

11 de junio de 1982

## CONCILIACIÓN

### ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES DE CIERTOS SISTEMAS DE RESORTES PARA AUTOMOVILES

*Informe del Grupo Especial adoptado el 26 de mayo de 1983  
(L/5333 - 30S/114)*

#### I. Introducción

1. En comunicación de fecha 25 de septiembre de 1981 (L/5195) la delegación del Canadá hizo saber a las partes contratantes que el 10 de agosto de 1981 la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC), invocando una determinación de existencia de violación de patente, había emitido un decreto que debía entrar en vigor, salvo oposición del Presidente, 60 días después de su publicación, por el cual se prohibía la entrada y la venta en el territorio de los Estados Unidos de ciertos sistemas de resortes para automóviles importados de todas las procedencias, y se subordinaba en el ínterin la importación de tales productos al depósito de una caución equivalente al 72 por ciento de su valor c.i.f. Este decreto de prohibición se dictó después de que la ITC concluyera que las importaciones procedentes de una empresa canadiense, y las ventas de ésta, infringían lo dispuesto en el artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930. En dicha comunicación se informaba también a las partes contratantes de que el Gobierno del Canadá, de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo General, había hecho representaciones escritas al Gobierno de los Estados Unidos, y se habían celebrado consultas con miras a resolver la cuestión.

2. El representante del Canadá planteó el asunto en la reunión celebrada por el Consejo el 6 de octubre de 1981 (C/M/151). Explicó que se habían formulado oficialmente tres representaciones por escrito ante las autoridades de los Estados Unidos y que se habían celebrado consultas bilaterales de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII. Si bien estaba dispuesto a celebrar nuevas consultas con los Estados Unidos, el representante del Canadá dijo que las autoridades de su país pedirían el establecimiento por el Consejo de un grupo especial, si el Presidente de los Estados Unidos no se oponía a la prohibición. En comunicación de fecha 23 de octubre de 1981 (L/5195/Add.1) el Canadá hizo saber a las partes contratantes que el Presidente había decidido no oponerse a la prohibición.

3. En la reunión celebrada por el Consejo el 3 de noviembre de 1981 (C/M/152), el representante del Canadá pidió que se estableciera un grupo especial de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII del Acuerdo General. El Consejo acordó que, si las nuevas consultas entre el Canadá y los Estados Unidos no daban lugar en breve a una solución mutuamente satisfactoria, se establecería un grupo especial (C/M/152).

4. Como no se llegó a tal solución, el Consejo, en su reunión del 8 de diciembre de 1981, estableció un Grupo especial con el mandato siguiente (C/M/154):

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, la prohibición impuesta por los Estados Unidos a las importaciones de ciertos sistemas de resortes para automóviles en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930 y la cuestión de la aplicación del artículo 337 por los Estados Unidos en casos de violación presunta de patente, y formular conclusiones que ayuden a las PARTES CONTRATANTES a hacer recomendaciones o resolver sobre la cuestión."

En su reunión del 22 de febrero de 1982 el Consejo fue informado de que la composición del Grupo especial era la siguiente (C/M/155):

Presidente: Sr. H. Reed (Antiguo ayudante especial del Director General)  
Miembros: Sr. H. Siraj (Malasia)  
Sr. D. McPhail (Reino Unido, asuntos de Hong-Kong)

5. El Grupo especial se reunió los días 5 de febrero, 3, 4, 5, 11, 29 y 30 de marzo, 1º, 19, 20, 21 y 22 de abril, 6, 7 y 10 de mayo y 7 y 8 de junio de 1982. En el curso de su labor el Grupo especial celebró consultas con el Canadá y los Estados Unidos. Los documentos y la información pertinente facilitados por ambas partes, sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo especial y la documentación de interés disponible en el GATT sirvieron de base para el examen del asunto.

## II. Circunstancias del caso

El Grupo especial basó sus deliberaciones en los antecedentes que se exponen a continuación.

### a) Antecedentes en materia de procedimiento

6. El 10 de agosto de 1981 la ITC emitió un decreto por el que se prohibía la importación en los Estados Unidos de los sistemas de resortes para automóviles que se había determinado vulneraban los derechos amparados por la patente estadounidense N° 3.782.708 y vulnerarían los derechos amparados por la patente estadounidense N° 3.866.287 en caso de que el método utilizado para producirlos se aplicara en los Estados Unidos. La prohibición permanecería en vigor hasta que expiraran las patentes, salvo cuando el propietario de las mismas permitiera la importación bajo licencia. La ITC decidió también que los artículos cuya entrada en los Estados Unidos se prohibía podrían importarse si se depositaba una caución equivalente al 72 por ciento de su valor c.i.f., hasta que el Presidente de los Estados Unidos notificara a la ITC si se oponía o no a esta medida, pero, en todo caso, no después de transcurridos 60 días de su recepción. El decreto pasó a ser definitivo el 10 de octubre de 1981, después de que el Presidente lo examinara y decidiera no oponerse por razones de política.

7. El decreto de prohibición fue promulgado por la ITC de conformidad con el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, según el cual son ilegales "los métodos desleales de competencia y los actos desleales en relación con la importación de artículos en los Estados Unidos, o con su venta por el propietario, importador o consignatario, o por el agente de cualquiera de ellos, que tengan por efecto o tiendan a arruinar o a perjudicar considerablemente a una industria establecida en los Estados Unidos, explotada de manera eficiente y económica, o a impedir la creación de tal industria, o a restringir o monopolizar el comercio en los Estados Unidos". La legislación vigente prescribe también que la ITC ha de investigar las presuntas infracciones, y prevé procedimientos de aplicación, entre ellos una disposición según la cual la ITC debe formular sus conclusiones dentro de un plazo de un año como máximo o, en los casos complicados, de 18 meses como máximo, a partir de la fecha de la publicación del aviso de tal investigación. Otra cláusula establece que, cuando la ITC determine que hay una infracción, sus conclusiones no surtirán efecto si el Presidente, por razones de política, se opone a ellas dentro del plazo de 60 días previsto para realizar el examen.

### b) Antecedentes de hecho

8. En 1971 la General Motors Corporation (GM) concertó con Quality Spring Products, una filial de la Kuhlman Corporation (Kuhlman), un acuerdo para la fabricación de resortes premontados de cambios automáticos. Kuhlman solicitó patentes estadounidenses: en 1974 se concedió la relativa al producto y en 1975, la relativa al método de fabricación. De 1971 a 1977 la GM, que no consideraba válidas ninguna de las dos patentes, compró los sistemas de resortes a Kuhlman y a otros dos abastecedores estadounidenses, las empresas Associated Spring y Peterson Spring, y lo propio hizo

la Ford Motor Company (Ford). En 1977 la GM, en aplicación de su política de diversificación de sus fuentes de abastecimiento y en su interés por estimular la actividad de abastecedores competitivos de partes y piezas del Canadá, según lo dispuesto en el Acuerdo entre Canadá y los Estados Unidos sobre el comercio de productos de la industria del automóvil, hizo algunos pedidos a la P.J. Wallbank Manufacturing Co. Limited (Wallbank), pequeña empresa canadiense, propiedad de una familia, que se dedica a la fabricación de resortes.

9. Wallbank tenía conocimiento de las pretensiones de Kuhlman en relación con las patentes, pero no las consideraba válidas por la opinión de un asesor jurídico privado y por el hecho de que Kuhlman no hubiera interpuesto pleito contra las empresas Associated o Peterson para hacer efectivas sus pretensiones. Sin embargo, Kuhlman había informado a la GM y a Ford de que no se oponía a que esas empresas adquiriesen hasta un tercio de sus necesidades de sistemas de resortes a otros abastecedores. Associated y Peterson suministraban un tercio de las necesidades de la GM y Ford cuando Wallbank entró en el mercado. En 1977 Wallbank empezó a suministrar sistemas de resortes a la GM Canadá y a exportarlos a la GM y a Ford en los Estados Unidos; en 1980 el valor de sus exportaciones había alcanzado la cifra de 961.190 dólares canadienses.

10. Wallbank rechazó el ofrecimiento que le hizo Kuhlman de concertar un acuerdo sobre licencias y reparto del mercado y en agosto de 1979 Kuhlman entabló un pleito ante el Tribunal del Distrito de Michigan, Estados Unidos, y posteriormente ante el Tribunal Federal del Canadá, por presunta infracción de un derecho de patente. El caso se llevó ante el Tribunal canadiense cuando Wallbank se negó a autorizar la inspección de sus instalaciones de fabricación en cumplimiento de una orden del Tribunal Federal de Michigan. La tramitación de estos pleitos duró varios meses, pero antes de que ninguno de los dos casos hubiera llegado a la fase final ante los tribunales, en junio de 1980 Kuhlman presentó una demanda contra Wallbank ante la ITC, al amparo del artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930; citó también como demandados a la GM y a Ford. En julio de 1980 la ITC decidió abrir una investigación. En una fase inicial de las actuaciones, Wallbank pidió a la ITC que suspendiera la investigación por cuanto Kuhlman había entablado pleito contra Wallbank y amenazaba con litigar contra Associated y Peterson por violación de patentes. La ITC rechazó la petición.

11. La ITC concluyó que ambas patentes eran válidas y habían sido violadas y que concurrían los demás requisitos del artículo 337. Concluyó también que la industria estadounidense era explotada de manera eficiente y económica y que el reclamante no había practicado precios abusivos. El 14 de julio de 1981 la ITC decidió que con la importación y venta de ciertos sistemas de resortes se había cometido una violación del artículo 337, ya que se había infringido una patente estadounidense y estos sistemas eran el producto de un método de fabricación que, de aplicarse en los Estados Unidos, violaría una patente estadounidense, lo que causaría o tendería a causar un perjuicio considerable a una industria explotada de manera eficiente y económica en los Estados Unidos.

12. La ITC concluyó que la solución apropiada en este asunto era dictar un decreto general de prohibición, es decir, prohibir la importación de todos los sistemas de resortes que violaran la patente, por cuanto los sistemas de resortes eran artículos relativamente sencillos, el coste de fabricación era bajo y nuevos fabricantes podían empezar en muy breve plazo a producir sistemas de resortes que violaran las patentes. La ITC declaró también que un decreto de prohibición permitiría impedir la importación en los Estados Unidos de sistemas de resortes que violaran las patentes, cualquiera que fuese su procedencia, y que ésta era, pues, la solución más eficaz.

13. Los pleitos interpuestos por Kuhlman en los Estados Unidos y en el Canadá habían quedado en suspenso mientras se realizó la investigación de la ITC. La suspensión adquirió carácter oficial en el Tribunal de Distrito estadounidense cuando la GM presentó un recurso contra la decisión de la ITC ante el Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes de los Estados Unidos (CCPA) y se mantendrá en lo referente a la validez y la violación de la patente. Si el CCPA considera que las patentes

no son válidas, el Tribunal de Distrito de los EE.UU. desestimaré el pleito sobre violación por improcedente. En este caso sería necesario derogar también el decreto de prohibición de la ITC.

### III. Principales argumentos

#### a) Generales

##### Argumentos expuestos por el Canadá

14. El representante del Canadá declaró que, a juicio de sus autoridades, el artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930 era un instrumento muy proteccionista; su aplicación en casos de violación de patentes y las órdenes restrictivas aplicadas a las importaciones eran incompatibles con los principios del Acuerdo General. El trato dado por la legislación estadounidense a los productos importados era evidentemente menos favorable que el concedido a los productos de origen nacional en casos de presunta violación de patente. La finalidad perseguida por el Canadá no era meramente obtener reparación en el caso concreto de los sistemas de resortes para automóviles; lo preocupante era más bien el recurso general al artículo 337 en los asuntos relativos a patentes. Centrar la atención en un asunto relativo a una patente no quería decir que el artículo 337 no pudiera ser incompatible con las normas del GATT también en otros asuntos. La reclamación del Canadá versaba principalmente sobre la diferencia entre el trato dado a los productos importados y el régimen seguido con los productos nacionales, de resultas de la aplicación del artículo 337. El Canadá no había impugnado antes este artículo, porque sólo en unos pocos casos las empresas canadienses habían salido perjudicadas. Pero más recientemente se habían planteado otros asuntos de esta clase y parecía que se recurría cada vez más al artículo 337 para rectificar perjuicios en asuntos de patentes. Que él supiera, las reclamaciones planteadas en el GATT en relación con el artículo 337 se habían formulado en el contexto de las actividades relativas a los obstáculos no arancelarios y se habían examinado en las NCM; tenía entendido que el asunto había quedado resuelto bilateralmente y no había tenido ulterior trámite.

15. A juicio del Canadá, ninguna disposición del Acuerdo General permitía el trato diferenciado por razón de los "métodos desleales de competencia y actos desleales" que eran ilegales según el artículo 337. El Acuerdo General, en sus artículos VI y XX, autorizaba expresamente este trato, pero no contenía ninguna disposición que justificara la aplicación del artículo 337. La expresión "métodos desleales de competencia y actos desleales" se utilizaba con un alcance muy general y se aplicaba a asuntos de toda clase, entre ellos los relativos a los derechos de patente.

16. El artículo 337 constituía un "sistema jurídico completo" para la protección de la industria estadounidense contra la competencia dañosa de la importación. Sólo se aplicaba a los productos extranjeros o a las personas dedicadas al comercio de importación; con respecto a los asuntos de derecho de patente no había equivalente para los productos nacionales. En el caso de una violación de patente por los productores nacionales, el titular de una patente podía incoar una demanda ante los tribunales federales de los Estados Unidos. Este recurso existía también en el caso de los productores extranjeros, además de la presentación de una reclamación al amparo del artículo 337, y se podía interponer antes, durante o después de una investigación emprendida con arreglo a este artículo. Así, pues, los productores extranjeros y demás personas dedicadas al comercio de importación no sólo eran objeto de un trato básicamente discriminatorio con arreglo al artículo 337, sino que además se les podía poner trabas por dos medios distintos. Era evidente que estas circunstancias brindaban la posibilidad de hostigar a las personas dedicadas al comercio de importación. En los Estados Unidos este doble procedimiento había existido también en el sector de las prácticas antidumping y las medidas compensatorias, pero en 1978 se había modificado la norma en armonía con el correspondiente código de las NCM. En consecuencia, la ITC había dejado de tener una jurisdicción paralela, en virtud del artículo 337, sobre los asuntos relativos a las medidas compensatorias y las prácticas antidumping.

17. El representante del Canadá afirmó además que, cuando la presunta violación con arreglo al artículo 337 se refería a patentes de método de producción (y no a patentes de productos), existía un elemento adicional de discriminación contra los productores extranjeros resultante de una disposición auxiliar contenida en el artículo 337a de la Ley Arancelaria, según la cual "la importación para uso, venta o intercambio, de un producto hecho, fabricado, elaborado o extraído con un procedimiento amparado por una patente estadounidense válida no expirada, o por mediación del mismo, tendrá, a los efectos del artículo 1337 del presente título, la misma condición que la importación de un producto o artículo amparado por una patente estadounidense válida no expirada". Esta disposición iba más allá de lo dispuesto en la legislación estadounidense en materia de patentes, según la cual es claro que no puede haber violación de una patente relativa a un método de fabricación en la venta de un producto no patentado. En el artículo 337a se reconocía a los titulares de patentes de métodos de fabricación una posibilidad de recurso adicional a la establecida por las leyes en materia de patentes, pero esto sólo podía hacerse valer en el contexto del comercio de importación y únicamente en forma de un recurso contra la competencia desleal.

18. El representante del Canadá añadió que el requisito del artículo 337 según el cual, además de la existencia de un acto desleal, era necesaria la determinación de un perjuicio importante para una industria estadounidense explotada de manera eficiente y económica, no tenía mucho sentido en la investigación relativa a patentes y ciertamente no justificaba la denegación del trato nacional. En realidad, la existencia de estos requisitos ponía de relieve la extemporaneidad de recurrir al artículo 337 en los casos de violación de patentes, dada la dificultad de conciliarlos con el principio del derecho de patentes según el cual el propietario de una patente válida (o los titulares de una licencia) tiene derecho a la totalidad del mercado. En cuanto al perjuicio, la ITC había venido aplicando una norma que era un mínimo. Por lo que se refería al segundo requisito, en ningún caso, al parecer, la ITC había llegado a la conclusión de que una industria estadounidense no era explotada de manera eficiente y económica y, desde luego, una conclusión así nunca había servido de base para una determinación negativa.

19. Por lo demás, a juicio del Canadá, para un demandado la investigación con arreglo al artículo 337 era muy desventajosa en comparación con una acción judicial, por los motivos siguientes:

procedimiento: la ITC aplicaba normas diferentes en cuanto a la determinación de la prueba y la carga de ésta, que solían ir en detrimento del demandado; esta observación se refería en particular a las normas sobre testimonio indirecto, que en las actuaciones de la ITC se aplicaban con menor rigor que en un proceso judicial. Además, la ITC tenía posibilidades mucho más amplias de hacer deducción por inferencia en los casos en que el demandado extranjero no hubiera presentado pruebas suficientes;

requisitos: los miembros de la ITC no eran magistrados ni tenían que ser necesariamente abogados; el personal de la ITC participaba en las actuaciones como parte por derecho propio, interponiendo así la representación del Gobierno estadounidense, lo que no era el caso en los tribunales de los Estados Unidos;

plazos: las investigaciones de la ITC debían quedar terminadas en 12 meses (18 en los asuntos complejos), lo que podría privar a un demandado de la posibilidad de aprovechar plenamente todos los medios de defensa disponibles, mientras que las actuaciones judiciales podían durar varios años, y normalmente así era; el plazo de 12 meses no era suficiente en todos los casos y la ITC podía proseguir la investigación y adoptar una decisión durante dicho plazo, incluso cuando no se hubieran agotado todos los medios de defensa legalmente disponibles;

contrademandas: en un asunto planteado ante la ITC el demandado no podía presentar una contrademanda como era el caso ante un tribunal federal, por ejemplo, con respecto a una derogación de patente o a un fallo declaratorio de invalidez de la patente;

gastos: en una acción ante la ITC los gastos eran elevados y debían abonarse en el plazo de un año; en cambio, una acción ante un tribunal federal y los gastos consiguientes podían escalonarse a lo largo de varios años; además, las personas dedicadas al comercio de importación podían verse en la necesidad de incurrir en gastos a la vez por una acción ante la ITC y por una acción judicial; los gastos no se reembolsaban jamás a un demandado extranjero ni siquiera cuando la ITC fallaba a su favor.

20. Lo que eran inconvenientes para el demandado tendían a ser ventajas para el reclamante y, por ello, era más probable que se decidiera demandar a un extranjero que a un nacional en una acción por violación de patentes. El reclamante encontraría también conveniente el recurso al artículo 337, tanto más cuanto que una conclusión de invalidez de la patente por la ITC no tenía como resultado la derogación de ésta. Por lo general, la existencia de dos pesas y dos medidas en la legislación de los Estados Unidos para las personas dedicadas al comercio de importación era gravemente perjudicial para los intereses de éstas y obstaculizaba la utilización de productos extranjeros por compradores estadounidenses.

21. El representante del Canadá afirmó que en el caso actual uno de los efectos del decreto de la ITC era que, en tanto estuviera en vigor, la totalidad del mercado interno de dichos resortes en los Estados Unidos tenía que ser abastecido por productores nacionales, todos los cuales, con la excepción de Kuhlman, se encontraban en la misma situación que Wallbank en cuanto a la violación de la patente del producto, si no de la patente del método de fabricación. Ello quería decir que Wallbank podía recurrir al expediente de instalar una fábrica en los Estados Unidos y vender en este país con impunidad hasta el momento en que un tribunal estadounidense fallara que las patentes eran válidas y habían sido violadas. Por consiguiente, quedaba ampliamente demostrado que la finalidad y efecto del artículo 337 eran proteccionistas. A este respecto, el representante del Canadá comunicó al Grupo especial que, de resultas del decreto de prohibición de la ITC, Wallbank había establecido recientemente instalaciones para la fabricación de esos productos en los Estados Unidos y que en la actualidad exportaba al Canadá y abastecía al mercado estadounidense con la producción de esas instalaciones. Esto empeoraba los efectos perjudiciales de la acción ejercida al amparo del artículo 337, por el aumento de la producción y del empleo obtenido por los Estados Unidos a expensas del Canadá.

#### Argumentos expuestos por los Estados Unidos

22. El representante de los Estados Unidos declaró que sus autoridades consideraban que las medidas impugnadas eran totalmente compatibles con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del Acuerdo General. Hasta el momento presente no se había planteado ante el GATT ningún asunto relacionado con el artículo 337, aunque la ley básica era anterior al Acuerdo General. El único asunto mencionado por el Canadá había surgido durante las NCM en relación con los dispositivos generales de notificación de obstáculos no arancelarios y no tenía nada que ver con una violación de patente. El recurso al artículo 337 en los casos de presunta violación de patentes y el decreto de prohibición dictado contra ciertos sistemas de resortes para automóviles estaban comprendidos en la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX respecto de las obligaciones derivadas del Acuerdo General. Los procedimientos en cuestión eran necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación estadounidense sobre protección de patentes y para hacer efectivas otras leyes de aplicación general relativas a las prácticas comerciales desleales. Las normas jurídicas para la determinación de violaciones de patente eran las mismas en la legislación de los Estados Unidos, fuera la presunta violación imputable a productos nacionales o importados. Estas medidas no discriminaban entre países en los que reinaban las mismas condiciones ni constituían una restricción encubierta del comercio internacional. El objeto del artículo 337 no era proteger la industria de los Estados Unidos; se trataba en realidad de un simple mecanismo de aplicación destinado a proteger los derechos de titulares de patentes estadounidenses.

23. Según el artículo 337, los métodos desleales de competencia y los actos desleales en la importación de artículos o en la venta de artículos importados eran ilegales si arruinaban o tendían a arruinar o a perjudicar considerablemente a una industria nacional. Los antecedentes legislativos de dicho artículo y la práctica seguida en su aplicación, así como las decisiones judiciales en segunda instancia del Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes, ponían de manifiesto que la violación de una patente estadounidense con un artículo importado era un acto o método de competencia ilegítimo, y se aplicaba el mismo criterio a los productos importados o nacionales. Era también un acto o método de competencia desleal para los efectos del artículo 337 el que una parte fabricara un producto con un método de fabricación que, de aplicarse en los Estados Unidos, violaría una patente estadounidense de método de fabricación, y exportase el producto resultante a los Estados Unidos, o lo vendiera en ese país.

24. En cuanto a las patentes relativas a productos, la legislación sustantiva en materia de violación era la misma para las mercancías importadas que para las nacionales. La legislación sustantiva básica en materia de 45 patentes estaba contenida en el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos (USC), que se aplicaba con arreglo al artículo 1338 del título 28 del USC en las actuaciones ante los tribunales de distrito y con arreglo al artículo 337 de la Ley Arancelaria (o sea, el artículo 1337 del título 19 del USC) en las actuaciones ante la ITC. Importaba señalar que en una y otra actuación existían las mismas posibilidades de defensa jurídicas y de equidad. La única diferencia era que en el procedimiento judicial no era necesario demostrar que se había causado perjuicio a una industria estadounidense a fin de probar una violación de la ley, lo que sí era menester en un procedimiento ante la ITC. Además, las decisiones de la ITC debían ser revisadas por el Presidente que, en el plazo de 60 días, podía oponerse por razones de política a una determinación afirmativa de la ITC. En este caso toda providencia ordenada por la ITC quedaba nula y sin efecto. La revisión presidencial comprendía la realización de un examen a fondo, por el Representante de los Estados Unidos para las cuestiones comerciales internacionales, de todas las obligaciones derivadas para los Estados Unidos del Acuerdo General y de todos los demás tratados y acuerdos.

25. Era posible también recurrir contra las decisiones de la ITC ante el Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes. En el presente caso el demandado Wallbank no había recurrido contra la decisión de la ITC. La GM había recurrido contra la determinación de la ITC en base a la validez de las patentes. Si fuese atendido este recurso, el decreto de prohibición quedaría sin efecto. La ITC tendría que atenerse también a una decisión anterior de un tribunal federal, según la cual una patente determinada no era válida o no se podía explotar, y no emprendería una investigación sobre el asunto. Si esta decisión se adoptaba después de iniciada una investigación, la acción se dejaría sin efecto. Por lo general, la ITC suspendería una investigación cuando el procedimiento judicial en un tribunal estadounidense hubiera llegado a la fase del juicio. En el asunto Wallbank la ITC había proseguido su investigación porque el procedimiento judicial se hallaba en una fase muy preliminar. La ITC tenía que atenerse también a las decisiones del Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes, en segunda instancia, y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

26. Las investigaciones de casos relacionados con patentes ante la ITC sólo podían emprenderse previa presentación de una reclamación completa en el sentido de que un artículo que violase una patente estadounidense o que fuera el producto de un método de fabricación que, de aplicarse en los Estados Unidos, violaría una patente de propiedad del reclamante o adjudicado al mismo, era importado o vendido por los demandados cuyo nombre se indicaba. El aviso de inicio de una investigación se publicaba en el Federal Register de los EE.UU. y se hacía todo lo posible para ponerlo expresamente en conocimiento del presunto infractor. Todas las medidas ulteriores relativas al asunto se publicaban también en el Federal Register. Se hacía todo lo posible para que el demandado tuviera plena oportunidad de participar en las actuaciones, que se desenvolvían de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos. El demandado tenía derecho a hacerse representar por un asesor jurídico de su elección y podía aducir todos los medios de defensa jurídica o de equidad previstos para los casos de violación de patentes ante un tribunal de justicia estadounidense. Las

actuaciones de investigación se desenvolvían ante un magistrado especializado en derecho administrativo. La ITC decidía una reparación a la vista de los hechos que indicaban la existencia de una violación de patente según lo dispuesto en la legislación estadounidense en la materia. No se adoptaba ninguna providencia si la ITC estimaba que sus efectos serían contrarios al interés público. El personal de la ITC no representaba a ninguna de las partes en el litigio; su función era sobre todo asesorar a los miembros de la ITC acerca de la cuestión del perjuicio y de los factores de interés público.

27. En el contexto del derecho y del sistema judicial estadounidense existían dos importantes problemas relacionados con el cumplimiento de las leyes nacionales de protección de patentes contra extranjeros, mediante actuaciones ante los tribunales. El primer problema se refería al acto de citación. Sin citación en buena y debida forma, no podía incoarse un asunto. Según la legislación estadounidense, una parte extranjera o nacional situada en los Estados Unidos podía ser demandada por el propietario de la patente por violación de ésta ante cualquier tribunal de distrito de los Estados Unidos en cuya jurisdicción se pudiera citar válidamente a la parte con notificación del procedimiento judicial. Las normas reguladoras del acto de citación de una parte extranjera situada fuera de los Estados Unidos eran más complicadas. La empresa extranjera situada en otro país podía eludir la citación enviada por correo negándose sencillamente a aceptarla. El recurso a otros medios legalmente aceptables de citación judicial era oneroso y requería tiempo; por ello, era extremadamente difícil que las empresas pequeñas o los particulares propietarios de patentes ejercieran sus derechos contra los infractores extranjeros de éstos. En cambio, con el artículo 337 se hacía todo lo posible por notificar el procesamiento al presunto infractor, pero las diligencias del caso podían llevarse adelante aunque no se hubiera efectuado tal notificación.

28. El segundo problema importante en relación con los procesos incoados contra demandados extranjeros era el de la aplicación efectiva de las sentencias dictadas contra partes extranjeras situadas fuera de los Estados Unidos. Básicamente los tribunales de justicia de los Estados Unidos podían tomar dos providencias contra la violación de una patente: un requerimiento judicial para impedir nuevas violaciones de la patente o una declaración de daños y perjuicios, o ambas cosas a la vez. Los requerimientos sólo podían hacerse efectivos cuando la parte interesada se encontrase en el ámbito de la jurisdicción del tribunal. Los daños y perjuicios se podían resarcir cuando la parte extranjera tuviera haberes suficientes en los Estados Unidos. Si para hacer efectivo el requerimiento o la declaración de daños había que solicitar su ejecución a los tribunales del país en el que estaba establecida la parte extranjera, los gastos podían ser prohibitivos para el propietario de la patente, o la ejecución ser totalmente imposible. Todas estas dificultades podían crear una situación en la que las partes extranjeras gozaran en la práctica de inmunidad contra los pleitos incoados ante los tribunales estadounidenses por violación de patente. En tales casos el artículo 337 daba una posibilidad de reparación al propietario de la patente si se podía demostrar que existían los demás elementos requeridos para determinar la existencia de una violación (es decir, acto desleal y perjuicio). Si bien con el artículo 337 un titular de la patente no podía obtener un resarcimiento monetario por los daños sufridos, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos podía hacer efectivo el decreto de prohibición de la ITC y ésta podía ordenar al importador que cesara su actividad y desistiera de proseguirla.

29. En el asunto presente, Kuhlman, el propietario de la patente, tenía la posibilidad de invocar dos disposiciones legales para hacer efectivos sus derechos de patente, que consideraba violados por la importación de productos procedentes del Canadá. Para obtener una sentencia favorable en una actuación judicial sólo habría hecho falta probar la validez de la patente y la violación de ésta, pero ello habría llevado aparejadas todas las dificultades inherentes a la citación judicial y la aplicación de la sentencia. Un arbitraje de la ITC exigía la prueba de otros elementos, pero proporcionaba una reparación eficaz. Kuhlman se había inclinado por el segundo procedimiento.

30. A este respecto, el representante de los Estados Unidos declaró, en respuesta a una pregunta del Grupo especial, que un tribunal de distrito de los Estados Unidos sólo habría podido expedir un

requerimiento contra la GM y otros usuarios de los sistemas de resortes de Wallbank si hubiesen sido parte en la acción primitiva, y únicamente de haberse demostrado que utilizaban el producto Wallbank sin autorización. En efecto, el requerimiento no podía incluir a los posibles usuarios, porque éstos no podían ser considerados como partes. Por ejemplo, requerimientos dirigidos a la GM y a Ford, de haber sido éstas partes en una actuación judicial, no impedirían que otros utilizaran los productos. En respuesta al argumento del Canadá de que Wallbank podría trasladarse a los Estados Unidos y producir y vender con impunidad hasta tanto un tribunal no determinase que las patentes eran válidas y habían sido violadas, el representante de los Estados Unidos afirmó que con una actuación judicial de este tipo Wallbank podría verse obligado a resarcir hasta el triple de los daños causados a Kuhlman desde el momento en que adquirió efectividad la violación, y ser objeto de un requerimiento contra futuras violaciones.

31. El artículo 337a, que no formaba parte del artículo 337, disponía que las mercancías fabricadas en un país extranjero según un método que, de ser aplicado en los Estados Unidos, violaría los derechos de una patente estadounidense de método de fabricación, recibirían el mismo trato, en virtud del artículo 337, que los productos amparados por una patente de producto. La finalidad de la disposición era prevenir que se eludieran las leyes estadounidenses en materia de patentes, lo que ocurriría si una parte aplicara sin derecho el método patentado fuera de los Estados Unidos e importase y vendiera el producto resultante. A juicio de los Estados Unidos, no había ninguna diferencia práctica entre prohibir el empleo de un método que violaba una patente en el país y prohibir la importación de un producto fabricado en el extranjero según este mismo método.

32. El representante de los Estados Unidos facilitó las informaciones complementarias siguientes: desde que en 1975 entraron en vigor las modificaciones introducidas en la Ley de comercio de los EE.UU. la ITC había emprendido investigaciones con arreglo al artículo 337 en 114 casos. Quedaban pendientes de solución 14 casos. De los 100 casos llevados a término, 16 no se referían a patentes. En 36 casos, los trámites se sobreseyeron porque se retiró la reclamación o porque se había llegado a un acuerdo entre las partes. Veinticuatro casos se sobreseyeron porque la ITC no estimó que hubiera habido violación; en nueve de estos casos la ITC no estimó que existiera perjuicio; en dos no se tomó ninguna providencia, por razones de interés público. En 26 casos la ITC determinó que había habido violación del artículo 337, y en uno de ellos el Presidente se opuso a la determinación de la ITC, quedando pues sin efecto toda reparación. En 11 casos la parte perdedora no compareció ante la ITC para defender su postura, pero incluso en estos casos la parte reclamante tuvo que demostrar que se había violado su patente y que había habido un daño considerable, o amenaza de daño considerable, para una industria estadounidense explotada de manera eficiente y económica. El investigador de la ITC estaba facultado a presentar pruebas en sentido contrario, si podía allegarlas.

b) Compatibilidad de las medidas adoptadas por los Estados Unidos con el Acuerdo General

Argumentos expuestos por el Canadá

33. El representante del Canadá declaró que, a su juicio, se planteaban ante el Grupo especial cuatro cuestiones principales relacionadas con el Acuerdo General: ¿Era compatible con el artículo III el recurso al artículo 337 en los casos relativos a patentes? ¿Era compatible con el párrafo 1 del artículo XI la ejecución de un decreto de prohibición? ¿Era compatible con el artículo III o con el párrafo 1 b) del artículo II una orden de depósito de caución en el caso de determinadas importaciones? ¿Quedaba comprendida la utilización de dichas medidas en la excepción del apartado d) del artículo XX?

A este respecto, el representante del Canadá expuso los argumentos siguientes:

### Artículo III

34. El artículo 337 y todo decreto de prohibición consiguiente eran incompatibles con los párrafos 1 y 4 del artículo III. El fundamento de esta afirmación era que la legislación estadounidense en materia de patentes se ocupaba de los intereses privados de las partes ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos en la medida en que se referían a derechos de patentes y que, en cambio, la finalidad del artículo 337 era proteger las industrias de los Estados Unidos. El recurso al artículo 337 (y, en su caso, al artículo 337 a)) en los casos de presunta violación de patente ofrecía a los titulares de patentes estadounidenses un instrumento adicional al proporcionado por las leyes estadounidenses en materia de patentes, disponible únicamente en el marco del comercio de importación. Este hecho constituía una denegación del trato nacional previsto en los párrafos 1 y 4 del artículo III del Acuerdo General. Los productores extranjeros eran objeto de un trato menos favorable por cuanto, en vez de estar sujetos únicamente al procedimiento previsto en la legislación estadounidense en materia de patentes, podían ser objeto de actuaciones diferentes ante órganos distintos. No ocurría así en el caso de los productores nacionales, salvo que se dedicaran al comercio de importación. A juicio del Canadá, este doble sistema era de carácter discriminatorio.

35. El decreto de prohibición, dictado de conformidad con el artículo 337, en virtud del cual se impedía que ciertos sistemas de resortes extranjeros compitieran en el mercado de los Estados Unidos con productos nacionales similares (comprendidos los de otros fabricantes que pudieran violar la misma patente), constituía una protección de la producción nacional a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo III. El requisito de depósito de una caución, de conformidad con el artículo 337, se aplicaba a las importaciones, pero no se aplicaba a los productos nacionales similares y, por consiguiente, era incompatible con las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo III. Aun en el caso de que el requisito de depósito no violara el artículo III, por ser una medida de frontera según afirmaba la delegación de los Estados Unidos, transgrediría igualmente el párrafo 1 b) del artículo II, cuya última frase tenía que leerse en relación con el párrafo 2 del mismo artículo.

### Artículo XI

36. El decreto de prohibición dictado de conformidad con el artículo 337, que impedía la importación de ciertos sistemas de resortes para automóviles, era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del párrafo 1 del artículo XI, a saber, no imponer ni mantener -aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas- prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante.

### Artículo XX

37. La excepción prevista en el apartado d) del artículo XX no justificaba las medidas restrictivas del comercio adoptadas de conformidad con el artículo 337 por dos motivos: 1) el trato diferenciado aplicado a los productos extranjeros con un procedimiento separado de adjudicación no era "necesario" para lograr la observancia de la legislación estadounidense en materia de patentes, y 2) la ley cuya observancia se pretendía lograr (el artículo 337) era "incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo", es decir, el artículo III del Acuerdo General. Si la delegación de los Estados Unidos afirmase que el trato diferenciado era necesario en el caso de las importaciones para lograr la observancia de la legislación en materia de patentes, las medidas adoptadas constituirían "una restricción encubierta al comercio internacional", en el sentido del preámbulo del artículo XX.

38. En el apartado d) del artículo XX no se hacía mención de métodos desleales de competencia o de actos desleales, como tales. Los redactores de dicho artículo parecían haber pensado en leyes nacionales que no eran incompatibles con el Acuerdo General. El Canadá no pretendía que la legislación estadounidense en materia de patentes (excepto el artículo 337 a) fuera incompatible con el Acuerdo

General, sino que el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 sí era incompatible. La pretensión de los Estados Unidos de que el artículo 337 y el consiguiente decreto de prohibición eran medidas necesarias "para lograr la observancia de leyes o reglamentos que no sean incompatibles" con el Acuerdo General no era defendible. A juicio del Canadá, el procedimiento separado de adjudicación previsto en el artículo 337 iba mucho más allá de lo que era necesario lograr la observancia de la legislación estadounidense en materia de patentes. El Canadá reconocía que se podían plantear problemas en relación con la aplicación de decisiones judiciales respecto de partes no comprendidas en el ámbito jurisdiccional. De hecho, un requerimiento judicial de un tribunal estadounidense no se podía aplicar directamente en el Canadá.

39. En cuanto al asunto sometido al Grupo especial, habría que obtener un requerimiento o una orden coercitiva al amparo de la patente canadiense en un tribunal canadiense. Ahora bien, otros países se enfrentaban con los mismos problemas y no contaban con ninguna disposición de tanto alcance como el artículo 337. Las dificultades se debían a una limitación básica de la jurisdicción nacional en asuntos que excedían de las fronteras de un país. Esta limitación existía independientemente del hecho de que la facultad de incoar una acción legal se reconociera a un tribunal estadounidense o a la ITC. El problema no se podía resolver recurriendo a otro órgano. Existía siempre la posibilidad de que los Estados Unidos modificaran su procedimiento judicial para conseguir una aplicación más eficaz de las decisiones de justicia. El artículo 337 no se limitaba a prever procedimientos para tener en cuenta las dificultades legítimas en el caso de que un infractor estuviera fuera de la jurisdicción. El artículo 337 era en sí mismo un sistema jurídico completo; en cierto modo era más completo que la legislación estadounidense en materia de patentes, ya que tipificaba una infracción grave (prácticas comerciales desleales), creaba una institución especial (la ITC) para ocuparse de ella, establecía un procedimiento especial, y preveía reparaciones y medios de ejecución como las multas. A juicio del Canadá, todo ello tenía principalmente por objeto estimular el interés público en la protección de la industria estadounidense contra la competencia perjudicial de las importaciones, mientras que la ley de patentes se ocupaba de los derechos de los intereses particulares.

#### Artículo XXIII

40. Las PARTES CONTRATANTES habían establecido que, en los casos en que se produjera claramente una infracción de las disposiciones del Acuerdo General, esas medidas constituirían a primera vista un caso de anulación o menoscabo de una ventaja (GATT, Undécimo Suplemento (1963). IBDD, página 105, párrafo 15). Las autoridades canadienses sostenían que el recurso por los Estados Unidos al artículo 337 en los asuntos de patentes y las consiguientes medidas restrictivas del comercio constituían a primera vista una anulación de las ventajas derivadas para el Canadá del Acuerdo General, comprendidas las concesiones consolidadas en virtud del artículo II.

#### Argumentos expuestos por los Estados Unidos

##### Artículo XX, apartado d)

41. En el apartado d) del artículo XX se establecía una excepción general respecto de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo General para la adopción o aplicación de las medidas necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos relativos a la protección de derechos de patente y otros derechos de propiedad, y para la prevención de prácticas que puedan inducir a error. El artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 no establecía ninguna legislación substantiva en materia de patentes, pero proporcionaba un instrumento de ejecución. El recurso a dicho artículo en los casos de violación de patentes era pues una medida de aplicación necesaria para lograr la observancia de las leyes estadounidenses de patentes de aplicación general. No era posible acción alguna al amparo del artículo 337 si no se había producido una violación en el sentido de la legislación estadounidense en materia de patentes. La necesidad de dicho artículo se debía a la dificultad, inherente al derecho

estadounidense y al derecho internacional, de obtener jurisdicción sobre partes extranjeras para la aplicación de sentencias contra ellas mediante una acción de un tribunal estadounidense. Una decisión según la cual los distintos procedimientos existentes para hacer efectivas contra las importaciones leyes substantivas de aplicación general (por ejemplo, sobre aduanas, patentes, marcas comerciales, derechos de autor, monopolios y prevención de prácticas que puedan inducir a error) no estaban comprendidos dentro de la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX, tendría consecuencias de vasto alcance para muchas partes contratantes.

Artículo III, párrafo 1

42. El artículo 337 no se aplicaba a productos importados o a productos nacionales de manera que ofreciera protección a la producción nacional. En sí mismo, el artículo 337 no era una ley, reglamento o prescripción que afectara a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior. Era una medida destinada a lograr la observancia de las leyes, reglamentos y prescripciones que afectan a la comercialización de productos. La ley en cuestión en el presente asunto era la disposición legislativa básica de los Estados Unidos en materia de patentes, es decir, el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, y la finalidad de la legislación en materia de patentes no era proteger la producción nacional, sino proteger ciertos derechos de propiedad representados por una patente. Para que la ley fuera aplicable, era necesario que existiera una patente válida que amparase al producto. Los términos de la patente determinaban los límites del derecho de propiedad protegido por ésta. No se podía concluir que violaban la patente los productos competidores que no estuvieran amparados por la patente o que hubieran sido objeto de licencia del propietario de la patente.

Artículo III, párrafo 4

43. Según las disposiciones del artículo 337, los productos importados eran objeto de un trato no menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional, en relación con todas las leyes, reglamentos y prescripciones que afectaran a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de los productos. La disposición legislativa referida era el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos. Según dicha disposición, cualquier parte, nacional o extranjera, debía tener la autorización del propietario de la patente, nacional o extranjero, antes de fabricar, utilizar o vender en los Estados Unidos el producto amparado por una patente estadounidense. El régimen previsto en dicha disposición era idéntico para todas las partes, independientemente del origen. Era posible hacer efectiva la legislación en materia de patentes ante los tribunales de distrito de los Estados Unidos al amparo del artículo 1338 del título 28 del Código de los Estados Unidos, o, cuando el producto fuera importado y pudiera demostrarse la existencia de un perjuicio considerable, o de la amenaza del mismo, para una industria eficiente y económica, ante la ITC al amparo del artículo 337.

44. Existían algunas diferencias de procedimiento entre un juicio en un tribunal de distrito de los EE.UU. y una investigación de la ITC, pero la ley sustantiva referente a la validez y la violación de las patentes y a los medios de defensa era la misma. Correspondía al titular de la patente, y no al Gobierno estadounidense, decidir qué procedimiento judicial debía seguirse y contra quién había que iniciar una actuación. En ambos procedimientos se establecían toda clase de medios de defensa legales y de equidad y en los dos casos era posible apelar contra el fallo ante los tribunales. En el asunto concreto sometido al Grupo especial los demandados habían tenido tiempo suficiente para preparar su defensa y el Canadá no había dado ninguna indicación de un medio de defensa disponible del que se hubiera privado a Wallbank.

45. A juicio de los Estados Unidos el Canadá no había demostrado su pretensión de que el recurso al artículo 337 en los casos de violación de patente daba lugar a un trato menos favorable para los

productos importados. El párrafo 4 del artículo III no disponía que el trato tuviera que ser idéntico para productos nacionales y extranjeros similares, sino únicamente que el trato concedido a los productos extranjeros en los sectores especificados no tenía que ser menos favorable que el aplicado a productos nacionales análogos. El procedimiento seguido con arreglo al artículo 337 no era menos favorable que el aplicado por los tribunales de distrito de los Estados Unidos. Había algunas diferencias, como la del plazo previsto en el artículo 337 que no existía en las actuaciones judiciales. Sin embargo, este plazo podía tener también consecuencias ventajosas para una parte extranjera si no se probaba una violación, al resolver el asunto con mayor rapidez que en un procedimiento ante un tribunal de distrito de los EE.UU. y reducir así los gastos. No había ninguna diferencia en cuanto a la carga de la prueba. No se había dado ninguna indicación acerca de la manera en que las otras diferencias aducidas por el Canadá daban lugar a un trato menos favorable para el producto importado.

46. Los Estados Unidos afirmaban también que el Acuerdo General podía interpretarse en el sentido de que el párrafo 2 del artículo III no regía para los requisitos de depósito temporal, impuestos como condición de una importación.

#### Artículo XI

47. A juicio de los Estados Unidos, el artículo XI no tenía por finalidad prohibir ninguna restricción aplicada a los productos que, de modo comprobado, infringieran una patente o violaran otras leyes nacionales de aplicación general. Otros países prohibían también la importación de dichos productos.

#### Artículo XXIII

48. Los Estados Unidos afirmaban que todas las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses con arreglo al artículo 337 en relación con las reclamaciones basadas en una presunta violación de patente, incluida la prohibición de importar en los Estados Unidos sistemas de resortes para automóviles que se había determinado violaban una patente estadounidense válida, estaban en armonía con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo General. Por ello, los Estados Unidos no admitían que existiera a primera vista ninguna anulación o menoscabo de derechos.

#### IV. Conclusiones

49. De conformidad con su mandato, el Grupo especial examinó la prohibición impuesta por los Estados Unidos a las importaciones de ciertos sistemas de resortes para automóviles en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930. Se consideró que en este caso las disposiciones pertinentes del Acuerdo General eran los artículos II, apartado b) del párrafo 1, III, párrafos 1, 2 y 4, XI, párrafo 1, y XX, apartado d).

50. El Grupo especial tomó nota de los argumentos expuestos por el Canadá y los Estados Unidos, que se reseñan en la sección III *supra*, y los tuvo plenamente en cuenta. Posteriormente se recibió una comunicación de las autoridades canadienses, referida en especial a la cuestión del trato nacional, que, junto con los argumentos expuestos verbalmente al respecto, se tuvo también plenamente en cuenta. El Grupo especial llegó a la conclusión de que, ante todo, debía examinar si era o no aplicable a este caso la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX. En la afirmativa, no sería preciso a su juicio examinar la cuestión de la compatibilidad del decreto de prohibición con las demás disposiciones del Acuerdo General antes citadas.

51. El Grupo especial observó que, por lo que había podido averiguar, esta era la primera vez que se sometía a las PARTES CONTRATANTES un caso concreto de violación de patente en el marco del apartado d) del artículo XX.

52. En el preámbulo del artículo XX y en el apartado d) de dicho artículo se dispone que "A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas ... d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos ... a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error".

53. El Grupo especial observó que en el Acuerdo General se reconocía, por la mera existencia del apartado d) del artículo XX, la necesidad de prever que determinadas medidas adoptadas por una parte contratante para lograr la observancia de sus leyes y reglamentos nacionales, que de otro modo no estarían en conformidad con las obligaciones de dicha parte contratante a tenor del Acuerdo General, puedan estar en conformidad con éste en virtud de la aplicación de la citada disposición en las condiciones que en ella se estipulan, siempre que las leyes o reglamentos nacionales de que se trate no sean incompatibles con el Acuerdo General. A este respecto, el Grupo especial observó en particular que la protección de patentes era uno de los pocos sectores de las leyes y reglamentos nacionales que se mencionaban expresamente en el apartado d) del artículo XX.

54. Al examinar en primer lugar el preámbulo, el Grupo especial entendió que la palabra "medida" era aplicable al decreto de prohibición promulgado por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) de conformidad con las disposiciones y procedimientos del artículo 337, ya que, en opinión del Grupo especial, ese decreto era la medida que, al ser aplicada, impedía la importación del producto causante de la violación.

55. El Grupo especial observó que el decreto de prohibición estaba dirigido contra las importaciones de todas las procedencias, y no solamente del Canadá, de ciertos sistemas de resortes para automóviles cuya fabricación entrañaba una violación de una patente válida en los Estados Unidos. Por consiguiente, estimó que dicho decreto de prohibición no se aplicaba "en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones".

56. El Grupo especial consideró entonces si el decreto de prohibición se aplicaba o no "en forma que constituya ... una restricción encubierta al comercio internacional". El Grupo especial observó que del preámbulo del artículo XX se deducía claramente que lo que había que examinar era la aplicación de la medida y no la medida en sí. El aviso del decreto de prohibición se publicó en el Federal Register y la Administración de aduanas de los Estados Unidos se encargó de su aplicación en la frontera. El Grupo especial observó también que los procedimientos de la ITC en este caso concreto iban dirigidos contra la importación de sistemas de resortes para automóviles cuya fabricación violaba una patente válida de los Estados Unidos y que, antes de que pudiera promulgarse un decreto de prohibición de conformidad con el artículo 337, tenía que demostrarse claramente tanto la validez de la patente como su violación por un fabricante extranjero. Además, el decreto no prohibía la importación de sistemas de resortes para automóviles producidos por fabricantes de fuera de los Estados Unidos, titulares de una licencia de Kuhlman Corporation (Kuhlman) para fabricar esos artículos. En consecuencia, el Grupo especial estimó que el decreto de prohibición no se había aplicado en forma que constituyera una restricción encubierta al comercio internacional.

57. Pasando al apartado d) del artículo XX, el Grupo especial concluyó que "las leyes y reglamentos que no eran incompatibles con el Acuerdo General y cuya observancia había de lograrse" eran las leyes estadounidenses sobre patentes, ya que el caso se basaba en la alegación de existencia de violación de derechos de patente con arreglo a la legislación estadounidense sobre patentes.

58. El Grupo especial examinó si la medida adoptada por la ITC, consistente en promulgar el decreto de prohibición, era "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX para lograr la observancia de la legislación estadounidense sobre patentes. A este respecto, el Grupo especial trató de ver si los procedimientos de los tribunales civiles ofrecían alguna otra posibilidad satisfactoria y eficaz que hubiera permitido al titular de la patente Kuhlman obtener una reparación adecuada contra la violación de su patente por fabricantes extranjeros, incluido el fabricante canadiense Wallbank Manufacturing Co. Ltd (Wallbank).

59. El Grupo especial observó que si Kuhlman hubiera proseguido el pleito incoado ante el tribunal de distrito estadounidense, podría haber citado también como demandados a la General Motors, a Ford y posiblemente a otros usuarios conocidos de los sistemas de resortes para automóviles y, una vez declarada válida la patente por el tribunal, haber impedido que las partes demandadas -pero no otros usuarios desconocidos- utilizaran los sistemas de resortes para automóviles producidos por Wallbank, mediante un requerimiento judicial o una orden de cese y desistimiento. El Grupo especial resolvió, sin embargo, que esa providencia no hubiera bastado para proteger los derechos de patente de Kuhlman, ya que en la práctica sólo habría surtido efecto en relación con los sistemas de resortes para automóviles fabricados por Wallbank y suministrados a las partes demandadas; no habría surtido efecto, en cambio, contra otros fabricantes extranjeros que pudieran violar la patente estadounidense ni contra los posibles usuarios estadounidenses del producto causante de la violación. Por otra parte, habida cuenta de la relativa simplicidad del proceso de fabricación de los sistemas de resortes para automóviles, otros fabricantes extranjeros podían fabricarlos sin grandes dificultades, violando la patente de Kuhlman, y ser importados después para su uso en los Estados Unidos.

60. Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, el Grupo especial estimó que el procedimiento en un tribunal civil estadounidense no hubiera resultado satisfactorio y eficaz para proteger los derechos de patente de Kuhlman contra la importación del producto en cuestión. El Grupo especial opinó que, dada la legislación vigente en los Estados Unidos, el único medio de proteger eficazmente el derecho de Kuhlman al uso exclusivo de su patente en el mercado interno de los Estados Unidos, frente a importación del producto en cuestión, era el procedimiento del decreto de prohibición. Por consiguiente, atendiendo a esas razones, el Grupo especial estimó que el decreto de prohibición promulgado por la ITC de conformidad con el artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930 era "necesario", en el sentido del apartado d) del artículo XX, para impedir la importación y venta de sistemas de resortes para automóviles que violaban la patente, protegiendo así los derechos del titular de la misma y logrando la observancia de la legislación estadounidense en la materia.

61. A la luz de las opiniones y constataciones reseñadas en los párrafos anteriores, el Grupo especial llegó a la conclusión de que, en el caso concreto que se le había planteado, el decreto de prohibición promulgado por la ITC respecto de la importación de sistemas de resortes para automóviles quedaba comprendido en las disposiciones del apartado d) del artículo XX y estaba, por tanto, en conformidad con el Acuerdo General. Al haberse concluido que era aplicable el apartado d) del artículo XX, el Grupo especial consideró que no era preciso realizar un examen de la medida adoptada por los Estados Unidos a la luz de las demás disposiciones del Acuerdo General citadas en el párrafo 49 supra.

62. En virtud de su mandato, el Grupo especial debía examinar también "la cuestión de la aplicación del artículo 337 por los Estados Unidos en casos de violación presunta de patente".

63. El Grupo especial centró su atención en las conclusiones que pudiera extraer de su examen del caso concreto de los sistemas de resortes para automóviles, en el contexto general de la aplicación del artículo 337 en casos de violación de patente.

64. El Grupo especial opinó que la conclusión a que había llegado en el caso de los sistemas de resortes para automóviles, es decir, que era aplicable el apartado d) del artículo XX, podría en principio aplicarse

a muchos casos de presunta violación de patente, y que la única providencia eficaz en esos casos, habida cuenta de la legislación vigente en los Estados Unidos, era un decreto de prohibición de conformidad con el artículo 337 de la Ley Arancelaria.

65. El Grupo especial observó, sin embargo, que los principales elementos de los casos de violación de patente podían variar considerablemente, en lo relativo, por ejemplo, a las características del producto causante de la violación y a la mayor o menor complejidad de su fabricación. Podía variar también el grado de dificultad en llevar conjuntamente ante los tribunales a todos los posibles usuarios del producto fabricado con violación de la patente, en el acto de citación y en la aplicación efectiva de las sentencias, cosas todas ellas que dependían, junto con otras, del ordenamiento legislativo y judicial del país del fabricante que violara la patente.

66. En consecuencia, el Grupo especial no descartó la contingencia, altamente probable, de que pudiera haber casos, por ejemplo, de productos muy costosos de tecnología avanzada y con un número limitado de posibles usuarios en los Estados Unidos, en los que el titular de la patente pudiera lograr mediante el correspondiente procedimiento en un tribunal estadounidense una reparación igualmente satisfactoria y eficaz contra la violación de sus derechos de patente. En esos casos, podría no ser necesario, en el sentido del apartado d) del artículo XX, promulgar un decreto de prohibición de conformidad con el artículo 337 para lograr la observancia de leyes y reglamentos (como por ejemplo, la legislación estadounidense sobre patentes) que no fueran incompatibles con el Acuerdo General. Si, por tanto, se estimara que no era aplicable el apartado d) del artículo XX, la medida en cuestión podría estar sujeta a las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo General.

67. El Grupo especial consideró conveniente, y conforme a su mandato, complementar las opiniones expuestas en los párrafos 63 a 66 con algunas observaciones adicionales.

68. En primer lugar, el Grupo especial señaló que la conclusión que figura en el párrafo 60 *supra*, de que el decreto de prohibición promulgado por la ITC era "necesario" en el sentido del apartado d) del artículo XX, se había formulado sobre la base de la legislación en vigor en los Estados Unidos. No quería decirse con ello que la aplicación del artículo 337 fuera un medio absolutamente satisfactorio de resolver los casos relativos a patentes.

69. El Grupo especial observó la frecuencia con que se había aplicado el artículo 337 en los casos relativos a patentes. Desde el año 1975 estos casos se habían elevado a 84, de un total de 100 llevados a término por la ITC. La aplicación del mencionado artículo había constituido un factor importante para lograr la observancia de la legislación estadounidense sobre patentes en los casos en que un producto extranjero violaba una patente.

70. Sin embargo, en su examen del caso de los sistemas de resortes para automóviles, el Grupo especial pudo apreciar claramente que algunos elementos del artículo 337 directamente relacionados con su aplicación parecían fuera de lugar en una legislación destinada a proteger los derechos de patente privados, en la que lo estrictamente necesario era la prueba de la validez de la patente y la constatación de la violación de la misma.

71. Uno de esos elementos se refería a las palabras "los métodos desleales de competencia y los actos desleales", declarados ilegales en el párrafo a) del artículo 337. El Grupo especial observó que esas palabras eran susceptibles de una interpretación amplia y podían entenderse erróneamente en cuanto a su alcance, finalidad y aplicación exactos.

72. Otro de esos elementos era la referencia que se hacía en el párrafo a) del artículo 337 a un perjuicio considerable a una industria establecida en los Estados Unidos que se explotara de manera eficiente y económica. El Grupo especial reconoció que ese criterio de perjuicio podía constituir una ventaja

para el demandado en una investigación de la ITC, por representar una condición más que el demandante tenía que cumplir. Sin embargo, para el Grupo especial podía decirse con razón que, al considerar cuáles eran los elementos esenciales de la legislación en materia de asuntos relativos a patentes, el criterio de perjuicio tenía que considerarse forzosamente irrelevante.

73. El Grupo especial observó también el carácter dual del procedimiento aplicable en los casos de violación de patente por un fabricante extranjero. En tales casos, el titular estadounidense de la patente puede elegir entre entablar una acción a través de la ITC o a través de un tribunal civil o, si así lo desea, utilizar ambos procedimientos. Cuando el responsable de la violación es un fabricante del país, el titular de la patente sólo puede entablar la correspondiente acción en un tribunal civil. El Grupo especial observó que quizás fuera conveniente considerar la posibilidad de simplificar y mejorar los procedimientos legales en los casos de violación de patente.