron una definición de "escala comercial" que incluía cualquier actividad emprendida para obtener ganancias financieras. Sin embargo, también han hecho declaraciones incompatibles con esa definición, manteniendo que lo que constituye una actividad a escala comercial puede variar en distintas situaciones en función de diversos factores.

22. La definición de "escala comercial" adoptada por los Estados Unidos también sirve para eliminar la palabra "escala" de esa expresión, convirtiéndola en sinónimo de "fines comerciales" o "comercial". Esa definición supone una nueva redacción del texto del artículo 61 con términos que se distinguieron y rechazaron expresamente en los debates en la OMPI y la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.

23. Contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, las definiciones en los diccionarios de términos individuales en una expresión combinada no definen concluyentemente el "sentido corriente" al que alude el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, y la falta de una definición de la expresión combinada en un diccionario tampoco es determinante. La prueba fundamental para determinar el sentido corriente es la manera en que las palabras suelen utilizarse. China ha presentado numerosos ejemplos de uso de "escala comercial" en referencia a una magnitud significativa de actividad, mientras que los Estados Unidos no han presentado un solo ejemplo del uso que proponen.

24. El Grupo Especial debe también tomar nota de la gran variedad de definiciones propuestas para la expresión "escala comercial" a lo largo de este procedimiento. Esa variedad pone de manifiesto que se quiso que la expresión fuera flexible y susceptible de distintas interpretaciones, así como la pertinencia e importancia del principio jurídico *in dubio mitius*. Habida cuenta de esas interpretaciones contradictorias, y de la aparente ambigüedad o vaguedad subyacente, la expresión "escala comercial" debe interpretarse prudentemente y de manera que afecte lo mínimo a la soberanía de los Miembros.

b) El sentido corriente de "escala comercial" es -en términos amplios- el de magnitud significativa de actividad

25. China sostiene que la prueba fundamental para determinar el sentido de "escala comercial" debe ser la manera en que esa expresión realmente se utiliza, y presenta una definición de "escala comercial" que es compatible con todas las pruebas disponibles. Los ejemplos presentados por China demuestran que los gobiernos por lo general entienden que "escala comercial" alude a una magnitud significativa de actividad -no a una actividad económica a pequeña escala-.

26. China presenta una aclaración de la condición jurídica de la definición de "escala comercial" dada por el Comité de Expertos sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("Comité de la OMPI"). La definición del Comité de la OMPI no es simplemente mera parte del historial de negociación al que alude el artículo 32 de la Convención de Viena; no es un "sentido especial" con arreglo al párrafo 4 del artículo 31 de dicha Convención; y no es formalmente parte del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes bien, la definición del Comité de la OMPI es un ejemplo destacable del uso común de esa expresión, que revela su "sentido corriente" en el tratado con arreglo al párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena.

27. Las Disposiciones Tipo para leyes nacionales del Comité de la OMPI contradicen la afirmación de los Estados Unidos de que cualquier acto realizado para obtener ganancias financieras constituye escala comercial: indican que la "voluntad de obtener un beneficio" sólo es uno entre varios factores. El Comité de la OMPI propone una definición que es flexible, cuando los Estados Unidos aparentemente tratan de imponer un criterio específico. La definición del Comité de la OMPI

también contradice la afirmación de los Estados Unidos de que la "escala comercial" abarca incluso actividades a muy pequeña escala.

28. Los Estados Unidos acusan a China de sustituir "escala comercial" por "escala industrial", y aducen que si los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran querido que el artículo 61 se aplicara únicamente a las actividades a escala industrial, habrían utilizado esas palabras. Sin embargo, los Estados Unidos describen erróneamente la posición de China en dos aspectos: China no cree que "escala comercial" fije un criterio tan elevado como "escala industrial", y nunca han descrito esa expresión en esos términos; y China sostiene que "escala comercial" es un criterio sustancialmente más amplio que "escala industrial", y que probablemente se escogió precisamente porque tiene esas características.

c) Aclaración del criterio de la "escala comercial": la repercusión de la infracción, el precio de la mercancía infractora y el papel de la tecnología no son consideraciones pertinentes

29. China aclara también tres elementos concretos del criterio de la "escala comercial". En primer lugar, el texto del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC alude a la "escala comercial" como una medida de la actividad infractora, no de la repercusión de la infracción. Por consiguiente, interpretar que "escala comercial" mide la repercusión de la infracción para el titular del derecho sería una interpretación abusiva del texto del Acuerdo.

30. En segundo lugar, los Estados Unidos no han justificado su afirmación de que al medir la actividad "a escala comercial" debe tenerse en cuenta la repercusión del acto infractor para el titular del derecho. Si la "escala comercial" a que se alude en el artículo 61 mide debidamente la actividad infractora, es sensato que los Miembros utilicen el precio infractor -que mide el valor de la actividad infractora- al determinar el umbral de la "escala comercial".

31. En tercer lugar, aunque varias partes han sugerido que la definición de la "escala comercial" en el artículo 61 debe cambiar para reflejar los cambios en la tecnología, China no cree que sea adecuado o necesario introducir cambio alguno en la obligación jurídica enunciada en esa disposición. Los cambios significativos tienen que abordarse en el contexto de nuevos acuerdos internacionales. Además, lo cierto es que la evolución de la tecnología no ha socavado el criterio de la escala comercial. A medida que la tecnología ha mejorado, una proporción mucho mayor de actividad infractora ha quedado sujeta a la imposición de medidas penales.

2. El contexto jurídicamente pertinente del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC pone de manifiesto que la "escala comercial" es un criterio amplio y flexible

32. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. China presenta varios factores contextuales que socavan la afirmación de los Estados Unidos de que el artículo 61 impone a los Miembros una obligación sumamente específica.

33. En primer lugar, contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, China no invoca el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 como defensa frente a la obligación impuesta por el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, China ha puesto reiteradamente de relieve el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 como contexto pertinente del artículo 61 al determinar el alcance de su obligación sustantiva. El párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 fueron concesiones cruciales para el mundo en desarrollo, que los Estados Unidos y otros terceros participantes desarrollados tratan ahora de desestimar y descartar. Los artículos citados aconsejan firmemente que no se interprete que el artículo 61 impone la obligación de aplicar medidas penales a cualquier acto emprendido con ánimo de lucro, ya que ese criterio sería

incompatible con el sistema jurídico de China y obligaría a desviar recursos para procurar la observancia.

34. En segundo lugar, uno de los terceros participantes aduce que las frases segunda, tercera y cuarta del artículo 61 utilizan términos flexibles, mientras que la primera frase contiene una norma rígida que obliga a los Miembros de la OMC a establecer sanciones penales contra la falsificación dolosa y la infracción, lo que implica que la primera frase no permite flexibilidad alguna. Este argumento debe rechazarse, porque el artículo 61 no establece una "norma rígida" en cuanto al alcance de la "escala comercial". Además, la segunda frase proporciona flexibilidad para determinar el castigo elegido. Si se interpretara que la primera frase obliga a un Miembro a aplicar medidas penales a las infracciones de bajo nivel, la flexibilidad reconocida de la segunda frase -que sugiere que en algunos sistemas de derecho penal un delito de bajo nivel no tiene que estar sujeto a ningún castigo- crearía una contradicción. La segunda frase del artículo 61 es, por tanto, un contexto realmente pertinente: su propia flexibilidad demuestra que es erróneo interpretar el artículo 61 en el sentido de que impone un criterio estricto y específico.

35. En tercer lugar, China presenta otros factores contextuales que merecen ser tenidos en cuenta en cualquier examen del sentido de "escala comercial". Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de Berna contienen definiciones completas de la "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" o la "piratería lesiva del derecho de autor". Además, la amplitud y vaguedad de los términos utilizados en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC contrasta vivamente con las muy detalladas disposiciones enunciadas en los artículos 42 a 49 de dicho Acuerdo, así como en partes pertinentes del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. Cuando los redactores de instrumentos de la OMC quisieron establecer criterios exactos, lo hicieron inequívocamente. La falta de esa claridad en el artículo 61 sugiere que no hubo esa intención. Esos ejemplos aconsejan no interpretar que "escala comercial" establece un criterio rígido y exacto, pese a lo cual los Estados Unidos aún no han abordado ninguno de esos factores.

3. El objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC confirma que "escala comercial" es un criterio amplio y flexible

36. El párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena estipula que, además del contexto, para determinar el sentido de un tratado deberá tenerse en cuenta "su objeto y fin". La finalidad del Acuerdo sobre los ADPIC era equilibrar la protección de los derechos de propiedad intelectual con la deferencia a los sistemas jurídicos de los Miembros y sus objetivos de política pública. Ese equilibrio -entre la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual y la deferencia a los Miembros- es compatible con la interpretación de "escala comercial" en el artículo 61 como un criterio amplio y flexible.

4. La práctica ulteriormente seguida por los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que la escala comercial es un criterio amplio que alude a una magnitud significativa de actividad

37. El párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena estipula que las partes deberán tener en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. La práctica ulteriormente seguida por los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC también confirma que nunca se entendió que "escala comercial" aludía a cualquier actividad emprendida con ánimo de lucro.

38. En primer lugar, la práctica de los Estados Unidos por lo que respecta al cumplimiento del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que implícitamente han entendido que "escala comercial" alude a una magnitud significativa, como se pone de manifiesto en un manual del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en casos de enjuiciamiento relacionados con la propiedad intelectual en los Estados Unidos. El artículo 61 dispone que los Miembros "establecerán

procedimientos y sanciones penales ... para". Un examen de una muestra de enjuiciamientos federales estadounidenses demuestra que en todos los 60 asuntos relacionados con piratería lesiva del derecho de autor sobre los que hay información por lo que respecta al valor de las mercancías, las autoridades estadounidenses aplicaron procedimientos penales a los actos que representaban una infracción mínima de 2.000 dólares. Dado que los Estados Unidos aplican sus leyes penales en materia de DPI contra actos de falsificación y piratería a gran escala, la práctica estadounidense demuestra que la infracción "a escala comercial" es una infracción a gran escala.

39. En segundo lugar, el Canadá ha definido explícitamente el criterio de la "escala comercial" en el sentido de que alude a infracciones a gran escala. A pesar de sus débiles protestas en contrario, la práctica del Canadá, en virtud de su política de observancia del derecho de autor, ha consistido en aplicar medidas penales únicamente a los delitos a gran escala.

40. En tercer lugar, los Estados Unidos aún no han abordado el argumento de China de que en una serie de acuerdos de libre comercio posteriores al Acuerdo sobre los ADPIC los Estados Unidos han incluido una definición expresa de "escala comercial" como "infracciones dolosas con fines de ventaja o ganancia comercial", lo que constituye una desviación significativa del criterio de la "escala comercial".

5. El historial de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC confirma que se quiso que "escala comercial" representara un criterio amplio referido a una magnitud significativa de actividad

41. El artículo 32 de la Convención de Viena dispone que se podrá acudir a medios de interpretación complementarios para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31. Esto puede incluir los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. El historial de negociación es adecuado para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, pese a lo cual los Estados Unidos aún no lo han abordado.

42. La definición de "escala comercial" del Comité de la OMPI fue la base de la redacción definitiva del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las delegaciones en la sesión plenaria de la OMPI distinguieron expresamente "escala comercial" de "para fines comerciales" y "para obtener ganancias comerciales". Las partes negociadoras del Acuerdo sobre los ADPIC rechazaron los esfuerzos desplegados tanto por los Estados Unidos como por el Canadá para sustituir "escala comercial" por "comercial". Por tanto, entendieron claramente que esos términos tienen distintos sentidos, y evidentemente no hicieron suyo el sentido de "comercial".

D. CHINA HA CUMPLIDO PLENAMENTE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

43. China ha cumplido la obligación que le corresponde en virtud del artículo 61 estableciendo medidas penales contra las infracciones "a escala comercial". Pese a que los Estados Unidos argumentan lo contrario, China lo ha hecho de manera adecuada a su contexto jurídico y comercial.

1. China ha aplicado el artículo 61 en el contexto jurídico y comercial de China

44. El Grupo Especial debe en primer lugar examinar si los umbrales penales para DPI de China son adecuados dentro de la estructura de la legislación china. China establece umbrales penales para infracciones de la propiedad intelectual paralelos a los aplicables a otras actividades ilícitas. Los Miembros tienen derecho a aplicar, en la medida de lo posible, las obligaciones que les corresponden en virtud del artículo 61 en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos (párrafo 1 del artículo 1), y de manera que evite la desviación de los recursos para la observancia de la ley en general (párrafo 5 del artículo 41). Además, en la segunda frase del artículo 61 se encomienda a los Miembros que apliquen sanciones penales que sean coherentes con las aplicadas a otros delitos. Por

tanto, contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, la manera en que las leyes penales de China para los DPI encajan en la estructura más amplia del ordenamiento jurídico de China es crucial para determinar si China aplica el criterio de la "escala comercial" de buena fe.

45. La segunda cuestión es si los umbrales de China son adecuados en el contexto del comercio chino. El umbral de 50.000 RMB (6.900 dólares EE.UU.) establecido por China para el volumen de las actividades comerciales ilegales es inferior al 1 por ciento de los ingresos anuales de empresas industriales que son oficialmente "de menor tamaño", e inferior al 25 por ciento de los ingresos anuales de las operaciones comerciales individuales o domésticas (la unidad económica más pequeña que China puede encontrar). China ha establecido umbrales penales que captan las infracciones de la propiedad intelectual a cualquier escala razonable. Además, la medida de los ingresos per cápita propuesta por los Estados Unidos no es adecuada para las actividades a escala comercial. La "escala comercial" no es una medida de lo que ganan los individuos, sino una medida de las actividades comerciales. El PIB per cápita no es una medida relacionada con las actividades comerciales, y mucho menos con las actividades "a escala comercial".

2. El artículo 61 no obliga a otorgar a las autoridades de los Miembros facultades sumamente discrecionales para velar por la observancia

46. Las palabras "escala comercial" representan un criterio amplio y flexible, y la definición de esas palabras propuesta por el Comité de la OMPI sugería que para aplicarlas podrían tenerse en cuenta diversos factores. Esto no significa que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a adoptar un criterio sumamente discrecional, sino simplemente que los Miembros tienen flexibilidad al adoptarlo.

47. La definición de "escala comercial" del Comité de la OMPI es un ejemplo destacado del uso común de esas palabras, y las partes que negociaron el Acuerdo sobre los ADPIC se apoyaron en ella. Sin embargo, la definición del Comité de la OMPI no es formalmente parte del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, el Grupo Especial debe rechazar cualquier exhortación a incorporar a dicho Acuerdo la definición del Comité de la OMPI.

48. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen derecho a cumplir sus obligaciones de conformidad con su propio sistema y práctica jurídicos. Actuando en el ámbito de sus facultades soberanas y de conformidad con su sistema jurídico, los Miembros pueden tener intereses legítimos en la reglamentación uniforme de las actividades ilegales que afectan a distintos mercados, productos, operadores y regiones. Los sistemas legales de los Miembros también pueden ser incompatibles con la noción del arbitrio judicial vigente en otros países. Por tanto, aunque el concepto de la "escala comercial" permitiría adoptar criterios sumamente discrecionales, el Acuerdo sobre los ADPIC no lo requiere, y en lugar de ello se pronuncia en favor de criterios que sean compatibles con el razonable arbitrio de los Miembros y conformes a su sistema y práctica jurídicos.

3. Los ejemplos hipotéticos no demuestran que China ha incumplido el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

49. Los Estados Unidos y varias otras partes han presentado una confusa gama de ejemplos hipotéticos en un intento por demostrar que China no cumple el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esos ejemplos hipotéticos no demuestran tal cosa. Los Estados Unidos, como parte reclamante, tienen que presentar pruebas de que la legislación china realmente se aplica de manera que excluye una categoría de infracciones que satisface el criterio de la "escala comercial". Los ejemplos hipotéticos no son pruebas suficientes. Además, los ejemplos hipotéticos presentados en el curso de este procedimiento están muy viciados y describen mal la legislación china.

III. SEGUNDA ALEGACIÓN: LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR CHINA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS CONFISCADAS SON COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

50. Los Estados Unidos no han demostrado que la estructura jurídica de la Aduana de China es, por lo que respecta al trato de las mercancías confiscadas, incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. No han demostrado que la Aduana china no está debidamente facultada para eliminar las mercancías apartándolas de los circuitos comerciales de manera que se evite causar daños al titular del derecho, o que la Aduana china carece de las facultades de destrucción que requiere el Acuerdo. Los Estados Unidos tampoco han demostrado que el recurso de la Aduana china a las subastas públicas -en conjunción con la retirada de todas las características infractoras y la utilización de un precio de reserva para impedir cualquier beneficio económico para el infractor- es incompatible con la cuarta frase del artículo 46. China ha cumplido plenamente y de buena fe las obligaciones relativas a las mercancías confiscadas que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

A. CHINA CUMPLE PLENAMENTE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA FRASE DEL ARTÍCULO 46 TAL COMO EL ARTÍCULO 59 LO APLICA A LA ADUANA CHINA

51. La primera frase del artículo 46, a la que se remite el artículo 59, impone a los Miembros dos obligaciones. En primer lugar, deberán facultar a sus organismos aduaneros para eliminar las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho. En segundo lugar, deberán facultar a sus organismos aduaneros para destruir las mercancías infractoras. China ha cumplido la primera obligación facultando a la autoridad aduanera competente para donar las mercancías infractoras confiscadas a organizaciones de bienestar social o para concertar una transacción de venta voluntaria con el titular del derecho que desee adquirir las mercancías. Ha cumplido la segunda obligación otorgando a su Aduana las facultades adecuadas para destruir las mercancías infractoras. Satisfechas plenamente esas dos obligaciones, el Acuerdo sobre los ADPIC no impide a China permitir que su Aduana recurra a otros métodos de eliminación.

1. Los Estados Unidos no han establecido que la Aduana carece de facultades de eliminación

52. Los Estados Unidos no han demostrado que la Aduana china carece de facultades para eliminar las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho. Siempre que la Aduana pueda recurrir a un método que efectivamente evita causar daños al titular del derecho, estará genuinamente facultada para eliminar las mercancías infractoras apartándolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, de manera compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

a) La donación a organizaciones de bienestar social es un reflejo de las facultades de eliminación previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC

53. La Aduana china está facultada para donar las mercancías confiscadas a la Sociedad de la Cruz Roja de China ("Cruz Roja"), así como a otras organizaciones de bienestar social de manera que se evite causar daños al titular del derecho. La Aduana sólo puede donar mercancías que sean adecuadas para fines de bienestar social (no mercancías de lujo o defectuosas); y la Aduana está jurídicamente obligada a asegurarse de que las mercancías donadas son utilizadas debida y únicamente por organizaciones de bienestar social. La legislación china estipula que las donaciones a otras organizaciones de bienestar social deben permanecer apartadas de los circuitos comerciales. Los Estados Unidos no han presentado al Grupo Especial prueba alguna de que el régimen de donaciones a la Cruz Roja y otras organizaciones de beneficencia hayan causado algún daño a los titulares de derechos.

54. Con arreglo a la legislación china, las organizaciones de bienestar social no están autorizadas a vender las mercancías infractoras donadas por la Aduana. Por tanto, la donación de todas esas mercancías evita que se causen daños al titular del derecho.

55. Además, el memorándum jurídicamente vinculante entre la Aduana y la Cruz Roja garantiza que las mercancías donadas se utilicen exclusivamente para fines de bienestar social. La Aduana está claramente facultada para ordenar la donación de mercancías infractoras a la Cruz Roja, y en consecuencia, por definición, para ordenar que esas mercancías se eliminen apartándolas de los circuitos comerciales de manera que se evite causar daños al titular del derecho.

b) La transferencia a los titulares de los derechos refleja las facultades de eliminación previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC

56. La Aduana china también está facultada para vender las mercancías confiscadas a un titular del derecho interesado. Este método de eliminación evita claramente que se cause daños al titular del derecho, porque éste no compraría voluntariamente las mercancías si la transacción no le beneficiara.

2. Los Estados Unidos no han establecido que la Aduana carece de facultades de destrucción

57. Los Estados Unidos tampoco han demostrado que la Aduana china carece de facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras. China ha otorgado a la Aduana las facultades de destrucción adecuadas en el sentido de los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

a) El Acuerdo sobre los ADPIC no requiere que se otorguen facultades absolutas

58. Los Estados Unidos afirman que las "facultades" requeridas por el Acuerdo sobre los ADPIC tienen que ser absolutas e incondicionales. Esa afirmación está en contradicción con la práctica de los Estados Unidos y otros Miembros, con los argumentos presentados por los Estados Unidos en otra etapa de este procedimiento y con una amplia variedad de reglamentaciones gubernamentales legítimas. La alegación de los Estados Unidos -que China no puede supeditar a condición alguna las facultades de destrucción que otorga a su Aduana- es insostenible a la luz de cualquier interpretación razonable del Acuerdo sobre los ADPIC.

b) Las facultades de destrucción otorgadas a la Aduana china constituyen un otorgamiento adecuado de facultades con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC

59. Todas las pruebas que el Grupo Especial tiene ante sí sugieren que las "facultades" a que aluden los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC pueden estar debidamente sujetas a condiciones. Hasta la fecha los Estados Unidos no han presentado ningún argumento que demuestre que las facultades de destrucción de la Aduana china no son adecuadas con arreglo al Acuerdo. China destaca cuatro factores para contribuir al análisis pertinente.

i) Arbitrio

60. La Aduana disfruta de considerable arbitrio para determinar subjetivamente si una mercancía infractora satisface los criterios concernientes a cada método de eliminación y, en consecuencia, si debe ser destruida. Una vez que la Aduana determina que una mercancía infractora satisface los criterios aplicables a un método de eliminación, está jurídicamente obligada a proceder a esa eliminación.

ii) Autonomía

61. La Aduana goza de total autonomía para hacer las determinaciones pertinentes a si una mercancía infractora debe ser destruida. Sus decisiones no están sujetas a la aprobación de alguna tercera parte que en la práctica pudiera restringir las facultades del organismo.

iii) Intereses públicos legítimos

62. Cada una de las prioridades obedece a intereses públicos legítimos compatibles con las facultades soberanas que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a China, como preferir que las mercancías se dediquen a finalidades socialmente útiles mediante su donación a organizaciones de beneficencia.

iv) Los principios de los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC

63. Los cuatro métodos de eliminación aplicados por la Aduana son compatibles con los principios establecidos en los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque disuaden eficazmente de la infracción y evitan causar daños al titular del derecho.

3. El Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros subastar públicamente mercancías anteriormente infractoras, además de eliminarlas y destruirlas

64. China ha cumplido la obligación que le impone la primera frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, de otorgar a la Aduana las facultades de eliminación y destrucción adecuadas. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen todo el derecho a ofrecer a sus organismos aduaneros opciones de eliminación distintas de la eliminación fuera de los circuitos comerciales y la destrucción.

a) Los Estados Unidos reconocen ahora que la subasta pública es compatible con la primera frase del artículo 46

65. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen claramente el derecho a permitir que sus organismos aduaneros celebren subastas públicas. Si un Miembro otorga facultades de eliminación y destrucción, también podrá permitir la subasta pública, de manera compatible con la primera frase del artículo 46. Así lo han reconocido ahora los Estados Unidos.

b) La subasta pública es compatible con los principios establecidos en la primera frase del artículo 46

66. El procedimiento de subasta pública empleado por la Aduana china es plenamente compatible con los principios del artículo 46. En primer lugar, la subasta pública tiene efectos de disuasión de la infracción no inferiores a los de la donación o la destrucción; la utilización por la Aduana de un precio de reserva en la subasta garantiza que los infractores no tengan la oportunidad de recuperar a bajo precio las mercancías confiscadas y utilizarlas para seguir desarrollando actividades de falsificación. En segundo lugar, la subasta pública de mercancías confiscadas no causa al titular del derecho más daños que la donación o la destrucción. La Aduana sólo subasta públicamente mercancías confiscadas después de retirar todas las características infractoras, a fin de evitar que se causen daños al titular del derecho.

B. CHINA CUMPLE PLENAMENTE TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CUARTA FRASE DEL ARTÍCULO 46, TAL COMO SE APLICA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 59 -Y LOS ESTADOS UNIDOS NO HAN PRESENTADO NINGUNA PRUEBA EN CONTRARIO-

67. China cumple plenamente el artículo 59. Los Estados Unidos no han demostrado que la cuarta frase del artículo 46 está incorporada al artículo 59, y en consecuencia es aplicable a la Aduana china. Además, incluso si se interpretara que la cuarta frase del artículo 46 es aplicable, las medidas de la Aduana china satisfacen esa disposición.

1. La cuarta frase del artículo 46 no está incorporada al artículo 59

68. Los Estados Unidos afirman equivocadamente que la cuarta frase del artículo 46 está incorporada al artículo 59. Los principios pertinentes del artículo 46 -que están incorporados al artículo 59- son los relacionados con las facultades para disponer la eliminación o la destrucción. La cuarta frase del artículo 46 no otorga ninguna facultad para eliminar o destruir, y no detalla la exigencia de facultades. Antes bien, enuncia las circunstancias en las que las autoridades nacionales pueden disponer de las mercancías infractoras dentro de los circuitos comerciales.

2. China cumple plenamente lo dispuesto en la cuarta frase del artículo 46

69. Aunque se interpretara que la cuarta frase del artículo 46 está incorporada al artículo 59, China estaría cumpliendo plenamente. La Aduana china cumple lo dispuesto en la cuarta frase del artículo 46 porque adopta medidas que van más allá de la simple retirada de la marca para impedir que las mercancías confiscadas queden de nuevo, a bajo costo, en poder de los infractores. La interpretación de la cuarta frase propugnada por los Estados Unidos es incompatible con su texto.

a) La cuarta frase del artículo 46 prohíbe la recuperación a bajo costo de las mercancías confiscadas por los infractores que les permitiría obtener un beneficio indebido

70. Los Estados Unidos aducen erróneamente que la cuarta frase del artículo 46 prohíbe categóricamente la colocación de las mercancías falsificadas infractoras en los circuitos comerciales salvo en "casos excepcionales". Si las autoridades adoptan medidas que van más allá de la simple retirada de la marca infractora y que por tanto impiden que los infractores recuperen a bajo costo las mercancías confiscadas, las autoridades podrán disponer de esas mercancías colocándolas en los circuitos comerciales.

71. En primer lugar, la cuarta frase del artículo 46 no limita la colocación de las mercancías falsificadas confiscadas a "casos excepcionales". Los Estados Unidos interpretan mal el texto de la cuarta frase del artículo 46 en el sentido de que limita exclusivamente a casos excepcionales la colocación de las mercancías falsificadas confiscadas. La cuarta frase no impone una prohibición, sino más bien un umbral que, cuando se satisface mediante medidas que van más allá de "la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente", permite la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.

72. En segundo lugar, el objetivo y el sentido corriente de la cuarta frase del artículo 46, y especialmente del término "colocación", no se centran en la venta pública de la mercancía confiscada, sino en la recuperación de la mercancía por el infractor, que podría introducirla una vez más en los circuitos comerciales.

73. De manera análoga, los "casos excepcionales" que están exentos de lo dispuesto en la cuarta frase del artículo 46 -y la restricción de la colocación de las mercancías confiscadas- aluden a la recuperación de las mercancías confiscadas por el infractor. Si esa excepción concierne

exclusivamente a la recuperación de las mercancías confiscadas por los infractores, lo mismo ocurre con el alcance de la restricción misma.

74. En tercer lugar, la cuarta frase del artículo 46 tiene por objeto impedir que los infractores puedan recuperar a bajo costo mercancías confiscadas a las que sólo se les han retirado las marcas. Los antecedentes de negociación ponen de manifiesto que la finalidad de la cuarta frase del artículo 46 es asegurarse de que las autoridades impidan que los infractores obtengan beneficios económicos de las mercancías, no prohibir el retorno de las mercancías confiscadas a los circuitos comerciales.

b) La Aduana china satisface lo dispuesto en la cuarta frase del artículo 46

75. La Aduana china cumple todas las obligaciones establecidas en la cuarta frase del artículo 46 porque antes de la subasta pública adopta medidas que van más allá de la mera retirada de la marca infractora y, en consecuencia, impide que los infractores recuperen a bajo costo las mercancías confiscadas: elimina todas las características infractoras, y no sólo la marca de comercio infractora; recaba formalmente observaciones del titular del derecho; y, aún más importante, establece un precio de reserva, basado en la estimación de un experto, para la subasta pública de las mercancías confiscadas. Esas medidas satisfacen claramente el umbral de suficiencia establecido en la cuarta frase del artículo 46 para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales mediante subasta pública.

IV. TERCERA ALEGACIÓN: LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR CHINA PARA LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS SON COMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

76. En su tercera alegación, la afirmación central de los Estados Unidos siempre es que, como consecuencia del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China, China no protege el derecho de autor para obras que se encuentran en varias etapas de examen de su contenido. De hecho, como China ha demostrado, el intento de los Estados Unidos de vincular el párrafo 1 del artículo 4 con los procesos de examen del contenido de China adolece de vicios insubsanables.

77. China observa que ahora parece que los Estados Unidos aducen que el párrafo 1 del artículo 4 constituye, por sus propios términos, una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC. También esta aseveración está viciada. China ha demostrado que las facultades soberanas para prohibir obras, reconocidas en el artículo 17 del Convenio de Berna, de hecho permiten a los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC mantener una disposición jurídica como el párrafo 1 del artículo 4. China observa asimismo que los Estados Unidos no han demostrado que el párrafo 1 del artículo 4 tenga algún efecto perjudicial para la protección del derecho de autor en China.

A. LOS ESTADOS UNIDOS NO HAN ACREDITADO UNA PRESUNCIÓN *PRIMA FACIE* POR LO QUE RESPECTA A PRÁCTICAMENTE TODAS LAS TEORÍAS JURÍDICAS PRESENTADAS EN SU TERCERA ALEGACIÓN

78. Para el conjunto de las teorías de los Estados Unidos relativas al examen del contenido (a las que en esta sección se hace referencia colectivamente como las "teorías de los Estados Unidos sobre el examen del contenido"), los Estados Unidos no han presentado al Grupo Especial ninguna prueba justificativa. En contraste, el Grupo Especial recibió de China pruebas significativas que contradicen las teorías de los Estados Unidos. Como consecuencia de ello, el Grupo Especial tiene ante sí una situación caracterizada por el hecho de que los Estados Unidos han hecho alegaciones con respecto a las cuales no han presentado ninguna prueba justificativa. Con arreglo a las normas de la OMC, los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie*.

1. La normativa de la OMC requiere que se dicte una resolución contra una parte reclamante que no haya acreditado una presunción *prima facie*

79. Los Estados Unidos han presentado una impugnación contra el párrafo 1 del artículo 4 "en sí mismo". El Órgano de Apelación ha afirmado que parte "del supuesto" de que las medidas que son objeto de impugnación "en sí mismas" "habrán sido sometidas conforme al derecho interno a un estudio ... para asegurar su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Miembro", y que habrá tanto una presunción como firmes expectativas de que una medida "no sea incompatible con esas obligaciones".

2. Las teorías sobre el examen del contenido de los Estados Unidos dan por sentado que la protección del derecho de autor está supeditada al examen del contenido, pero los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba que respalde esa alegación

80. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegaron erróneamente que China no protegerá el derecho de autor para 1) las obras que están en espera de los resultados del examen del contenido, 2) las versiones no editadas de obras que han sido editadas para satisfacer el examen del contenido, 3) las obras que no han satisfecho el examen de contenido, y 4) las obras que nunca han sido sometidas a examen.

81. La obligación de demostrar que el párrafo 1 del artículo 4 opera en virtud del sistema de licencias previas a la publicación recae clara y concretamente sobre los Estados Unidos en cuanto que éstos afirman sus teorías sobre el examen del contenido.

82. En ningún momento han citado los Estados Unidos una sola fuente que respalde su afirmación. Aparentemente suponen que la cuestión es evidente a la luz del texto. Sin embargo, el texto del párrafo 1 del artículo 4 nada dice sobre el examen del contenido, y el reglamento sobre el examen del contenido nada dice sobre el derecho de autor. De hecho, los términos que figuran en el texto no respaldan en modo alguno las teorías de los Estados Unidos sobre el examen del contenido.

3. La alegación de los Estados Unidos de que China deniega la protección del derecho de autor para obras cuya distribución en China aún no ha sido autorizada es demostrablemente falsa: los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie* en apoyo de su alegación

83. China no está obligada a demostrar que su legislación es compatible con las normas de la OMC. Esa carga recae sobre los Estados Unidos. La carga sólo se desplaza en la fase de réplica sobre la parte demandada si la parte reclamante ha acreditado suficientemente una presunción *prima facie*. Pese a ello, China ha presentado al Grupo Especial y a los Estados Unidos amplias pruebas fácticas y un análisis jurídico que demuestra el funcionamiento de sus leyes.

a) China ha presentado un amplio análisis jurídico, con pruebas justificativas, para demostrar que la protección del derecho de autor no está supeditada al examen del contenido

84. El proceso de examen del contenido sigue estando, desde la perspectiva administrativa, separado del derecho de autor. Como China explicó en detalle en su Primera comunicación escrita y en su respuesta a las preguntas del Grupo Especial, el examen del contenido está a cargo de diversos organismos dependientes del Consejo de Estado. Los organismos dependientes del Consejo de Estado competentes para el examen del contenido no aplican el párrafo 1 del artículo 4 ni gestionan en modo alguno las leyes sobre derecho de autor.

b) Los dictámenes Zheng Haijin confirman que el derecho de autor de las obras está protegido con independencia de su situación en el proceso de aprobación de la publicación

85. La afirmación de los Estados Unidos de que las obras que aún no han sido examinadas están prohibidas por ley es simplemente falsa. Para ilustrar ese hecho, China presentó análisis del asunto *Zheng Haijin* en su Primera comunicación escrita. El significado fundamental del asunto *Zheng Haijin* es que incluso si una obra ha infringido reglamentos relativos a la publicación -por ejemplo, si se ha distribuido sin licencia o sin que se haya completado el examen obligatorio- esa obra sigue estando protegida por la Ley de Derecho de Autor siempre que su contenido no sea ilícito.

c) La afirmación de los Estados Unidos de que las medidas para velar por la observancia adoptadas por la NCAC en *Shrek II* no estaban autorizadas por la Ley de Derecho de Autor es demostrablemente falsa

86. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos presentaron la teoría de que en *Shrek II* la NCAC adoptó medidas basadas en leyes sobre la competencia desleal y no en la Ley de Derecho de Autor. Partiendo de esa observación errónea, los Estados Unidos sacaron la conclusión de que la NCAC no actuó de conformidad con la Ley de Derecho de Autor, porque la obra *Shrek II* no había sido todavía examinada, por lo que no podía disfrutar de la protección del derecho de autor. China ha demostrado lo contrario: la NCAC no sólo podía adoptar, sino que adoptó medidas de conformidad con la Ley de Derecho de Autor. China aclaró esta cuestión en su Primera comunicación escrita.

B. CON INDEPENDENCIA DE LA CUESTIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CHINA HA DEMOSTRADO QUE NO SUPEDITA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR A UNA FORMALIDAD

87. El derecho de autor nace en China automáticamente, libre de cualquier formalidad. El párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna alude a requisitos administrativos como la aposición de una marca, el registro, el depósito o presentación de copias o el pago de gravámenes. China no exige tales cosas a los autores antes del nacimiento del derecho de autor o antes de procurar su observancia. Aunque para algunas obras el examen del contenido puede caracterizarse como una formalidad previa a la publicación, en ningún sentido puede caracterizarse como una formalidad previa al derecho de autor. Las cuestiones relativas a los derechos de autor no se tratan en el marco del sistema de examen del contenido. Como China ha explicado, en el asunto *Zheng Haijin* tanto la NCAC como el Tribunal Supremo del Pueblo afirmaron que con arreglo a la legislación china lo que está en cuestión por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 4 es la ilicitud efectiva, y no el proceso de examen del contenido en sí mismo.

C. LA AFIRMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE QUE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DERECHO DE AUTOR INFRINGE POR SUS PROPIOS TÉRMINOS EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ES FALSA COMO CUESTIÓN TANTO DE HECHO COMO DE DERECHO

88. El hecho de que los Estados Unidos no hayan podido respaldar sus teorías sobre el examen del contenido les deja sólo un argumento: su afirmación de que el texto del párrafo 1 del artículo 4, con independencia de la manera en que se aplique, infringe el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna y a su vez deniega la aplicación de las medidas de observancia previstas en el párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos no trataron claramente esta cuestión en su Primera comunicación escrita. Ahora parece que sostienen que su alegación primaria siempre se refirió a los términos mismos de la disposición.

1. China reconoce y preserva todos los derechos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC: el alcance y la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 son extremadamente limitados y en nada menoscaban esos derechos

89. La legislación china reconoce y preserva todos los derechos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC. China reconoce el derecho de autor para todas las categorías de obras literarias y artísticas, y la legislación china garantiza todos los derechos sustantivos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, e incluso derechos que van más allá de aquéllos. Como reconocen los Estados Unidos, el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor de China enuncia 17 derechos morales y económicos sustantivos de los que los titulares de derechos de autor pueden disfrutar. Además, con arreglo al artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, China reconoce los derechos de autor para las obras de autores chinos y extranjeros desde el momento de la creación de la obra, sin formalidad o condición previa alguna y con independencia de que la obra haya sido o no haya sido publicada.

90. China solicita respetuosamente al Grupo Especial que reconozca que el párrafo 1 del artículo 4 está en total conformidad con las facultades de censura reconocidas por el artículo 17 del Convenio de Berna. Tanto su repercusión en el mercado como la posible anulación o menoscabo de ventajas para los Miembros son insignificantes.

a) China reconoce y preserva todos los derechos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC

91. El párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y se remite al texto de Berna para una explicación completa de las obligaciones de los Miembros. El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor incorpora directamente a la legislación china los derechos de los autores conferidos por el Convenio de Berna. Siempre que el Convenio de Berna otorga un derecho de autor, ese derecho está protegido por la legislación china. China otorga a los autores todas las protecciones sustantivas del Convenio de Berna, además de otras, en virtud del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor.

b) Debidamente entendidos, el alcance y la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 son sumamente limitados y están en total conformidad con los principios soberanos reconocidos por el artículo 17 del Convenio de Berna

92. Debidamente entendido, el párrafo 1 del artículo 4 simplemente reconoce que la protección del derecho de autor no tiene sentido en un determinado contexto: su principio básico es que la legislación china no hará efectivas las protecciones de la Ley de Derecho de Autor para obras cuyo contenido es ilícito.

93. Por consiguiente, el alcance y la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 son sumamente limitados. Con arreglo al artículo 2, el derecho de autor para una obra nace sin indagación alguna de si esa obra está prohibida por ley.

94. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 4, si alguna parte tiene un derecho legalmente reconocido a explotar la obra, esa parte es el titular del derecho. Si en cualquier momento la obra deja de estar "prohibida por ley", serán el titular del derecho de autor o las personas por él designadas quienes gocen de esa protección.

2. El derecho soberano a prohibir obras está reconocido por el derecho internacional, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, y no está limitado por esos acuerdos

95. El artículo 17 del Convenio de Berna reconoce expresamente un dominio soberano preexistente y superior en el que el Acuerdo sobre los ADPIC no puede interferir. Ese dominio es el derecho de los gobiernos soberanos a controlar y prohibir la producción y distribución de determinadas obras. El artículo 17 reconoce ese interés soberano y rechaza efectivamente la jurisdicción de la OMC en ese ámbito. El artículo 17, en cuanto que reserva este aspecto sensible del

poder estatal al soberano, y con arreglo a su sentido corriente, requiere deferencia y una interpretación amplia.

96. El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora toda la estructura de derechos sustantivos de Berna junto con el reconocimiento expreso, en el artículo 17, de que esos derechos sustantivos están sometidos al derecho de prohibir inherente del soberano. Por tanto, cuando hay algún conflicto entre los derechos del autor en virtud del Convenio de Berna y el privilegio de censura del soberano en virtud del artículo 17 de dicho Convenio, el segundo prevalece sobre el primero.

3. El artículo 17 del Convenio de Berna requiere deferencia y una interpretación amplia, e incluso si ésta fuera la más estricta posible no se otorgan al contenido prohibido derechos que la legislación china deniegue

97. Aunque se considerara que el artículo 17 del Convenio de Berna limita y define el derecho de un soberano a prohibir obras -lo cual, sostiene China, sería una interpretación incorrecta-, la legislación china no por ello infringe el Convenio de Berna o el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es cierto por dos razones: todos los derechos económicos de los autores en virtud de cualquiera de esos acuerdos están limitados por el artículo 17 del Convenio de Berna, y lo que el derecho fundamental a la observancia previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los autores es poder para la adopción de "medidas eficaces". La denegación de un derecho privado para restringir la publicación de un contenido que ya ha sido prohibido por el gobierno en modo alguno impide la adopción de medidas "eficaces".

a) Todos los derechos económicos de los autores están limitados por el artículo 17 del Convenio de Berna

98. Los derechos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC son derechos económicos. Los garantizados en el Convenio de Berna son derechos a autorizar determinados usos de una obra por lo demás admisibles. Todos los derechos económicos afirmativos allí establecidos pueden limitarse de conformidad con el artículo 17.

99. Dado que todos los derechos económicos en virtud del Convenio de Berna están limitados por el artículo 17 de dicho Convenio, la denegación de la protección del derecho de autor para obras ilegales en virtud del párrafo 1 del artículo 4 no puede infringir el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna, y tampoco el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

b) En la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no se contempla ningún derecho a recurrir a medidas de observancia por lo que respecta a las obras prohibidas

100. Los Estados Unidos no han demostrado que China está obligada a otorgar derechos de observancia previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a las obras prohibidas, a pesar del argumento expuesto en su Primera comunicación escrita. La obligación fundamental establecida en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC figura en el párrafo 1 del artículo 41. Ese artículo encomienda a los Miembros que se aseguren de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos "que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo ...".

101. A la luz de esa disposición, la alegación de los Estados Unidos es deficiente por dos razones. En primer lugar, los procedimientos de observancia tienen que establecerse únicamente para los derechos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Si un derecho no está previsto en el Acuerdo no hay obligación alguna de velar por su observancia. En segundo lugar, el contenido de que aquí se trata ha sido prohibido por el gobierno. Ninguna persona, ya sea el autor o el infractor, está autorizada a publicar o distribuir la obra. Por tanto, en lugar de otorgar al autor el poder de prohibir la publicación, el propio soberano prohíbe la publicación -prohibición que, a su vez, se hace observar

rigurosamente-. En consecuencia, China, por definición, ha establecido un procedimiento para la adopción de "medidas eficaces" contra cualquier intento de publicar ese contenido. Está totalmente prohibido.

4. La prohibición pública hace totalmente innecesario el derecho de censura privado

a) Ni el Convenio de Berna ni el Acuerdo sobre los ADPIC otorgan un derecho a publicar: la observancia de los derechos de autor garantiza un derecho privado a censurar obras que de otro modo podrían publicarse

102. El Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC sirven principalmente para garantizar al autor el derecho a prohibir la publicación por otros. El acceso a un mercado no está garantizado. En otras palabras, los derechos de autor internacionales no otorgan un derecho a publicar.

b) Ningún derecho de censura privado significativo puede subsistir cuando una obra está completamente prohibida

103. Cuando los gobiernos ejercitan sus facultades soberanas para censurar, el ejercicio de derechos privados no tiene lugar: las copias no autorizadas no están permitidas. El derecho de autor subsiste, pero no es necesario velar por su observancia: el contenido está prohibido. No puede legítimamente copiarse, adaptarse o traducirse, y desde luego no puede distribuirse. Por tanto, la observancia del derecho de autor no tiene sentido en este contexto.

c) La prohibición establecida en los Estados Unidos deniega de manera análoga la protección efectiva del derecho de autor

104. La legislación estadounidense también deniega la protección del derecho de autor para obras obscenas, y en particular para obras de pornografía infantil. Esa denegación tiene su fundamento en la autoridad superior a que hace referencia el artículo 17 del Convenio de Berna.

D. LOS ESTADOS UNIDOS NO HAN PRESENTADO UN ARGUMENTO QUE RESPALDE NINGUNA DE SUS TEORÍAS SOBRE EL EXAMEN DEL CONTENIDO O SU OTRO CONJUNTO DE ALEGACIONES RELATIVAS AL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 4: POR CONSIGUIENTE, EL GRUPO ESPECIAL DEBE FORMULAR UNA CONSTATACIÓN FAVORABLE A CHINA POR LO QUE RESPECTA A ESAS CUESTIONES

1. La carga de la prueba recae sobre la parte reclamante

105. Con arreglo a la jurisprudencia bien establecida del Órgano de Apelación, la parte reclamante está obligada a enunciar debidamente y a probar su alegación. Si esa prueba no existe o es deficiente, la carga no recae sobre el demandado: la parte reclamante tiene que presentar y fundamentar su presunción *prima facie*. A falta de pruebas distintas de las que han sido ampliamente refutadas, no puede sostenerse que la parte reclamante ha satisfecho sus obligaciones probatorias.

2. Los Estados Unidos no han satisfecho sus obligaciones probatorias

106. Por lo que respecta a sus teorías sobre el examen del contenido, los Estados Unidos han fracasado totalmente en su intento de demostrar que la legislación china hace del examen del contenido una condición previa al derecho de autor.

107. Por lo que respecta a sus otras alegaciones relativas al párrafo 1 del artículo 4, la única prueba proporcionada por los Estados Unidos es el propio texto de la disposición. China ha presentado argumentos detallados sobre la naturaleza de la legislación internacional en materia de derecho de autor y la estructura del Convenio de Berna, y ha demostrado que la legislación y la práctica de China a este respecto no son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO B-5

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DE CHINA EN LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

I. INTRODUCCIÓN

1. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial: muchas gracias. En esta diferencia, los Estados Unidos han presentado tres alegaciones jurídicas contra China. En cada una de ellas los Estados Unidos han caracterizado erróneamente la legislación china, y están pidiendo a este Grupo Especial que amplíe espectacularmente el alcance de las obligaciones jurídicas derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. China sostiene respetuosamente que este Grupo Especial debe abordar varias preguntas clave al analizar el sentido de diversas obligaciones establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC. Entre estas preguntas están las siguientes: ¿Cuál es el equilibrio adecuado de obligaciones y derechos, así como de restricciones jurídicas y de deferencia a los ordenamientos jurídicos locales, con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cuál es el alcance adecuado de las funciones soberanas básicas, como la aplicación de la ley penal y el poder de prohibir publicaciones? ¿Cuál es el papel adecuado de principios jurídicos tradicionales como el principio *in dubio mitius*?

II. PRIMERA ALEGACIÓN

3. China desea abordar la primera alegación de los Estados Unidos: que el derecho penal chino no cumple lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual estipula que los Miembros establecerán medidas penales contra la falsificación dolosa y la piratería a escala comercial.

4. Primero, la definición de los términos "escala comercial" propuesta por los Estados Unidos es en sí misma vaga y ambigua y no establece ninguna norma clara que permita determinar si se cumple el artículo 61.

5. Segundo, el uso real de los términos "escala comercial" sugiere que aluden a una magnitud significativa de actividad. China ha presentado varios ejemplos en los que "escala comercial" se ha tratado como una expresión diferenciada, en referencia a una magnitud significativa de actividad. En contraste, los Estados Unidos simplemente tratan de generar un sentido a partir de las definiciones de palabras separadas. Sin embargo, la prueba para determinar el sentido corriente de una expresión reside en la manera en que ésta realmente se utiliza.

6. Tercero, el Grupo Especial, como mínimo, afronta en los términos "escala comercial" una expresión cuyo sentido es vago y dudoso. China sostiene respetuosamente que el Grupo Especial, habida cuenta de esa vaguedad, deberá examinar dos principios jurídicos cruciales. El primer principio es que con arreglo al párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena el sentido de "escala comercial" ha de entenderse <u>en contexto</u>. El contexto pertinente es principalmente el que ofrecen el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC que se hacen eco de la deferencia a las normas, ordenamientos jurídicos y recursos limitados de los Miembros, y que fueron concesiones cruciales para los países en desarrollo en las rondas finales de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. Sugieren que dicho Acuerdo no habría impuesto una reglamentación estricta e intrusiva del régimen de observancia penal de los Miembros. El segundo principio jurídico que este Grupo Especial debe recordar aquí es el principio *in dubio mitius*, con arreglo al cual las obligaciones jurídicas ambiguas deben interpretarse de manera que afecten lo mínimo a la soberanía de los Miembros. Este principio sugiere que si bien los Miembros tienen

derecho a ceder su autoridad sobre el derecho penal nacional, no debe presuponerse que lo harán a la ligera.

7. Cuarto, los Estados Unidos piden para ellos mismos un arbitrio significativo en su aplicación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos aducen con razón que los Miembros gozan de libre arbitrio en cuestiones de observancia de la ley penal -pero se equivocan en cuanto a la fuente de ese arbitrio en el artículo 61-. De hecho, lo que concede ese arbitrio es la amplitud y flexibilidad de la norma de la "escala comercial".

8. China se referirá ahora brevemente a su propio ordenamiento jurídico. Además de interpretar equivocadamente la norma de la "escala comercial" establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos, reiteradamente, han descrito mal el régimen jurídico penal de China.

9. Los Estados Unidos cometen aquí tres errores principales. El primero es que a menudo no tienen en cuenta la amplitud de determinadas pruebas que son jurídicamente pertinentes en el derecho penal chino. El segundo es que hacen caso omiso de las leyes penales generales de China. Esas leyes penales generales son "procedimientos y sanciones penales" aplicables a la falsificación y piratería a escala comercial en el sentido del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El tercer error es que los Estados Unidos sólo tienen en cuenta un momento único de infracción. El derecho penal de China tiene en cuenta todo el período de infracción, no una instantánea temporal.

10. China se permite hacer una observación final por lo que respecta al informe de la *China Copyright Alliance* ("CCA"). Los Estados Unidos declaran equivocadamente que el informe demuestra que la "inmensa mayoría de los puntos de venta al por menor tradicionales" operan por debajo de los umbrales penales establecidos por China.

11. En el informe de la CCA se resumen las redadas administrativas. Los Estados Unidos extrapolan de esas redadas administrativas al estado general de infracción. Esto es una falacia lógica. De la misma manera que nadie trataría de medir la frecuencia de asesinatos basándose en un examen de los informes de la policía de tráfico, nadie debería presuponer que las redadas administrativas representan toda la gama de aplicación de la ley en China, que incluye niveles de actividad que van mucho más allá de los que son objeto de la legislación administrativa.

12. En suma, China sostiene respetuosamente que la primera alegación de los Estados Unidos debe rechazarse. Los Estados Unidos no han demostrado que el artículo 61 impone una norma específica y de baja escala, ni que las leyes penales de China no captan la actividad a escala comercial.

III. SEGUNDA ALEGACIÓN

13. China se referirá seguidamente a la segunda alegación presentada por los Estados Unidos. No obstante, antes de abordar las cuestiones sustantivas objeto de esa alegación, China se permite hacer una importante observación procesal: en el presente procedimiento, los Estados Unidos en ningún momento han aducido que las leyes de China que regulan la eliminación de mercancías destinadas a la exportación son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos han aclarado que no "toman posición" por lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 59 a esas mercancías. Por consiguiente, el Grupo Especial debe sostener que las medidas de China concernientes a las mercancías destinadas a la exportación no son objeto de la alegación de los Estados Unidos relativa al artículo 59.

14. Por lo que respecta al contenido de la alegación de los Estados Unidos, cabe señalar que en esta segunda alegación hay dos componentes en litigio: la adecuada comprensión de la primera frase del artículo 46, en su aplicación al artículo 59; y la cuarta frase del artículo 46, en su aplicación al

artículo 59. Los Estados Unidos no han podido demostrar que China infringe el Acuerdo sobre los ADPIC en alguno de esos aspectos.

15. Lo primero que se discute es si China está cumpliendo su obligación de otorgar a la Aduana las facultades de eliminación y destrucción adecuadas. Por lo que respecta a las facultades de eliminación, China ha demostrado que su Aduana está autorizada a eliminar las mercancías decomisadas apartándolas de los circuitos comerciales mediante donaciones a organizaciones de bienestar público y mediante venta directa a los titulares de derechos interesados. La única cuestión controvertida es si la Aduana puede aplicar esos métodos de eliminación de manera que se evite causar daños al titular del derecho.

16. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos manifestaron su preocupación, totalmente injustificada, por el hecho de que pudieran donarse mercancías defectuosas o peligrosas y de que esas mercancías pudieran obrar en menoscabo de la reputación de los titulares de derechos o dar lugar a alegaciones jurídicas injustificadas. Ni los elementos de hecho ni la legislación china aplicable permiten respaldar esa alegación, y lo cierto es que los Estados Unidos han encomiado a la Aduana china por sus donaciones a la Cruz Roja. En su escrito de réplica, los Estados Unidos alegaron después, por primera vez, que mercancías infractoras ordinarias también podían causar daños a la reputación de los titulares de los derechos. Sin embargo, la Aduana china ya toma medidas para evitar que se produzcan esos teóricos daños al titular de un derecho.

17. La otra preocupación aparente de los Estados Unidos es que una organización de bienestar social receptora pueda revender las mercancías donadas. Esa preocupación está también fuera de lugar. La legislación china requiere que la Aduana se asegure de que las mercancías donadas sean utilizadas exclusivamente por organizaciones de bienestar social. A ese respecto, la Aduana ejercita diligentemente sus responsabilidades legales.

18. China pide respetuosamente al Grupo Especial que observe que China satisface plenamente lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC asegurándose de que su Aduana esté facultada para ordenar la donación de mercancías decomisadas de manera que se evite causar daños al titular del derecho.

19. Con arreglo a la primera frase del artículo 46, al que se remite el artículo 59, China debe otorgar a su Aduana facultades de destrucción además de facultades de eliminación. China cumple plenamente esa obligación.

20. Los Estados Unidos sólo otorgan a su propia aduana facultades condicionadas, y en otras partes insisten en que China haga lo mismo. Sin embargo, los Estados Unidos no han presentado al Grupo Especial argumentos que demuestren por qué esa forma preferida de supeditación es adecuada, mientras que la secuencia establecida por las directrices de China no lo es.

21. China ha puesto de relieve varias características de las facultades de destrucción adecuadas de la Aduana; considerable arbitrio; ejercicio de independencia y autonomía; satisfacción de intereses públicos legítimos; y compatibilidad con los principios establecidos en los artículos 46 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. China ha explicado que la Aduana tiene las facultades de destrucción requeridas por dicho Acuerdo, así como el hecho real de que la mayoría de las mercancías decomisadas por la Aduana es de hecho destruida por la Aduana en ejercicio de sus facultades discrecionales.

22. En resumen, China ha otorgado a la Aduana la autoridad adecuada para eliminar las mercancías apartándolas de los circuitos comerciales de manera que se evite causar daños al titular del derecho. También ha otorgado a la Aduana poderes adecuados para destruir las mercancías decomisadas. Al hacerlo, China cumple plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

23. La segunda cuestión controvertida objeto de la segunda alegación concierne a la cuarta frase del artículo 46. Como China ha explicado, no parece que el artículo 59 incorpore esa disposición. El artículo 59 hace referencia a los "principios establecidos en el artículo 46". Sin embargo, esos "principios" no modifican la eliminación y la destrucción, como han alegado los Estados Unidos. Esos "principios" modifican las facultades para ordenar la eliminación o la destrucción.

24. No obstante, aunque se interpretara que el artículo 59 incorpora la cuarta frase del artículo 46, China cumple plenamente esa disposición.

25. En su escrito de réplica, los Estados Unidos aducen que esa frase significa que las mercancías falsificadas decomisadas sólo pueden colocarse en los circuitos comerciales en casos excepcionales. Sin embargo, la interpretación del texto propugnada por los Estados Unidos descarta totalmente los términos "no bastará". De hecho, dichos términos establecen claramente un umbral: determinados actos (como la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio) normalmente no permiten la colocación en los circuitos comerciales; y determinados actos no especificados que van más allá de la retirada de la marca de fábrica o de comercio sí lo permiten.

26. Esta sencilla interpretación textual está respaldada en varios sentidos. Primero, hay pruebas claras -por los antecedentes de negociación y los comentarios- de que se entendió que los casos excepcionales aludían a la recuperación de la mercancía decomisada por el infractor no profesional.

27. En segundo lugar, la preocupación que fue origen de la cuarta frase parece haber sido que los infractores podrían recuperar a bajo costo las mercancías decomisadas, esperar a recibir otro conjunto de marcas infractoras y continuar con sus operaciones de falsificación.

28. Procede interpretar que la cuarta frase permite la venta pública cuando las autoridades adoptan las medidas necesarias -aparte de la retirada de la marca falsificada- para impedir que los infractores puedan recuperar a bajo costo las mercancías decomisadas y aponerles de nuevo marcas infractoras.

29. China sostiene respetuosamente que el expediente que el Grupo Especial tiene ante sí es claro: China estaría cumpliendo plenamente lo dispuesto en la cuarta frase del artículo 46 aun en el caso de que se entendiera que ésta es aplicable. Además de retirar la marca infractora de las mercancías falsificadas, la Aduana elimina otras características infractoras, recaba observaciones del titular del derecho y -lo que es más significativo- establece un precio de reserva para la subasta. El precio de reserva garantiza que los infractores paguen el precio del mercado para recuperar sus mercancías y que, en consecuencia, no puedan continuar a bajo costo sus actividades de falsificación.

30. El recurso de la Aduana de China a una subasta no infringe lo dispuesto en la primera frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, porque basta con que la Aduana disponga de facultades adecuadas de eliminación y destrucción. Tampoco infringe la cuarta frase del artículo 46, aunque ésta se aplicara al artículo 59, porque la Aduana toma medidas significativas que van más allá de la simple retirada de la marca infractora.

IV. TERCERA ALEGACIÓN

31. China se referirá seguidamente a la tercera alegación de los Estados Unidos, relacionada con el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China.

32. Inicialmente, la alegación de los Estados Unidos se centraba en el sistema de examen del contenido de China. En ese sentido, la alegación de los Estados Unidos se basaba en una comprensión completamente errónea de la legislación china, y los Estados Unidos no han satisfecho sus obligaciones probatorias.

33. El hecho de que los Estados Unidos no hayan justificado sus alegaciones merece un análisis detallado. En el párrafo 198 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos hicieron cuatro afirmaciones clave, todas ellas falsas e injustificadas.

34. Primero, los Estados Unidos afirmaron que la Ley de Derecho de Autor de China "no otorga protección a obras que están en espera de los resultados del examen del contenido en China". China, no obstante, ha presentado al Grupo Especial un ejemplo concreto de esa aplicación de la Ley: las medidas de observancia de la NCAC en el asunto *Shrek II*, para proteger el derecho de autor con respecto a una obra que no había completado el proceso de examen del contenido.

35. Segundo, los Estados Unidos afirmaron que cuando una obra no es objeto de un examen del contenido, China "no otorga protección del derecho de autor". China ha presentado un análisis jurídico que demuestra que lo cierto es que esas obras sí reciben protección del derecho de autor, y ha presentado ejemplos de medidas de aplicación encaminadas a proteger los derechos de autor correspondientes a esas obras.

36. Tercero, los Estados Unidos afirmaron que cuando una obra es editada para satisfacer el examen del contenido, la Ley de Derecho de Autor china "no otorga protección del derecho de autor para la versión cuya distribución en China no ha sido autorizada". China ha demostrado que esas obras sí gozan de la protección del derecho de autor: la Circular Nº 55 de la NCAC establece procedimientos para proteger 700 películas estadounidenses, sin indagar si las películas se editaron para satisfacer el examen del contenido.

37. Cuarto, los Estados Unidos impugnaron el examen del contenido de China alegando que las obras que no lo satisfacen no gozan de la protección del derecho de autor. China ha demostrado que protegerá el derecho de autor por lo que respecta al contenido lícito de una obra aunque esa obra no satisfaga en su totalidad el examen del contenido.

38. En su escrito de réplica, los Estados Unidos se limitaron a reiterar sus teorías viciadas, basándose esta vez en la aseveración de que el examen del contenido impone una formalidad al "goce y ejercicio" del derecho de autor, en infracción del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna. Esto no es cierto.

39. Al ser falsos los argumentos de los Estados Unidos relativos al examen del contenido, todo lo que queda en la alegación de los Estados Unidos es una impugnación del texto mismo del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor. Como cuestión inicial, China se permite destacar que los Estados Unidos no han podido presentar un solo ejemplo de un caso en el que se haya aplicado el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor.

40. Dicho esto, China sostiene respetuosamente que el análisis por el Grupo Especial de esta impugnación de los términos del párrafo 1 del artículo 4 debe comenzar por lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio de Berna.

41. El artículo 17 del Convenio de Berna reconoce y no limita el derecho soberano a imponer la censura.

42. Los derechos establecidos en el Convenio de Berna que están incorporados al Acuerdo sobre los ADPIC son derechos económicos. Ninguna interpretación del artículo 17 del Convenio de Berna permite concluir que aún quedan derechos económicos privados cuyo respeto pueda exigirse cuando una obra está sujeta a censura pública prevalente.

43. Por último, y como parte de su impugnación de los términos del párrafo 1 del artículo 4, los Estados Unidos han aducido que dicha disposición deniega la protección del derecho de autor a una

categoría de obras, en infracción del artículo 2 y el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna. También esto es incorrecto. Incluso cuando se ha constatado que una obra tiene contenido prohibido, China sigue reconociendo el derecho de autor por lo que respecta al contenido lícito de la obra. Y ese derecho de autor se protegerá si se constata que es infringido por una obra que esté circulando legalmente dentro de China.

44. China solicita respetuosamente al Grupo Especial que constate que los Estados Unidos no han cumplido sus obligaciones probatorias por lo que respecta a sus argumentos relativos a la tercera alegación, y que se pronuncie en favor de China. Los Estados Unidos no han presentado pruebas que respalden su interpretación errónea de la legislación china, y no han logrado demostrar que el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China infringe, a tenor de sus propios términos, el Acuerdo sobre los ADPIC.

ANEXO B-6

DECLARACIÓN ORAL FINAL DE CHINA EN LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

I. INTRODUCCIÓN

1. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial: la República Popular China desea expresarles su agradecimiento por el tiempo y la atención que han dedicado a esta reunión y por los servicios prestados a este Grupo Especial. El cuidado con que se han preparado para esta diferencia ha sido evidente a lo largo del procedimiento. China desea también expresar su agradecimiento al personal de la Secretaría de la OMC por su excelente trabajo.

2. Ya hemos tenido dos rondas de comunicaciones escritas y celebrado dos reuniones sustantivas. Procede ahora examinar la situación en que se encuentran cuestiones claves en esta diferencia y pasar revista a las tareas restantes del Grupo Especial.

3. Los argumentos de los Estados Unidos han fracasado en los más amplios términos. En cada una de las tres alegaciones, la argumentación de los Estados Unidos se basa en interpretaciones jurídicas contrarias a los acuerdos rectores y en una comprensión viciada de la legislación y la práctica china. Con respecto a muchas cuestiones, los Estados Unidos ni siquiera han acreditado una presunción *prima facie*.

4. Permítanme ahora referirme brevemente a las alegaciones concretas.

II. PRIMERA ALEGACIÓN

5. Los Estados Unidos han pedido a este Grupo Especial que concluya que un infractor debe estar sujeto a sanción penal siempre que se "dedique seriamente" a conseguir ganancias financieras. Aunque los Estados Unidos sostienen que su propuesta no es una prueba de "intención", es difícil describir la "búsqueda de ganancias financieras" como algo distinto. El examen de la definición propuesta por los Estados Unidos en esta reunión no ha aportado nada que impida llegar a esa conclusión.

6. Los Estados Unidos también sostienen que las reglas de interpretación de los tratados no dejan "duda alguna" sobre el sentido de la norma de la "escala comercial". Si por ello los Estados Unidos quieren decir que no hay duda alguna por lo que respecta a la norma por ellos propuesta, China sostiene respetuosamente que el examen de la propuesta de los Estados Unidos en esta reunión en realidad ha puesto de manifiesto no pocos motivos para dudar.

7. China ha demostrado que una prueba de la intención como la de los Estados Unidos fue expresamente rechazada en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial también debe rechazarla en este caso, con independencia de la forma en que se describa.

8. En lugar de una prueba de la intención, el Acuerdo sobre los ADPIC adoptó una prueba objetiva basada en la escala de las operaciones infractoras -la prueba de la "escala comercial"-. Esta es la prueba que el Grupo Especial debe aplicar.

9. Para aplicar esa prueba, el Grupo Especial afronta un reto. Lejos de ser "indudable", lo cierto es que la prueba requiere no poca definición. El Grupo Especial debe tomar una norma muy amplia -"escala comercial"- y ponerla en relación con la aplicación muy específica por un país Miembro. Los Estados Unidos no han identificado un enfoque concreto y basado en principios para que el Grupo

Especial haga tal cosa. En todos sus alegatos y en las reuniones celebradas en este procedimiento, los Estados Unidos, en lugar de ello, se han apoyado en ejemplos hipotéticos que presuponen su propia conclusión. Esos ejemplos se atienen a una pauta: describen una infracción hipotética, alegan que está por debajo de los umbrales establecidos por China, y después afirman que las operaciones de ese tipo constituyen infracciones a un nivel comercial. China ya ha informado sobre esta cuestión, y no volverá a responder a esos ejemplos esta mañana. En lugar de ello, observa que el Grupo Especial debe adoptar una norma que sea objetiva y no el resultado de hechos hipotéticos.

10. China, en contraste, ha presentado al Grupo Especial dos medidas concretas. Primero, ha propuesto una comparación con las estadísticas oficiales que describen la escala real del comercio en China. Segundo, ha comparado los umbrales establecidos para los delitos contra la propiedad intelectual con los umbrales relativos a otros delitos comerciales, y ha puesto de manifiesto la importancia de esa comparación a la luz de lo dispuesto en la segunda frase del artículo 61 y a la luz de la deferencia a los sistemas nacionales consagrada en el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41.

11. Al definir la norma de la escala comercial, el Grupo Especial tiene que adoptar una decisión importante para la jurisprudencia relativa al Acuerdo sobre los ADPIC. China le insta a que aplique una norma que respete los compromisos a que se llegó en las negociaciones sobre dicho Acuerdo, tanto con respecto al texto del artículo 61 en sí mismo como en el contexto más amplio del párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 5 del artículo 41. Al mismo tiempo, el Grupo Especial debe optar por una norma que pueda aplicarse, sobre la base de principios, a la manera en que un Miembro la hace efectiva en la práctica.

12. China confía en que el Grupo Especial, si aplica la norma adecuada, constate que la legislación penal china relativa a los DPI satisface dicha norma.

III. SEGUNDA ALEGACIÓN

13. Por lo que respecta a la segunda alegación, los Estados Unidos han pedido a este Grupo Especial que concluya que en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros no pueden dar a las donaciones a entidades de beneficencia preferencia sobre la destrucción. China ya ha explicado por qué su Aduana prefiere determinados métodos de eliminación, como la donación a entidades de beneficencia, antes que la destrucción. Ayer, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos encomiaron de nuevo a China por el hecho de que la donación de mercancías decomisadas esté supeditada a la aprobación del titular del derecho -como ocurre en la propia práctica de los Estados Unidos-. Aparentemente, éstos aprueban las restricciones a la autoridad que ellos mismos prefieren, pero al mismo tiempo rechazan las condiciones, como el otorgar prioridad a la donación a entidades de beneficencia, que no prefieren. Además, los Estados Unidos siguen afirmando erróneamente que la Aduana china causa daños a los titulares de derechos al hacer donaciones a entidades de beneficencia como la Cruz Roja. China ha detallado, remitiéndose a numerosas disposiciones y a ejemplos concretos, exactamente en qué manera la Aduana evita causar daños al titular del derecho. Cuando durante esta audiencia se les pidió que presentaran ejemplos reales de donaciones a entidades de beneficencia que hubieran causado daños a titulares de derechos en China, los Estados Unidos declinaron hacerlo, como en anteriores ocasiones.

14. China está decepcionada por las muchas incoherencias e inexactitudes fácticas de la declaración de ayer de los Estados Unidos. Por ejemplo, los Estados Unidos afirmaron ante el Grupo Especial que las circunstancias en las que el régimen jurídico de China permite la destrucción eran "muy limitadas", pero los datos reales de la Aduana china ya proporcionados en esta diferencia contradicen claramente esa afirmación. Los datos demuestran que la Aduana china recurre ampliamente a la opción de destrucción. Los Estados Unidos también presentaron a las partes y al Grupo Especial un gráfico con el que pretendían explicar el régimen de eliminación y destrucción de

China, pero después reconocieron que el gráfico era incompleto y que no abarcaba varias leyes y opciones pertinentes.

15. Por último, China se permite pedir respetuosamente al Grupo Especial que, mientras delibera y prepara sus resoluciones, tenga en cuenta que los Estados Unidos se han abstenido por completo de aducir que las leyes de China que regulan la eliminación de mercancías destinadas a la exportación son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos han aclarado que "no toman posición" por lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 59 a esas mercancías. Por consiguiente, el Grupo Especial debe sostener que las medidas de China concernientes a las mercancías destinadas a la exportación no son objeto de la alegación de los Estados Unidos relativa al artículo 59.

IV. TERCERA ALEGACIÓN

16. China ha expuesto con detalle las deficiencias de la argumentación de los Estados Unidos sobre la tercera alegación. En relación con la mayor parte del objeto de su alegación, los Estados Unidos no han acreditado una presunción *prima facie*. Con respecto al resto, la argumentación de los Estados Unidos es deficiente, tanto porque se centra en una preocupación sumamente teórica como porque está en contradicción con la interpretación más adecuada del Convenio de Berna. China ha expuesto con detalle esas cuestiones en sus comunicaciones escritas y no volverá a hacerlo esta mañana.

17. Sin embargo, China se ve obligada a señalar a la atención del Grupo Especial algunas declaraciones erróneas, tanto de hecho como sobre la posición de China, que se hicieron en la declaración oral de los Estados Unidos. Esto no es una lista exhaustiva de cuestiones, y China no se referirá a muchas observaciones discutibles de los Estados Unidos, y especialmente a aquellas que China ya ha refutado. Sin embargo, China destaca hoy varias declaraciones escandalosamente erróneas que a su juicio deben constar en el expediente de esta reunión.

18. Primero, a falta de cualquier ejemplo concreto de aplicación efectiva del párrafo 1 del artículo 4, los Estados Unidos, en el párrafo 69 de su declaración oral, simplemente culpan al párrafo 1 del artículo 4 de la existencia de infracciones en China. China pide al Grupo Especial que reconozca que esto es una simple alegación, no un hecho, y que los Estados Unidos en modo alguno han justificado esa observación.

19. Segundo, en el párrafo 76, los Estados Unidos alegan que el párrafo 1 del artículo 4 deniega la protección del derecho de autor a cualquier obra cuyo examen previo a la publicación sea necesario y no se haya efectuado. Esto es simplemente incierto. China ha demostrado lo contrario en sus alegatos, y observa, en especial, que incluso en esta etapa tardía del procedimiento los Estados Unidos no pueden respaldar esa alegación con análisis jurídicos o con un solo ejemplo.

20. Tercero, en el párrafo 77 los Estados Unidos alegan que China "admite" que "con independencia de que un demandado en particular plantee una defensa formal, los tribunales y la NCAC tienen que determinar la legalidad de una obra *de novo*". China protesta con la mayor firmeza por esta descripción errónea de su posición. China no ha admitido tal cosa. Su declaración se hizo en el contexto de un caso en el que la cuestión *estaba* de hecho ante el tribunal. Una vez que la cuestión está ante el tribunal, si el examen del contenido no se ha realizado anteriormente, el tribunal tendría que indagar *de novo* si el contenido era legal. Eso es todo lo que China dijo. China, desde luego, *no* opina que en todas las acciones en pro de la observancia del derecho de autor el tribunal tiene que proceder a ese examen del contenido. Señala asimismo que los Estados Unidos reiteran esa observación errónea en el párrafo 78.

21. Cuarto, y último, en el párrafo 79 los Estados Unidos proceden a describir muy equivocadamente la legislación china. Alegan que los procesos de examen del contenido prohíben la publicación o difusión de obras hasta que éstas satisfacen dicho examen, y después tratan de vincular esa observación al texto del párrafo 1 del artículo 4. China ha explicado esta cuestión ampliamente y no reiterará aquí su análisis, pero sí pide al Grupo Especial que reconozca que la afirmación de los Estados Unidos no es sino una alegación simplemente no creíble. China solicita al Grupo Especial que pida más a los Estados Unidos: análisis jurídicos y ejemplos específicos.

22. Desgraciadamente, esas declaraciones erróneas caracterizan gran parte de los argumentos presentados por los Estados Unidos a este Grupo Especial. China solicita respetuosamente al Grupo Especial que reconozca las deficiencias de dichos argumentos y que se pronuncie en favor de China.

* * *

23. Con esto concluye la declaración final de China. China expresa de nuevo su gratitud por la ardua labor y la del Grupo Especial y el personal de la OMC, y responderá gustosa a las preguntas escritas del Grupo Especial.

ANEXO C

ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

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

ANEXO C-1

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

I. INTRODUCCIÓN

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

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

a) los umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales;

b) la eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC;

c) la supuesta denegación de la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no haya sido autorizada.

II. ARGUMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

6. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo. También dispone que los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

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

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

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

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

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

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

12. En particular, debemos prestar atención al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo y dispone también que los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[2] Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 177.
[3] Primera comunicación de China, párrafo 160.

derechos, porque las mercancías "de mala calidad", "defectuosas" o "peligrosas" no se donarían a instituciones de bienestar social.[4]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[4] Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 186.
[5] Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 185.
[6] Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 185.

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

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

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

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

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

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

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

III. CONCLUSIÓN

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

ANEXO C-2

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR AUSTRALIA EN CALIDAD DE TERCERO

I. INTRODUCCIÓN

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

- al significado de "penales", "dolosa", "falsificación de marcas de fábrica o de comercio", "piratería lesiva del derecho de autor", "escala comercial" y "suficientemente disuasorias" en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la naturaleza de las obligaciones que crean;

- al significado de "los circuitos comerciales" en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, y su relación con el artículo 59; y

- al significado de "ninguna formalidad" en el párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna.

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

II. EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

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

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

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

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

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

- el derecho que debe otorgarse al titular de una marca registrada con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;

- el sentido corriente de la palabra "falsificar", que es el verbo aplicado, en su contexto; y

- el significado de "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

- los derechos que deben concederse respecto de las obras literarias y artísticas de conformidad con el Convenio de Berna, en cuanto está incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC por efecto del párrafo 1 de su artículo 9;

- los derechos que deben concederse respecto de los programas de ordenador y las compilaciones de datos de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC;

- los derechos de arrendamiento que deben concederse al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC;

- los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones de conformidad con el párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC; de los productores de fonogramas respecto de sus fonogramas de conformidad con el párrafo 2 del mismo artículo; y de los organismos de radiodifusión respecto de sus emisiones de conformidad con el párrafo 3 del mismo artículo (los "derechos conexos");

- el sentido corriente del término "piratería" en su contexto; y

- el sentido de "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" en la nota 14 b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

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

- la que procura un provecho económico, como cuando se realizan múltiples copias falsificadas o piratas que se venden con fines de lucro;

- la que procura una ventaja comercial, como cuando una empresa infringe las condiciones de una licencia que le permite la utilización de un programa de ordenador excediéndose en el número de copias que realiza o en el número de empleados a quienes da acceso al programa; y

- la que causa un perjuicio importante al titular del derecho de autor, por ejemplo, cuando se cargan materiales digitalizados amparados por el derecho de autor para aplicarles tecnologías que permiten compartir archivos.

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

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

- no restringe implícitamente los indicadores que cabe utilizar para evaluar si la actividad infractora se realiza a escala comercial;

- no impone la exigencia de que quien realiza una actividad infractora obtenga de ella un provecho económico, ni que éste tenga una magnitud determinada;

- tampoco impone que deban existir múltiples actos de infracción.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO C-3

DECLARACIÓN ORAL DE AUSTRALIA

1. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que se nos da para exponer los puntos de vista de Australia sobre las cuestiones planteadas en esta diferencia.

2. Este Grupo Especial tendrá que aclarar por primera vez varias de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público según lo que dispone el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. A este respecto, Australia señala que el Órgano de Apelación ha observado lo siguiente:

> "... El sentido corriente de una expresión de un tratado tiene que establecerse según las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que el sentido corriente de un término de un tratado debe verse a la luz de la intención de las partes 'según se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban."[1]

3. Australia ha expuesto en su comunicación escrita sus puntos de vista sobre la debida interpretación de algunas de las expresiones de la disposición en litigio.

4. En particular, Australia ha señalado que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece obligaciones más gravosas con respecto a "la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Australia no considera que el alcance de las obligaciones de los Miembros respecto de tales actividades esté limitada, o atenuada en alguna forma, por el párrafo 1 del artículo 1 o el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas disposiciones se refieren a los derechos de los Miembros en relación con el método de aplicación de las obligaciones que el Acuerdo les impone, pero no afectan a la naturaleza de las obligaciones de los Miembros impuestas por el artículo 61 (o, desde luego, por cualquier otra disposición).

5. Australia responderá con sumo placer, por supuesto, a cualquier pregunta que desee formular el Grupo Especial.

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

ANEXO C-4

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

I. INTRODUCCIÓN

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

II. ARGUMENTACIÓN

A. CONSIDERACIONES SOBRE LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[1] Acuerdo sobre los ADPIC, párrafo 2 del artículo 41 y artículo 42.
[2] Artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

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

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

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

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

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

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

[3] Primera comunicación escrita de China, párrafo 93, nota 97.
[4] China - Prueba documental 53.

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

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

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

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

2. Carácter disuasorio de los recursos

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

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

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

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

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

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

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

1. Principios del artículo 46 incorporados en el artículo 59

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

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

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

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

2. Facultad condicional de ordenar la destrucción de mercancías infractoras

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

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

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

III. CONCLUSIÓN

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

ANEXO C-5

DECLARACIÓN ORAL DEL BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

---

[1] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 195.
[2] Primera comunicación escrita de China, párrafo 253 (sin cursivas en el original).
[3] Primera comunicación escrita de China, párrafos 237 y 245.

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

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

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

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

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

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

---

[4] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 195-225.

[5] Véase http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html#f2, consultado por última vez el 8 de abril de 2008.

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

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

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

[9] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 11 y 195.

ANEXO C-6

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

I. INTRODUCCIÓN

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

A. UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

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

B. ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC

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

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

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

4. Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

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

II. CONCLUSIÓN

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

ANEXO C-7

DECLARACIÓN ORAL DEL CANADÁ

I. INTRODUCCIÓN

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

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

II. UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

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

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

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

a) Los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no optaron por emplear la expresión "escala industrial" ni "producción industrial". Es evidente que querían decir otra cosa.

b) La interpretación de China está centrada en el término "escala" sin tener en cuenta "comercial".

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

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

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

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

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

III. ELIMINACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DECOMISADAS

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

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

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

[1] Véase la Prueba documental 43 presentada por China.

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

a) La donación de las mercancías a órganos de bienestar social para su propia utilización puede ayudar a esas entidades. Sin embargo, también da lugar al peligro de que esas entidades no utilicen ellas mismas las mercancías, sino que las vendan colocándolas de ese modo en el comercio. De hecho, la ley de China identificada en la Prueba documental 59 presentada por los Estados Unidos autoriza expresamente a la entidad de bienestar social que ha recibido las mercancías a venderlas para obtener ingresos. La ley no sólo es en sí misma incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC: China ha considerado necesario, por lo menos en un caso de donación, concertar un acuerdo complementario por el que se supeditaba la donación a la entidad de bienestar social a que ésta no colocara las mercancías en los circuitos comerciales (hago referencia a la donación hecha a la Cruz Roja que se menciona en el párrafo 165 de la Primera comunicación escrita de China). Lamentablemente, estas mercancías falsificadas, una vez colocadas en el comercio, competirán con los productos del titular del derecho perjudicando su reputación.

b) La siguiente posibilidad con que cuentan las autoridades competentes de China, es decir, la venta de las mercancías al titular del derecho, impone a éste una carga financiera injustificada.

c) La venta de las mercancías a terceros mediante subasta o en otra forma significaría, por definición, colocarlas en los circuitos comerciales en que, también en este caso, causarían daño al titular del derecho al competir con sus productos legítimos.

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

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

IV. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

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

V. CONCLUSIÓN

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

ANEXO C-8

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

I. INTRODUCCIÓN

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

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

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

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

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

B. LA PRÁCTICA ULTERIORMENTE SEGUIDA

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

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

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

a) El objetivo de esos recursos es "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones".

b) No debe haber "indemnización alguna" al infractor.

c) Las autoridades "estarán facultadas" para ordenar dos medidas:

   i) que las mercancías sean "apartadas de los circuitos comerciales": esto debe realizarse "de forma que se evite causar daños al titular del derecho"; o

   ii) su destrucción (a menos que esté excluida por la Constitución del Miembro de la OMC).

d) Al considerar si se ha de ordenar cualquiera de estas dos medidas, las autoridades deben tener en cuenta "tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros".

e) Cuando las autoridades opten por no ordenar ninguna de las dos medidas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales, a menos que se trate de un caso excepcional.

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

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

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

IV. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

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

V. CONCLUSIÓN

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

ANEXO C-9

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

I. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. DENEGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

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

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

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

ANEXO C-10

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

I. SIGNIFICADO DE "A ESCALA COMERCIAL" EN EL ARTÍCULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC[1]

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

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

1. Sintaxis y definiciones de los diccionarios

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

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

4. La cuestión consiste en determinar cuándo la "escala" alcaza a ser "***comercial***". El *Shorter Oxford English Dictionary* (quinta edición, 2002, página 459) define la palabra inglesa "*commercial*" ("comercial") como "*Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce . . . Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of business*" ("dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio… Interesado en el rendimiento financiero más que consideraciones artísticas; probablemente rentable; considerado una mera cuestión de negocios). El mismo diccionario define a su vez "*commerce*" ("comercio") del siguiente modo: "***1 a.*** *Exchange between men of the products of nature or art; buying and selling together; trading; exchange of merchandise*" ("Intercambio entre personas de productos de la naturaleza o de la actividad humana; compra y venta; tráfico mercantil; intercambio de mercancías").

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

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

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

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

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

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

[2] La definición del término español "comercial" se aproxima a la definición de "*commercial*" en francés.

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

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

3. Conclusión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO C-11

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ORAL DEL JAPÓN

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

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

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

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

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

[1] Primera comunicación escrita de China, párrafo 49.
[2] *Ibid*., párrafo 55.

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

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

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

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

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

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

---

[3] *Ibid*., párrafo 58.
[4] *Ibid*., párrafo 72.
[5] Comunicación presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafo 8.
[6] Primera comunicación escrita de China, párrafo 72.

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

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

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

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

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

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

---

[7] Comunicación presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafo 13.
[8] *Ibid*., párrafo 22; MTN.GNG/NG11/7, párrafo 35 (21 de junio de 1988).
[9] Primera comunicación escrita de China, párrafo 74.
[10] *Ibid*., párrafo 76.

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

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

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

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

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

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

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

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

[11] *Ibid*., párrafo 76.

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

> más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos." (sin subrayar en el original)

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

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

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

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

---

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

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

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

IV. CONCLUSIÓN

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

[15] Por ejemplo, Primera comunicación escrita de China, párrafos 40 y 137.
[16] Por ejemplo, Primera comunicación escrita de China, párrafo 62, o párrafos 117 y siguientes.

ANEXO C-12

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR COREA EN CALIDAD DE TERCERO

I. INTRODUCCIÓN

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

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

II. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[1] Primera comunicación escrita de China, párrafo 17.
[2] Primera comunicación escrita de China, párrafo 19.

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

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

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

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

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

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

III. CONCLUSIÓN

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

[3] Primera comunicación escrita de China, párrafos 52-57.
[4] Primera comunicación escrita de China, párrafo 19.
[5] Primera comunicación escrita de China, párrafo 19.

ANEXO C-13

DECLARACIÓN ORAL DE COREA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO C-14

COMUNICACIÓN PRESENTADA POR MÉXICO EN CALIDAD DE TERCERO

I. INTRODUCCIÓN

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

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

II. CARGA DE LA PRUEBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

China argumenta que "escala comercial" se refiere a "magnitud significativa de la actividad"[4] y a "empresa comercial sostenible".[5]

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

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

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

[1] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 4-5.
[2] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110. Los Estados Unidos presentan dos actividades que caen dentro del significado de "escala comercial" pero aclaran que "esta comunicación se refiere a la primera de esas actividades".
[3] Primera comunicación escrita de China, párrafo 67.
[4] Primera comunicación escrita de China, párrafos 4, 61-62, 64, 72 y 117.
[5] Primera comunicación escrita de China, párrafo 133.

> menos 50.000 RMB (aproximadamente 6.925 dólares EE.UU.) o si las ganancias ilegales (utilidades) son de por lo menos 30.000 RMB (aproximadamente 4.155 dólares EE.UU.) (artículo 213); la venta de mercancías portando dicha marca es un delito si el volumen de ventas es de por lo menos 50.000 RMB (artículo 214); y la producción o venta de dichas marcas constituye un delito si el volumen de comercio ilegal es de por lo menos 50.000 RMB, si la ganancia ilegal es de por lo menos 30.000 RMB, o si existen por lo menos 20.000 piezas infractoras de marcas de fábrica (artículo 215).
>
> La reproducción y/o distribución sin licencia de diversas obras constituye un delito si se alcanza cualquiera de los siguientes umbrales: la ganancia ilegal de por lo menos 30.000 RMB, el volumen de comercio ilegal de por lo menos 50.000 RMB, o existen por lo menos 500 copias infractoras (artículo 217); y la venta de copias piratas constituye un delito si la ganancia ilegal es de por lo menos 100.000 RMB (aproximadamente 13.850 dólares EE.UU.) (artículo 218).[6]

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

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

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

IV. CONCLUSIÓN

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

[6] Primera comunicación escrita de China, párrafos 20-21.

ANEXO C-15

DECLARACIÓN ORAL DE MÉXICO

I. INTRODUCCIÓN

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

II. INTERPRETACIÓN DE "ESCALA COMERCIAL"

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

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

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

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

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

[1] Primera comunicación escrita de China, párrafos 4, 61-62, 64, 72 y 117.
[2] Primera comunicación escrita de China, párrafo 133.
[3] Primera comunicación escrita de Estados Unidos, párrafo 110.
[4] Comunicación escrita de Canadá, párrafo 5.
[5] Comunicación escrita de Corea, párrafo 26.
[6] Comunicación escrita de Brasil, párrafo 36.

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

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

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

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

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

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

[7] Comunicación escrita de Corea, párrafos 26 y 30.

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

[9] Primera comunicación escrita de China, párrafos 73-78 y 133.

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

III. EL EFECTO DISUASIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

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

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

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

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

[10] Comunicación escrita de Canadá, párrafo 11.
[11] Comunicación escrita de Estados Unidos, párrafo 151.
[12] Comunicación escrita de Corea, párrafos 19-20.
[13] Comunicación escrita de Canadá, párrafos 3-4.

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

IV. CONCLUSIÓN

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

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

ANEXO C-16

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

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

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

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

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

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

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

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

III. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

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

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

IV. CARGA DE LA PRUEBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO C-17

DECLARACIÓN ORAL DEL TAIPEI CHINO

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

2. En nuestro carácter de terceros en estas actuaciones, no apoyamos a ninguna de las partes en la diferencia. Formulamos esta declaración porque tenemos un interés sistémico en la correcta interpretación de diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Nuestra comunicación escrita se divide en dos partes. La primera contiene algunos principios generales que consideramos que el Grupo Especial debería observar al llevar a cabo una evaluación objetiva de la diferencia. En particular, hemos presentado referencias a la jurisprudencia anterior de la OMC. En la segunda parte hemos expuesto nuestros puntos de vista sobre las disposiciones y medidas concretas y pertinentes en litigio. No me referiré aquí a todos esos temas, sino que solamente quisiera destacar los principios que nos parecen decisivos en este caso, y las cuestiones que más nos preocupan.

4. El primer principio fundamental es que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre normas mínimas. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe el mínimo que ese Acuerdo exige a los Miembros para proteger los derechos de propiedad intelectual. Los Miembros deben adoptar las medidas judiciales y administrativas necesarias para garantizar que los derechos y obligaciones incluidos en el Acuerdo se pongan en práctica, pero pueden determinar por sí mismos, libremente, el mejor modo de aplicar sus obligaciones con arreglo al Acuerdo en el contexto de sus propios ordenamientos jurídicos. Los Miembros, sin embargo, no están autorizados para dictar medidas de protección que cancelen esos derechos y obligaciones.

5. Además, el párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que el OSD aclare las disposiciones de los Acuerdos de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Como se ha señalado en diversos informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación, esas "normas usuales de interpretación" se encuentran en el texto de la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados, de 1969: en su artículos 31 y 32, más precisamente.

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

7. Y ahora, Señor Presidente, si usted lo permite quisiera pasar a la segunda parte de nuestra declaración, para exponer nuestros puntos de vista sobre las disposiciones y medidas concretas y pertinentes en litigio, empezando por los umbrales establecidos por China y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) la donación a una organización pública competente de bienestar social;

b) la venta al titular del derecho; o

c) la subasta después de suprimir los rasgos infractores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO C-18

DECLARACIÓN ORAL DE TAILANDIA

I. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

4. Además, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que "... los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

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

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

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

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

b) en caso de que las mercancías no puedan utilizarse con fines de bienestar social, y el titular del derecho no desee adquirirlas, su venta en subasta después de suprimir los rasgos infractores de derechos de propiedad intelectual; y

c) respecto de las mercancías decomisadas que no puedan eliminarse por los métodos estipulados en los apartados 1) y 2), destruirlas.

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

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

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

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

IV. CONCLUSIÓN

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

ANEXO D

Varios

ÍNDICE		PÁGINA
D-1	Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos	D-2
D-2	Carta de fecha 21 de abril de 2008 dirigida por el Grupo Especial a la Oficina Internacional de la OMPI	D-9
D-3	Respuesta de la Oficina Internacional de la OMPI, de fecha 6 de junio de 2008	D-10

ANEXO D-1

SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS362/7
21 de agosto de 2007

(07-3501)

Original: inglés

CHINA - MEDIDAS QUE AFECTAN A LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos

La siguiente comunicación, de fecha 13 de agosto de 2007, dirigida por la delegación de los Estados Unidos al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

El 10 de abril de 2007, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Gobierno de la República Popular China de conformidad con los artículos 1 y 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") (en la medida en que el artículo 64 se corresponde con el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994) con respecto a determinadas medidas relativas a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en China.[1] Los Estados Unidos mantuvieron consultas con China los días 7 y 8 de junio de 2007. Esas consultas aportaron algunas aclaraciones útiles pero, desgraciadamente, no resolvieron la diferencia.

I. Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales

Los Estados Unidos consideran que China no ha establecido procedimientos y sanciones penales aplicables a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor que no satisfacen determinados umbrales. China ha establecido estos umbrales mediante las siguientes medidas:

[1] WT/DS362/1.

1) el Código Penal de la República Popular China (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) ("Código Penal"), en particular los artículos 213, 214, 215, 217, 218 y 220.

2) 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 (adoptada en el 1.331º 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 ("la Interpretación Judicial de diciembre de 2004"); y

3) 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) (adoptada el 4 de abril de 2007, en el 1.422º 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) ("la Interpretación Judicial de abril de 2007");

así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas[2] o medidas de aplicación.

Los artículos 213, 214 y 215 del Código Penal describen determinados actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio que pueden ser objeto de procedimientos y sanciones penales. Sin embargo, de conformidad con el artículo 213, sólo puede recurrirse a los procedimientos y sanciones penales "si las circunstancias son graves" o "si las circunstancias son especialmente graves". Con arreglo al artículo 214, sólo puede recurrirse a los procedimientos y sanciones penales "si la cuantía de las ventas [de los productos que lleven apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas] es relativamente grande" o "si la cuantía de las ventas es enorme". De conformidad con el artículo 215, sólo puede recurrirse a los procedimientos y sanciones penales "si las circunstancias son graves" o "si las circunstancias son especialmente graves".

Los artículos 217 y 218 del Código Penal describen determinados actos de piratería lesiva del derecho de autor que pueden ser objeto de procedimientos y sanciones penales. Sin embargo, de conformidad con el artículo 217, sólo puede recurrirse a los procedimientos y sanciones penales "si la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande o si hay otras circunstancias graves" o "si la cuantía de las ganancias ilegales es enorme o si hay otras circunstancias especialmente graves". Con arreglo al artículo 218, sólo puede recurrirse a los procedimientos y sanciones penales "si la cuantía de las ganancias ilegales es enorme".

El artículo 220 del Código Penal establece procedimientos y sanciones para los casos en que los delitos descritos en los artículos 213 a 219 son cometidos por una "unidad", y no por personas físicas.

[2] Esas otras medidas conexas incluyen la Explicación sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicación concreta de las leyes en la sustanciación de juicios por delitos de publicación ilegal, Fa Se (1998) Nº 30 (adoptada por la Comisión de Resolución del Tribunal Supremo del Pueblo en 1.032ª reunión, celebrada el 11 de diciembre de 1998, en vigor a partir del 23 de diciembre de 1998) y las Directrices sobre enjuiciamiento en relación con casos penales emitidas conjuntamente por la Fiscalía Suprema del Pueblo y el Ministerio de Seguridad Pública (18 de abril de 2001).

En el Código Penal no se definen los términos "graves", "especialmente graves", "relativamente graves", y "enorme" utilizados en los artículos antes mencionados. Sin embargo, dichos términos se definen en la Interpretación Judicial de diciembre de 2004 y la Interpretación Judicial de abril de 2007, donde se utilizan umbrales que se definen como "volumen mínimo de las actividades comerciales ilegales" (expresado en términos de valor mínimo de los productos producidos, almacenados, transportados o vendidos), "ganancias ilegales" mínimas, o un número mínimo de "copias ilegales".

Los actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor que no satisfacen los umbrales legales y objeto de interpretación judicial arriba expuestos no están, por tanto, sujetos a lo dispuesto en los artículos 213, 214, 215, 217, 218 y 220 del Código Penal.

Parece, por consiguiente, que, como consecuencia de los umbrales arriba descritos, hay casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial con respecto a los cuales China no ha previsto la aplicación de procedimientos y sanciones penales. Parece también que, como consecuencia de los umbrales arriba descritos, hay casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial con respecto a los cuales no existen en China medidas en forma de prisión y/o sanción monetaria suficientes para la necesaria disuasión. Parece, además, que, como consecuencia de los umbrales arriba descritos, China no garantiza que, como se especifica en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, existan en su legislación procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas efectivas contra cualquier acto de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Parece, por tanto, que las medidas adoptadas por China son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. Eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras

Los Estados Unidos consideran que las medidas adoptadas por China para eliminar las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual parecen ser incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, las medidas en litigio son las siguientes:

1) el Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual (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, en vigor a partir del 1º de marzo de 2004) ("Reglamento sobre protección en aduana de los DPI"), en particular su capítulo 4;

2) 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 (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 Nº 114 el 25 de mayo de 2004, en vigor a partir del 1º de julio de 2004) ("Medidas de aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI"), en particular su capítulo 5;

3) El Anuncio Nº 16 de la Administración General de Aduanas (2 de abril de 2007);

así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas[3] o medidas de aplicación.

El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI y el artículo 30 de las Medidas de aplicación relativas a la protección en aduana de los DPI establecen una jerarquía de prescripciones para la eliminación de las mercancías infractoras que son decomisadas por las autoridades aduaneras chinas. Con arreglo a esa jerarquía, las autoridades aduaneras chinas están obligadas a dar prioridad a las opciones de eliminación que permitirían que dichas mercancías ingresaran en los circuitos comerciales (por ejemplo, mediante la subasta de las mercancías una vez suprimidos los rasgos infractores). Las mercancías deben destruirse únicamente si no es posible suprimir los rasgos infractores.

La prescripción que prevé el ingreso de las mercancías infractoras en los circuitos comerciales en las circunstancias previstas en las medidas en litigio parece no estar en consonancia con la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, la prescripción, en las medidas en litigio, de que las autoridades aduaneras chinas permitan el ingreso de las mercancías en los circuitos comerciales en las circunstancias previstas en esas medidas parece significar que las autoridades aduaneras chinas no están facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las medidas en litigio parecen ser, por tanto, incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

III. 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

Los Estados Unidos estiman que aparentemente China está actuando de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC al denegar en su Ley de Derecho de Autor la protección de las obras creativas de autor (y, en la medida en que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor les es aplicable, las grabaciones de sonido y las interpretaciones o ejecuciones) cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada o ha sido de otro modo prohibida. A ese respecto, las medidas en litigio son las siguientes:

1) la Ley de Derecho de Autor[4], en particular su artículo 4;

2) el Código Penal, el Reglamento sobre la administración de la industria editorial, el Reglamento sobre la administración de la radiodifusión, el Reglamento sobre la administración de los productos audiovisuales, el Reglamento sobre la administración de películas y el Reglamento sobre la administración de las telecomunicaciones[5];

[3] Esas otras medidas conexas incluyen la Ley de Sanciones Administrativas de la República Popular China (adoptada en el cuarto período de sesiones del Octavo Congreso Nacional del Pueblo el 17 de marzo de 1996, promulgada mediante la Orden Nº 63 del Presidente de la República Popular China el 17 de marzo de 1996, en vigor a partir del 1º de octubre de 1996) y en particular su artículo 53.

[4] 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. *Véase* el documento *Principales leyes y reglamentos dedicados a la propiedad intelectual notificados en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo: China*, IP/N/1/CHN/C/1, distribuido el 8 de julio de 2002.

[5] Respuesta de China a una pregunta en el documento *Examen de la legislación: China*, IP/Q/CHN/1, distribuido el 10 de diciembre de 2002, sección V.A.3.

3) el Reglamento sobre administración de la industria cinematográfica[6];

4) el Reglamento administrativo sobre productos audiovisuales[7];

5) el Reglamento administrativo sobre publicaciones[8];

6) el Reglamento administrativo sobre publicaciones electrónicas[9];

7) las Medidas para la administración de las importaciones de productos de audio y vídeo[10];

8) los Procedimientos para el examen y aprobación de la publicación de publicaciones electrónicas terminadas con licencia de un titular extranjero del derecho de autor[11];

9) los Procedimientos para el examen y aprobación de la importación de publicaciones electrónicas terminadas por entidades importadoras de publicaciones electrónicas[12];

10) los Procedimientos para el registro de publicaciones importadas[13];

11) el Reglamento provisional sobre la administración de la cultura en Internet[14]; y

12) los Dictámenes sobre el desarrollo y la reglamentación de la música en Internet[15];

así como cualesquiera modificaciones, medidas conexas o medidas de aplicación.

El párrafo 1 del artículo 5 del *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* (*1971*) (el "Convenio de Berna") establece que los autores extranjeros de obras protegidas gozarán de todos los derechos concedidos a los autores nacionales, así como de todos los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna.[16] Además, esos derechos no podrán estar subordinados a ninguna formalidad (párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna). El párrafo 1 del

[6] Orden Nº 342 del Consejo de Estado, adoptada el 12 de diciembre de 2001 en la 50ª reunión ejecutiva del Consejo de Estado y promulgada el 25 de diciembre de 2001.

[7] Orden Nº 341 del Consejo de Estado, adoptada el 12 de diciembre de 2001 en la 50ª reunión ejecutiva del Consejo de Estado y promulgada el 25 de diciembre de 2001.

[8] Orden Nº 343 del Consejo de Estado, adoptada el 12 de diciembre de 2001 en la 50ª reunión ejecutiva del Consejo de Estado y promulgada el 25 de diciembre de 2001.

[9] Orden Nº 11 de la Administración General de Prensa y Publicaciones (30 de diciembre de 1997).

[10] Decreto Nº 23 del Ministerio de Cultura y la Administración General de Aduanas (17 de abril de 2002).

[11] Administración General de Prensa y Publicaciones (27 de diciembre de 2005) (Establecidos en virtud de la Decisión sobre el establecimiento de licencias administrativas para las publicaciones que requieren un examen administrativo y la aprobación del Consejo de Estado [Orden Nº 412 del Consejo de Estado]).

[12] Administración General de Prensa y Publicaciones (27 de diciembre de 2005) (Establecidos en virtud de la Decisión sobre el establecimiento de licencias administrativas para las publicaciones que requieren un examen administrativo y la aprobación del Consejo de Estado [Orden Nº 412 del Consejo de Estado]).

[13] Administración General de Prensa y Publicaciones (27 de diciembre de 2005) (Establecidos en virtud del artículo 45 del Reglamento administrativo sobre publicaciones [Orden Nº 343 del Consejo de Estado]).

[14] Promulgado mediante la Orden Nº 27 del Ministerio de Cultura (10 de mayo de 2003) y modificado mediante la Orden Nº 32 del Ministerio de Cultura (1º de julio de 2004).

[15] Ministerio de Cultura (20 de noviembre de 2006).

[16] Entre los derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna se cuentan el derecho de reproducción (párrafo 1 del artículo 9 del Convenio de Berna) el derecho de adaptación (artículo 12 del Convenio de Berna) y el derecho de traducción (artículo 8 del Convenio de Berna).

artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a todos los Miembros de la OMC, entre otras cosas, a observar los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna.[17]

La Ley de Derecho de Autor de China constituye el fundamento jurídico de la protección del derecho de autor en China respecto de las obras de autores chinos y extranjeros y establece una serie de derechos para esos autores (por ejemplo, los derechos de reproducción, traducción y adaptación). Además, la Ley de Derecho de Autor ofrece una protección jurídica específica a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones de sonidos y los organismos de radiodifusión. No obstante, la primera frase del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor establece lo siguiente: "las obras cuya publicación o distribución están prohibidas no gozarán de la protección de la presente Ley". Por consiguiente, los autores de obras cuya publicación o distribución está prohibida en China (como las obras cuyas publicación o distribución no ha sido autorizada en China[18]) no parecen beneficiarse de la protección especialmente conferida por el Convenio de Berna respecto de esas obras (y, aparentemente, 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). Al denegar esta protección del derecho de autor, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. 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. Al subordinar la protección del derecho de autor a esa formalidad, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a China a conceder a los artistas intérpretes o ejecutantes, entre otras cosas, la facultad de impedir determinados actos y de otorgar a los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus grabaciones de sonido (denominados en conjunto "derechos conexos"). En la medida en que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor también deniega la protección de los derechos conexos por lo que respecta a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) o las grabaciones de sonido, cuya publicación o distribución no se ha autorizado o está de otro modo prohibida en China, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor parece ser incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Parece, además, que las medidas en litigio establecen, para las obras, interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) y grabaciones de sonido de los nacionales chinos 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 otras partes.[19] Esos procesos diferentes, junto con el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, dan lugar a una protección u observancia más rápidas o por lo demás más favorables del derecho de autor respecto de las obras de los autores chinos que respecto de las obras de los autores extranjeros. Además, en la medida en que el artículo 4 se aplica a los derechos conexos, esos procesos diferentes, junto con el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, parecen dar lugar a una protección u observancia más rápidas o por lo demás más favorables de los derechos conexos con respecto a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) de los artistas intérpretes o ejecutantes chinos y las grabaciones de sonido de los

[17] No obstante, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, ningún Miembro de la OMC tiene derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6*bis* del Convenio de Berna ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

[18] Véanse, por ejemplo, el Reglamento sobre administración de la industria cinematográfica, artículos 24 y 42, y el Reglamento administrativo sobre publicaciones electrónicas, artículos 58, 59 y 72.

[19] Véase, por ejemplo, el Reglamento administrativo sobre productos audiovisuales, artículos 16, 28 y 36, y el Reglamento administrativo sobre publicaciones electrónicas, artículos 28, 33, 58 y 59.

productores chinos que con respecto a las interpretaciones o ejecuciones (o sus fijaciones) de los artistas extranjeros y las grabaciones de sonido de los productores extranjeros. Por consiguiente, parece que las medidas en litigio son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que, con sujeción a determinadas excepciones y reservas, cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Además, dado que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor, junto con los procesos previos a la autorización y distribución supeditados a la nacionalidad establecidos por las otras medidas en litigio, 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, en virtud de ese artículo del Acuerdo sobre los ADPIC, de observar los párrafos 1 y 2 del artículo 5 del Convenio de Berna).

Además, parece que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China, por sí solo o en conjunción con las otras medidas en litigio, impide velar por la observancia del derecho de autor (y, en la medida en que es aplicable el artículo 4, los derechos conexos), por lo que respecta a las obras, interpretaciones o ejecuciones o grabaciones cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada o está de otro modo prohibida. Parece, por tanto, que como consecuencia de las medidas en litigio China no se ha asegurado de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia como los especificados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC que permitan la adopción de medidas eficaces contra las infracciones (incluidas medidas correctivas expeditivas para impedir las infracciones) de los derechos de autor y derechos conexos en esas circunstancias, y que China no ha previsto procedimientos y sanciones penales que puedan aplicarse en determinados casos de piratería lesiva del derecho de autor. En consecuencia, parece que las medidas en litigio son incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud del párrafo 1 del artículo 41 y el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

* * * * *

En consecuencia, los Estados Unidos solicitan respetuosamente, de conformidad con el artículo 6 del ESD, que el Órgano de Solución de Diferencias establezca un grupo especial para examinar estos asuntos, con el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.

ANEXO D-2

CARTA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2008 DIRIGIDA POR EL GRUPO ESPECIAL A LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI

En su reunión de 25 de septiembre de 2007, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC estableció el Grupo Especial encargado de examinar el asunto *China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual* en respuesta a la solicitud presentada por los Estados Unidos en el documento WT/DS362/7 (adjunto), de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. El 13 de diciembre de 2007 se estableció la composición del Grupo Especial encargado de examinar esta reclamación (véase adjunto el documento WT/DS362/8).

En estas actuaciones se han citado diversas disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas por su pertinencia para la interpretación de las obligaciones de China dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC. Puesto que la administración de ese Convenio compete a la Oficina Internacional de la OMPI, la finalidad de la presente carta es solicitar, en nombre del Grupo Especial, la asistencia de la Oficina Internacional de la OMPI en forma de cualquier información fáctica de que disponga que sea pertinente para la interpretación de las disposiciones en cuestión, en particular la información contenida en los materiales de conferencias diplomáticas y elaboraciones posteriores en el marco de la Unión de Berna.

Las disposiciones concretas del Convenio de Berna sobre las que el Grupo Especial solicita asistencia en la presente etapa son las siguientes:

- el artículo 5 del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna, en particular:
  - el párrafo 1), en lo referente a la disposición de que "Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, … de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.", y
  - el párrafo 2), en lo referente a la disposición de que "El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad"; y
- el artículo 17 del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna, en particular en lo que atañe a su relación con el artículo 5.

La labor del Grupo Especial se vería facilitada si pudiera comunicarse esa información a más tardar el jueves 15 de mayo de 2008.

ANEXO D-3

RESPUESTA DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2008

Me es grato acusar recibo de su carta de 21 de abril de 2008 al Dr. Kamil Idris, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), en la que se solicita que la Oficina Internacional preste asistencia facilitando la información de que disponga sobre las disposiciones del Convenio de Berna (1971) que sea pertinente para la interpretación de los artículos 5 y 17, en particular la información contenida en los materiales de conferencias diplomáticas y elaboraciones posteriores en el marco de la Unión de Berna.

Me complace adjuntar a la presente una nota en atención a su solicitud. Quedamos a su disposición para cualquier otra consulta que fuese necesaria.

NOTA

sobre ciertas disposiciones del Convenio de Berna a que se ha referido la Organización Mundial del Comercio

1. La presente nota contiene las observaciones de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en respuesta a una solicitud formulada mediante carta de 21 de abril de 2008 dirigida al Dr. Kamil Idris, Director General de la OMPI, por el Sr. Adrian Macey, Presidente del Grupo Especial establecido para examinar el asunto *China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual* en respuesta a la solicitud presentada por los Estados Unidos en el documento WT/DS362/7.

2. La información solicitada, que se relaciona con la diferencia de que se ocupa el citado Grupo Especial dependiente del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, es la siguiente:

> "Cualquier información fáctica de que disponga la Oficina Internacional sobre las disposiciones del Convenio de Berna (1971) que sea pertinente para la interpretación de las disposiciones en cuestión, en particular la información contenida en los materiales de conferencias diplomáticas y elaboraciones posteriores en el marco de la Unión de Berna:
>
> > con respecto al artículo 5 del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna, en particular:
> >
> > - el párrafo 1), en lo referente a la disposición de que "Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, ... de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.", y
> >
> > - el párrafo 2), en lo referente a la disposición de que "El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad."
> >
> > con respecto al artículo 17 del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna, en particular en lo que atañe a su relación con el artículo 5."

3. La información contenida en la presente nota se ha obtenido analizando las actas de las Conferencias del Convenio de Berna que figuran a continuación, por orden cronológico:

- Conferencia Diplomática de 1884: Conferencia Internacional para la Protección de los Derechos de los Autores, reunida en Berna del 8 al 19 de septiembre de 1884
- Conferencia Diplomática de 1885: 2ª Conferencia Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, reunida en Berna del 7 al 18 de septiembre de 1885
- Conferencia Diplomática de 1886 (Acta de Berna): 3ª Conferencia Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, reunida en Berna del 6 al 9 de septiembre de 1886
- Conferencia Diplomática de 1896 (Acta de París): Conferencia Diplomática reunida en París del 15 de abril al 4 de mayo de 1896

- Conferencia Diplomática de 1908 (Acta de Berlín): Conferencia Diplomática reunida en Berlín del 14 de octubre al 14 de noviembre de 1908

- Protocolo Adicional de 1914 (Protocolo de Berna): Protocolo Adicional del Convenio, firmado en Berna sin una conferencia de revisión

- Conferencia Diplomática de 1928 (Acta de Roma): Conferencia Diplomática reunida en Roma del 7 de mayo al 2 de junio de 1928

- Conferencia Diplomática de 1948 (Acta de Bruselas): Conferencia Diplomática reunida en Bruselas del 5 al 26 de junio de 1948

- Conferencia Diplomática de 1967 (Acta de Estocolmo): Conferencia sobre Propiedad Intelectual reunida en Estocolmo del 11 de junio al 14 de julio de 1967

- Conferencia Diplomática de 1971 (Acta de París): Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio de Berna reunida en París del 5 al 24 de julio de 1971.

4. La presente nota se ha elaborado en parte sobre la base de un examen de las actas oficiales, y en parte sobre la base de los índices únicamente. Las actas oficiales de las Conferencias citadas *supra* no tienen índices por artículos, excepto en el caso de la Conferencia de Estocolmo de 1967.

5. Los artículos 5 y 17 no se examinaron ni modificaron en el Protocolo Adicional de 1914 del Convenio ni en la Conferencia de París de 1971. No se incluye en esta nota ninguna información contenida en esas actas.

6. Para la presente nota no se han analizado otros materiales relacionados con las elaboraciones posteriores en el marco de la Unión de Berna, como los del período del llamado "desarrollo orientado"[1], entre 1967 y 1991, ni se ha llevado a cabo un examen general de la aplicación de las disposiciones de los tratados en todas las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión de Berna. Se trata de un vasto volumen de materiales de los que no se dispone en forma sistemática e indexada. Cualquier selección de los materiales que se consideren pertinentes a los efectos de las disposiciones específicas a que se hace referencia *supra* entrañaría inevitablemente el riesgo de una interpretación de esos materiales, que no sería compatible con la actitud neutral de la OMPI respecto de la diferencia mencionada. La Oficina Internacional, sin embargo, está dispuesta a suministrar cualquier material no confidencial que esté en su posesión y que se especifique en forma que permita identificarlo sin necesidad de que la Oficina Internacional realice ninguna interpretación sobre las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna.

Párrafo 1) (Derechos garantizados) y párrafo 2) (Ninguna formalidad) del artículo 5

7. La protección de los derechos garantizados en virtud del párrafo 1) del artículo 5 con dos elementos distintos, a saber: i) el trato nacional y ii) los derechos especialmente establecidos por el Convenio, quedó reflejada en el Acta de Berlín como artículo 4, y no experimentó cambios importantes en las revisiones posteriores.

8. El texto de la disposición concerniente al principio de protección libre de formalidades del actual párrafo 2) del artículo 5 no ha cambiado desde el Acta de Berlín (entonces, el segundo párrafo

[1] Expresión empleada por Sam Ricketson en "*The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*", Centre for Commercial Law Studies, Kluver, 1987, página 919.

del artículo 4). Las cuestiones relativas al cumplimiento de formalidades se empezaron a debatir en la Conferencia Diplomática de 1884.

9. El Anexo I de la presente nota contiene los siguientes extractos de la Conferencia Internacional de 1884, acerca del artículo 2:

a) Extractos del programa propuesto por el Consejo Federal de Suiza[2],

b) Extractos de los debates de la segunda sesión (Presidente: Numa Droz)[3],

c) Extractos de los debates de la quinta sesión (Presidente: Numa Droz)[4],

d) Extractos del proyecto de convenio para la creación de una unión general para la protección de los derechos de los autores.[5]

10. El Anexo II de la presente nota contiene los siguientes extractos de la 2ª Conferencia Internacional de 1885, acerca del artículo 2:

a) Extractos de los debates de la segunda sesión (Presidente: Numa Droz)[6],

b) Extractos de los debates de la tercera sesión (Presidente: Numa Droz)[7],

c) Extractos del Informe de la Comisión (Presidente: Numa Droz)[8],

d) Extractos del texto adoptado por la Conferencia.[9]

11. El Anexo III de la presente nota contiene los siguientes extractos de la 3ª Conferencia Internacional de 1886, acerca del artículo 2:

a) Texto del artículo 2 del Convenio.[10]

12. El Anexo IV de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de París de 1896 del Convenio, acerca del artículo 2:

a) Propuesta de modificación presentada por el Gobierno francés[11],

---

[2] Fuente: *Actes de la Conférence internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques réunie à Berne du 8 au 19 septembre 1884* (en adelante, "*Actes 1884*"), página 11.

[3] Fuente: *Actes 1884*, páginas 27 y 30.

[4] Fuente: *Actes 1884*, páginas 39 a 43.

[5] Fuente: *Actes 1884*, páginas 77 y 78.

[6] Fuente: *Actes de la 2ème Conférence internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques réunie à Berne du 7 au 18 septembre 1885* (en adelante, "*Actes 1885*"), páginas 19 a 21.

[7] Fuente: *Actes 1885*, páginas 25 a 28.

[8] Fuente: *Actes 1885*, páginas 39 y 42.

[9] Fuente: *Actes 1885*, páginas 73 y 74.

[10] Fuente: *Actes de la 3ème Conférence internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques réunie à Berne du 6 au 9 septembre 1886* (en adelante, "*Actes 1886*"), páginas 27, 30 y 32.

[11] Fuente: *Actes de la conférence réunie à Paris du 15 avril au 4 mai 1896* (en adelante, "*Actes 1896*"), páginas 35, 36 y 37.

b) Extractos de las manifestaciones de deseos relacionadas con las disposiciones del Convenio[12],

c) Extractos de las manifestaciones de deseos relacionadas con la legislación interna[13],

d) Extractos de los debates de la segunda sesión (Presidente: M. C. de Freycinet)[14],

e) Extracto del cuadro de propuestas, contrapropuestas y modificaciones sometidas a la Conferencia[15],

f) Extractos de los debates de la tercera sesión (Presidente: M. C. de Freycinet)[16],

g) Extractos de las propuestas adoptadas por la Comisión y presentadas a la Conferencia en su sesión[17],

h) Extractos del Informe presentado en nombre de la Comisión por la Delegación francesa[18],

(j) Extractos del Acta adoptada[19],

(k) Declaración Interpretativa.[20]

13. El Anexo V de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Berlín de 1908 del Convenio:

a) Extractos de las propuestas de modificación del artículo 2[21],

b) Extractos del texto provisional del Convenio[22],

c) Extractos de las manifestaciones de deseos relacionadas con el artículo 2 del Convenio[23],

d) Extractos de las manifestaciones de deseos relacionadas con la legislación interna[24],

e) Extractos de los debates de la segunda sesión (Presidente: Dr. Von Studt). Presentación de la propuesta del Gobierno de Alemania, a cargo del Dr. Osterrieth[25],

---

[12] Fuente: *Actes 1896*, páginas 53 y 54.
[13] Fuente: *Actes 1896*, página 75.
[14] Fuente: *Actes 1896*, páginas 103, 111 y 112.
[15] Fuente: *Actes 1896*, página 121.
[16] Fuente: *Actes 1896*, páginas 127 a 132.
[17] Fuente: *Actes 1896*, páginas 153 y 157.
[18] Fuente: *Actes 1896*, páginas 160 a 164.
[19] Fuente: *Actes 1896*, páginas 217 y 220.
[20] Fuente: *Actes 1896*, página 225.
[21] Fuente: *Actes de la conférence réunie à Berlin du 14 octobre au 14 novembre 1908* (en adelante, "*Actes 1908*"), páginas 55 a 57.
[22] Fuente: *Actes 1908*, páginas 71 y 72.
[23] Fuente: *Actes 1908*, páginas 81 a 83.
[24] Fuente: *Actes 1908*, páginas 104 y 105.
[25] Fuente: *Actes 1908*, páginas 157, 160, 161 y 169.

f) Extractos de los debates de la segunda sesión (Presidente: Dr. Von Studt). Presentación de la propuesta del Gobierno de Alemania, a cargo del Profesor Dr. Rothlisberger[26],

g) Extracto del cuadro de propuestas, contrapropuestas y modificaciones sometidas a la Conferencia[27],

h) Exposición de motivos de las nuevas modificaciones presentadas por la Delegación belga[28],

i) Extractos de los debates de la tercera sesión (Presidente: Dr. Von Studt)[29],

j) Extractos de los anexos de los debates de la tercera sesión. Informe presentado a la Conferencia por la Comisión, acerca del artículo 4 (Sr. Louis Renault)[30],

k) Extractos del proyecto de revisión del Convenio, acerca del artículo 4[31],

l) Extracto del cuadro de propuestas, contrapropuestas y modificaciones sometidas a la Comisión[32],

m) Extractos del Acta adoptada, acerca del artículo 4.[33]

14. El Anexo VI de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Roma de 1928 del Convenio, acerca de los apartados primero y segundo del artículo 4:

a) Extractos de las manifestaciones de deseos relacionadas con disposiciones específicas del Convenio[34],

b) Extractos de las manifestaciones de deseos no relacionadas con disposiciones específicas del Convenio[35],

c) Extractos del Programa de la Conferencia[36],

d) Extractos de las propuestas, contrapropuestas y observaciones del Gobierno británico[37],

e) Extractos de las propuestas, contrapropuestas y observaciones del Gobierno francés[38],

---

[26] Fuente: *Actes 1908*, páginas 177 y 178.
[27] Fuente: *Actes 1908*, páginas 184 y 185.
[28] Fuente: *Actes 1908*, páginas 192 a 199.
[29] Fuente: *Actes 1908*, páginas 209 y 214.
[30] Fuente: *Actes 1908*, páginas 225, 240 y 241.
[31] Fuente: *Actes 1908*, páginas 278 y 279.
[32] Fuente: *Actes 1908*, páginas 283 y 284.
[33] Fuente: *Actes 1908*, páginas 311 y 315.
[34] Fuente: *Actes de la conférence réunie à Rome du 7 mai au 2 juin 1928* (en adelante, "*Actes 1928*"), páginas 30 y 40.
[35] Fuente: *Actes 1928*, páginas 41 y 45.
[36] Fuente: *Actes 1928*, páginas 61, 67 y 68.
[37] Fuente: *Actes 1928*, páginas 87, 91 y 92.
[38] Fuente: *Actes 1928*, página 99.

f) Extractos de las propuestas, contrapropuestas y observaciones del Gobierno noruego[39],

g) Extractos del resumen de las propuestas y los debates[40],

h) Extractos de la segunda sesión plenaria[41],

i) Extractos del Acta adoptada.[42]

15. El Anexo VII de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Bruselas de 1948 del Convenio, pertinentes para los párrafos 1) y 2) del artículo 4:

a) Extracto de la adopción del texto del Acta[43],

b) Extractos del Informe General (presentado por el Sr. Marcel Plaisant, Relator General)[44],

c) Extractos de los trabajos preparatorios y debates en grupo[45],

d) Extractos de las manifestaciones de deseos en diversos congresos y reuniones entre 1927 y 1935, acerca del artículo 4[46],

e) Extractos de las manifestaciones de deseos en diversos congresos y reuniones entre 1927 y 1935, no relacionadas con disposiciones específicas del Convenio[47],

f) Extractos de las manifestaciones de deseos en diversos congresos y reuniones entre 1927 y 1935, en relación con ciertos países[48],

g) Extractos del Acta adoptada.[49]

16. El Anexo VIII de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio, pertinentes para los párrafos 1) y 2) del artículo 5:

a) Propuesta básica (Suecia y las BIRPI), acerca de los párrafos 1) y 3) del artículo 4, S/1[50],

---

[39] Fuente: *Actes 1928*, página 111.
[40] Fuente: *Actes 1928*, páginas 221, 233 y 234.
[41] Fuente: *Actes 1928*, páginas 285 y 290.
[42] Fuente: *Actes 1928*, páginas 329 y 337.
[43] Fuente: *Documents de la conférence réunie à Bruxelles du 5 au 26 juin 1948* (en adelante, "*Documents 1948*"), página 81.
[44] Fuente: *Documents 1948*, páginas 93 y 96.
[45] Fuente: *Documents 1948*, páginas 133, 170 a 172, y 178.
[46] Fuente: *Documents 1948*, página 438.
[47] Fuente: *Documents 1948*, página 475.
[48] Fuente: *Documents 1948*, página 482.
[49] Fuente: *Documents 1948*, páginas 530 a 533.
[50] Fuente: *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm*, 11 de junio a 14 de julio de 1967 (en adelante, "*Records 1967*"), documento S/1, páginas 71, 90, 92 y 151.

b) Observaciones sobre las propuestas básicas del Gobierno de Suiza, acerca del párrafo 1) del artículo 4[51],

c) Observaciones sobre las propuestas básicas de la Secretaría, acerca de los párrafos 1) y 3) del artículo 4[52],

d) Propuesta del Presidente de la Comisión Principal I, acerca de los párrafos 1) y 2) del artículo 5[53],

e) Propuesta del Gobierno de Suiza, acerca de los párrafos 1) y 5) del artículo 4[54],

f) Propuesta de la Secretaría al Comité de Redacción[55],

g) Propuesta del Gobierno del Brasil, acerca del párrafo 1) del artículo 4[56],

h) Propuesta de la Secretaría, tras un debate con el Comité de Redacción, acerca de los párrafos 1) y 2) del artículo 5[57],

i) Proyecto de Informe de la Comisión Principal I[58],

j) Extracto del texto definitivo del Informe de la Comisión Principal I (Relator: Svante Bergstrom)[59],

k) Extractos de las actas resumidas de la Comisión Principal I[60],

l) Extractos de las actas resumidas del Plenario de la Unión de Berna, acerca del artículo 5[61],

m) Texto procedente del Acta de Estocolmo, acerca de los párrafos 1) y 2) del artículo 5.[62]

Artículo 17 (Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de obras)

17. Esta disposición está incluida en el Convenio de Berna desde el principio, y desde el Acta de Berna ha permanecido inalterada, salvo por cambios de formulación sin trascendencia y de renumeración (se ha ido convirtiendo en artículo 10, 13 ó 14).

[51] Fuente: *Records 1967*, documento S/17, páginas 662 y 664.
[52] Fuente: *Records 1967*, documento S/18, página 667.
[53] Fuente: *Records 1967*, documento S/44, página 687.
[54] Fuente: *Records 1967*, documento S/63, página 690.
[55] Fuente: *Records 1967*, documento S/187, páginas 708 y 709.
[56] Fuente: *Records 1967*, documento S/210, página 704.
[57] Fuente: *Records 1967*, documento S/241-Anexo, páginas 721 y 723.
[58] Fuente: *Records 1967*, documento S/271, página 739.
[59] Fuente: *Records 1967*, página 1131; de la presente nota: párrafos 11 y 18 a 31, páginas 1133 y siguientes.
[60] Fuente: *Records 1967*, párrafos 468.2 a 464 (sobre la organización de los trabajos de la Comisión Principal I), páginas 837 y siguientes; párrafos 485 a 489 (sobre el criterio de nacionalidad), página 839; párrafos 594 a 606.1, 630.1 a 641, y 698 a 707 (sobre los criterios de admisibilidad), páginas 847 y siguientes.
[61] Fuente: *Records 1967*, párrafo 93, página 804.
[62] Fuente: *Records 1967*, páginas 1287 y 1290.

18. El Anexo IX de la presente nota contiene los siguientes extractos de la Conferencia Internacional de 1884, acerca del artículo 14:

a) Extractos de los debates de la quinta sesión (Presidente: Numa Droz)[63],

b) Extractos del proyecto de convenio para la creación de una unión general para la protección de los derechos de los autores.[64]

19. El Anexo X de la presente nota contiene los siguientes extractos de la 2ª Conferencia Internacional de 1885:

a) Extractos de los debates de la cuarta sesión, acerca del artículo 14 (Presidente: Numa Droz)[65],

b) Extractos del Informe de la Comisión, acerca del artículo 13 (artículo 14 del proyecto) (Presidente: Numa Droz)[66],

c) Extractos del texto adoptado por la Conferencia, acerca del artículo 13.[67]

20. El Anexo Xl de la presente nota contiene los siguientes extractos de la 3ª Conferencia Internacional de 1886, acerca del artículo 13:

a) Texto del artículo 13 del Convenio.[68]

21. El Anexo XII de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de París de 1896 del Convenio, acerca del artículo 13:

a) Extractos de los debates de la segunda sesión (Presidente: M. C. de Freycinet)[69],

b) Extractos de las propuestas adoptadas por la Comisión y presentadas a la Conferencia en su sesión.[70]

22. El Anexo XIII de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Berlín de 1908 del Convenio:

a) Extractos de las propuestas de modificación relativas al artículo 13[71],

b) Extractos del texto provisional del Convenio, acerca del artículo 10[72],

[63] Fuente: *Actes 1884*, páginas 39 y 58.
[64] Fuente: *Actes 1884*, páginas 77, 80 y 81.
[65] Fuente: *Actes 1885*, páginas 33 y 35.
[66] Fuente: *Actes 1885*, páginas 39, 40 y 51.
[67] Fuente: *Actes 1885*, páginas 73 y 77.
[68] Fuente: *Actes 1886*, páginas 27 y 33.
[69] Fuente: *Actes 1896*, páginas 91 y 117.
[70] Fuente: *Actes 1896*, páginas 153 y 155.
[71] Fuente: *Actes 1908*, páginas 55, 62 y 63.
[72] Fuente: *Actes 1908*, páginas 71 y 74.

c) Extractos de los debates de la tercera sesión, acerca de los artículos 14 a 24 (Presidente: Dr. Von Studt)[73],

d) Extractos de los anexos de los debates de la tercera sesión. Informe presentado a la Conferencia por la Comisión, acerca del artículo 17 (Sr. Louis Renault)[74],

e) Extractos del Acta adoptada, acerca del artículo 17.[75]

23. El Anexo XIV de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Roma de 1928 del Convenio:

a) Extractos de las propuestas, contrapropuestas y observaciones del Gobierno británico, pertinentes para el artículo 17[76],

b) Extractos del resumen de las propuestas y los debates, acerca de los artículos II, 11*bis* y 17[77],

c) Extractos del Acta adoptada, acerca del artículo 17.[78]

24. El Anexo XV de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Bruselas de 1948 del Convenio, pertinentes para el artículo 17:

a) Extracto de la adopción del texto del Acta[79],

b) Extractos del Informe General (presentado por el Sr. Marcel Plaisant, Relator General)[80],

c) Extractos de los trabajos preparatorios y debates en grupos[81],

d) Extractos del Acta adoptada.[82]

25. El Anexo XVI de la presente nota contiene los siguientes extractos de las actas de la Conferencia del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio, pertinentes para el artículo 17:

a) Propuesta básica (Suecia y las BIRPI), S/1[83],

b) Observaciones sobre las propuestas básicas del Gobierno del Reino Unido[84],

c) Propuesta del Gobierno del Reino Unido relativa al artículo 17[85],

---

[73] Fuente: *Actes 1908*, páginas 209 y 217.
[74] Fuente: *Actes 1908*, páginas 225 y 267.
[75] Fuente: *Actes 1908*, páginas 311 y 319.
[76] Fuente: *Actes 1928*, páginas 91 y 94.
[77] Fuente: *Actes 1928*, páginas 221, 254 a 261, y 270.
[78] Fuente: *Actes 1928*, páginas 329 y 342.
[79] Fuente: *Documents 1948*, páginas 81 y 82.
[80] Fuente: *Documents 1948*, páginas 93 y 105.
[81] Fuente: *Documents 1948*, páginas 133 y 376.
[82] Fuente: *Documents 1948*, páginas 530 y 531, y 544 y 545.
[83] Fuente: *Records 1967*, documento S/1, páginas 148 y 149, y 160 y 161.
[84] Fuente: *Records 1967*, documentos S/13, página 631; S/18, página 673.
[85] Fuente: *Records 1967*, documento S/171, página 704.

d) Propuesta del Gobierno de Australia relativa al artículo 17[86],

e) Propuesta del Gobierno de Israel relativa al artículo 17[87],

f) Propuesta del Gobierno de Italia relativa al artículo 17[88],

g) Propuesta de la Secretaría al Comité de Redacción relativa al artículo 17[89],

h) Informe del Comité de Redacción a la Comisión Principal I[90],

i) Proyecto de Informe de la Comisión Principal I[91],

j) Texto aprobado por las Comisiones Principales I, II, y IV[92],

k) Extracto del texto definitivo del Informe de la Comisión Principal I (Relator: Svante Bergstrom), acerca del artículo 17[93],

l) Extractos de las actas resumidas de la Comisión Principal I[94],

m) Extractos de las actas resumidas del Plenario de la Unión de Berna[95],

n) Texto del artículo 17 del Acta de Estocolmo.[96]

[Fin de la Nota. Siguen los Anexos]

---

[86] Fuente: *Records 1967*, documento S/215, página 715.
[87] Fuente: *Records 1967*, documento S/223, página 716.
[88] Fuente: *Records 1967*, documento S/226, página 716.
[89] Fuente: *Records 1967*, documento S/241, páginas 721 y 722.
[90] Fuente: *Records 1967*, documento S/269, páginas 734 y 735.
[91] Fuente: *Records 1967*, documento S/271, páginas 739 a 746.
[92] Fuente: *Records 1967*, documento S/278, página 752.
[93] Fuente: *Records 1967*, página 1131; párrafos 257 a 263, páginas 1173 a 1175.
[94] Fuente: *Records 1967*, párrafos 1385.1 a 1388.2, y 1428.1 a 1439 (sobre la limitación de la exposición de los trabajos), páginas 907 y siguientes; párrafos 1389.1 a 1395, y 1407 a 1427 (sobre el abuso de la posición de monopolio), páginas 908 y siguientes; párrafos 1722 a 1727 (sobre el debate de los textos propuestos por el Comité de Redacción), página 929; y párrafos 1878 a 1896 (sobre el examen del Informe de la Comisión Principal I), páginas 937 y 938.
[95] Fuente: *Records 1967*, párrafos 125.1 a 132, página 806.
[96] Fuente: *Records 1967*, páginas 1287 y 1298.