16 de enero de 1989

ESTADOS UNIDOS - ARTICULO 337 DE LA LEY ARANCELARIA DE 1930

Informe del Grupo Especial adoptado el 7 de noviembre de 1989
(L/6439 - 36S/402)

Parte expositiva

Materias			Párrafos
I..	Introducción		1.1
II.	Aspectos fácticos		
	i)	Artículo 337	2.1
	ii)	La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos y el proceso de adopción de decisiones en los asuntos planteados en el marco del artículo 337	2.4
	iii)	Exposición sumaria del procedimiento previsto en el artículo 337	2.6
	iv)	Diferencias entre el procedimiento previsto en el artículo 337 y el seguido ante los tribunales federales de distrito	2.8
	v)	El asunto relativo a cierta fibra aramida	2.9
III.	Alegatos de las partes		
	i)	Ambito de la reclamación	3.1
	ii)	Párrafo 4 del artículo III	
		a) Aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III a los procedimientos tramitados con arreglo al artículo 337	3.6
		b) Razonamientos generales relativos al trato dado en virtud del artículo 337 a las mercancías importadas	3.11
		c) Alegaciones formuladas por la CEE en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato menos favorable	
		- Reconvenciones	3.21
		- Providencias precautorias relativas a la información confidencial	3.24
		- Plazos	3.29
		- Adopción de decisiones por la Comisión de Comercio Internacional	3.35
		- Procesos simultáneos	3.41
		- Ordenes	3.43
		- Limitación de la posibilidad de invocar el artículo 337 a los productores de los Estados Unidos	3.45

d) Alegaciones formuladas por los Estados Unidos en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato más favorable
- Requisitos sustantivos "económicos" 3.47
- Interés público y revisión por el Presidente 3.51
- Requisitos procesales más favorables 3.54

iii) Apartado d) del artículo XX
a) Ambito de la reclamación 3.56
b) "Necesarias para lograr la observancia" 3.59
c) "Que no se apliquen ... en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones" 3.67
d) "Que no se apliquen ... en forma que constituya ... una restricción encubierta al comercio internacional" 3.69

IV. Alegatos presentados por terceras partes contratantes interesadas 4.1

- Canadá 4.2
- Japón 4.4
- Corea, República de 4.5
- Suiza 4.6
- Respuesta de los Estados Unidos 4.9
- Extensión a los productos de la protección ofrecida por las patentes de procedimiento 4.10

V. Constataciones

i) Ambito 5.1
ii) Disposiciones pertinentes del Acuerdo General 5.7
iii) Relación existente entre el artículo III y el apartado d) del artículo XX 5.8
iv) Párrafo 4 del artículo III
a) Significado de las palabras "ley, reglamento o prescripción" del párrafo 4 del artículo III 5.10
b) El criterio de que el trato no sea "menos favorable", fijado en el párrafo 4 del artículo III 5.11
c) Consideración del artículo 337 a la luz del párrafo 4 del artículo III
- Alegaciones formuladas por los Estados Unidos en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato más favorable 5.15

- Alegaciones formuladas por la Comunidad en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato menos favorable 5.18
d) Resumen de las constataciones formuladas en relación con el párrafo 4 del artículo III 5.20
v) Apartado d) del artículo XX
a) Las condiciones necesarias para que sea aplicable el apartado d) del artículo XX 5.22
b) La condición de "necesarias para lograr la observancia" 5.25
c) La necesidad de los distintos elementos de incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III 5.28

VI. Conclusiones 6.1

Anexo I Artículo 337 de la Ley arancelaria estadounidense de 1930

Anexo II La Ley general de comercio exterior y competencia de 1988 y el artículo 337

I. INTRODUCCION

1.1 Mediante el documento L/6160 de 29 de abril de 1987 la Comunidad Económica Europea informó a las partes contratantes de que había solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos, en el marco del párrafo 1 del artículo XXIII, acerca de la aplicación del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 de dicho país. El 17 de junio de 1987 la Comunidad presentó su reclamación ante el Consejo y se reservó el derecho de solicitar el establecimiento de un grupo especial en la próxima reunión de dicho órgano si no se llegaba entretanto a una solución satisfactoria (C/M/211, punto 8). En la reunión del 15 de julio de 1987 la Comunidad informó al Consejo de que el día 10 del mismo mes se habían celebrado las consultas solicitadas, pero que éstas no habían conducido a una solución satisfactoria, y pidió que se estableciera un grupo especial (C/M/212, punto 10). El Consejo, en su reunión del 7 de octubre de 1987, acordó establecer un Grupo Especial y autorizar al Presidente del Consejo a que, en consulta con las partes interesadas, fijara el mandato del Grupo Especial y designara al Presidente y a los miembros de dicho Grupo (C/M/213, punto 9).

1.2 El 4 de enero de 1988 (C/153) el Presidente del Consejo dio comunicación del mandato y la composición del Grupo Especial, que se indican a continuación:

Mandato

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, el asunto sometido a las PARTES CONTRATANTES por la Comunidad Económica Europea en el documento L/6198 y formular conclusiones que ayuden a las PARTES CONTRATANTES a hacer recomendaciones o resolver sobre la cuestión, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII."

Composición

Presidente:	S.E. Sr. Graham Fortune
Miembros:	Profesor Andreas Lowenfeld, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York Sr. Pierre Pescatore, antiguo magistrado de la Corte Europea de Justicia

1.3 El asunto planteado por la Comunidad Económica Europea a las PARTES CONTRATANTES viene expuesto en el documento L/6198 en la forma siguiente:

> "El 22 de abril de 1987 la Comunidad Europea pidió, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo General, la celebración de consultas con los Estados Unidos relativas a la aplicación del artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930 (documento L/6160)."
>
> "La petición de celebración de consultas se hizo a resultas del examen de un caso concreto en que, para hacer respetar derechos de propiedad intelectual privados, se había aplicado un procedimiento separado y distinto a mercancías importadas, exclusivamente por no ser éstas de origen estadounidense. Para la CE las diferentes normas aplicables en virtud del artículo 337 conllevan una denegación del trato nacional definido en el artículo III del Acuerdo General que no cae dentro de lo dispuesto en el párrafo d) del artículo XX del Acuerdo General. La CE considera por tanto que hay anulación y menoscabo de sus ventajas resultantes del Acuerdo General a consecuencia de la aplicación de las disposiciones del artículo 337."

1.4 En las reuniones celebradas por el Consejo los días 15 de julio y 7 de octubre de 1987 Canadá, Hong Kong, Japón, la República de Corea y Suiza se reservaron el derecho de presentar un alegato ante el Grupo Especial. El Grupo Especial ofreció a esas partes contratantes la posibilidad de presentar un escrito y hacer un alegato oral. Canadá, Japón, la República de Corea y Suiza hicieron uso de esa posibilidad.

1.5 El Grupo Especial se reunió los días 4-5 de marzo, 9-10 de mayo, 8-9 de junio y 19-20 de octubre de 1988. Dio audiencia a las partes litigantes los días 4-5 de marzo y 9-10 de mayo de 1988 y a las terceras partes contratantes interesadas el 4 de marzo y el 9 de mayo de 1988.

1.6 El 10 de mayo de 1988 se informó al Grupo Especial de que las partes en el "asunto concreto" a que se había referido la Comunidad en su reclamación habían llegado ese día a un arreglo privado (véase el párrafo 2.9 infra).

1.7 Después de haber iniciado el Grupo Especial su labor, el artículo 337 de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos fue modificado según se indica en el anexo II. El presente informe, es decir, la exposición de los aspectos fácticos, de los alegatos de las partes y de las constataciones y conclusiones, se basa en el artículo 337 tal como estaba redactado cuando se adoptó en octubre de 1987 la decisión de establecer el Grupo Especial.

II. ASPECTOS FACTICOS

i) Artículo 337

2.1 A continuación se exponen el derecho y los usos vigentes en los Estados Unidos en el momento en que el Consejo adoptó la decisión de establecer un Grupo Especial, en octubre de 1987. El artículo 337 ha sido modificado por la Ley General de Comercio Exterior y Competencia de 1988. Por la misma Ley se modificó también la protección concedida por la legislación sobre patentes de los Estados Unidos a los productos obtenidos mediante un procedimiento patentado en los Estados Unidos. En el anexo II del presente informe se resumen las principales modificaciones introducidas.

2.2 Según el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, los métodos desleales de competencia y los actos desleales relacionados con la importación o la venta de artículos en los Estados Unidos son ilegales si esos actos o métodos tienen por efecto o tienden a i) destruir o lesionar considerablemente una rama de producción que funcione de manera eficaz y económica en los Estados Unidos, ii) impedir el establecimiento de tal rama de producción, o iii) limitar o monopolizar el comercio en los Estados Unidos. Los actos y métodos desleales de competencia de que se trata abarcan la importación o venta de bienes con infracción de patentes válidas en los Estados Unidos. En el artículo 337 a) se declara expresamente que el artículo 337 es también aplicable a la importación o venta de productos obtenidos en el extranjero por un procedimiento protegido por una patente válida en Estados Unidos. Desde que el artículo fue modificado por la Ley de Comercio de 1974, la mayoría de las investigaciones realizadas en el marco del artículo 337 se han referido a pretendidas infracciones de patentes. En el anexo I al presente informe se reproduce el texto del artículo 337 vigente en octubre de 1987.

2.3 Las medidas de remedio que pueden adoptarse en virtud del artículo 337 en caso de infracción del mismo son el dictado de órdenes por las que se impida la importación en Estados Unidos de los artículos de que se trate (órdenes de denegación de entrada) y/o de mandamientos de cesar y desistir, por los que se ordene a las partes que infringen el artículo 337 que dejen de realizar el acto o de seguir el método de competencia de los que se haya constatado que son desleales. La orden de denegación de entrada puede ser de carácter general y abarcar todas las importaciones que, en un asunto relativo a una patente estadounidense, infrinjan la patente de que se trate, o puede estar limitada a las mercancías producidas por el demandado.

ii) La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos y elproceso de adopción de decisiones en los asuntos planteados en el marco del artículo 337

2.4 Las investigaciones previstas en el artículo 337 las realiza la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CCI). La CCI es un órgano de la Administración que goza de independencia; no es un tribunal de los previstos en el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos, pero el Congreso la autoriza y le ordena que substancie, con arreglo al artículo 337, procedimientos similares a los de carácter judicial. Las actuaciones practicadas en virtud del artículo 337 se rigen por la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula los procedimientos cuasijudiciales similares tramitados por numerosos órganos de la Administración Federal estadounidense.

2.5 Según el procedimiento previsto en el artículo 337, las tres partes que componen la CCI -la Comisión propiamente dicha, el juez de derecho administrativo designado por la Oficina de la Judicatura Contencioso-administrativa (Office of Administrative Law Judges) y la Oficina de Investigación de las Importaciones Desleales (Office of Unfair Import Investigations) deben desempeñar funciones distintas. El apartado d) del artículo 554 de la Ley de Procedimiento Administrativo exige la estricta separación de las funciones desempeñadas por las distintas divisiones de la CCI:

- La Comisión pronuncia las determinaciones definitivas sobre si se ha infringido el artículo 337 y sobre las medidas de remedio que proceda adoptar. La Comisión está compuesta por seis comisarios, nombrados por el Presidente de los Estados Unidos con el asesoramiento y el asentimiento del Senado. La ley establece que los comisarios deben ser ciudadanos de los Estados Unidos que, a juicio del Presidente, posean la formación necesaria para poder adquirir un buen conocimiento de los problemas de comercio internacional, así como eficacia en el desempeño de las funciones propias de la Comisión. El número máximo de comisarios que pueden ser miembros de un mismo partido político es de tres; en los nombramientos se debe alternar tanto como sea posible la designación de comisarios de diferentes partidos políticos. El Presidente de los Estados Unidos nombra, entre los comisarios, al Presidente y al Vicepresidente de la Comisión. El mandato de los comisarios es de nueve años y normalmente no es renovable.

- En las investigaciones realizadas en el marco del artículo 337 la Comisión de la CCI pronuncia su determinación definitiva basándose en una determinación inicial del juez de derecho administrativo. Este se encarga de la base de instrucción y de la audiencia subsiguiente. En el recibimiento a prueba y en la apreciación de los alegatos escritos y orales el juez de derecho administrativo debe ejercer su criterio independiente, y no tiene que seguir instrucciones de la Comisión en la substanciación del procedimiento en el marco del artículo 337 ni en el pronunciamiento de determinaciones iniciales en ningún asunto. La Ley de Procedimiento Administrativo establece, con objeto de proteger la independencia de los jueces de derecho administrativo, que éstos no pueden ser cesados salvo por causa legítima o por jubilación anticipada en caso de reducción del personal. La intervención de la CCI en la contratación de los jueces de derecho administrativo consiste en escoger un nombre de los tres propuestos por un órgano independiente, a saber, la Oficina de Gestión del Personal (Office of Personnel Management). No se permiten los contactos ex parte, en relación con un asunto determinado, entre el juez de derecho administrativo y sus colaboradores, por una parte y, por otra, los comisarios y sus colaboradores que les asesoran en el asunto.

- El fiscal investigador de la Oficina de Investigación de las Importaciones Desleales (Office of Unfair Import Investigations) de la CCI actúa como parte en todas las investigaciones realizadas en el marco del artículo 337, y se le trata como tal. La función de ese fiscal es representar el interés público, y en cualquier procedimiento seguido en el marco del artículo 337, debe actuar sin atenerse a instrucciones de la Comisión, pudiendo prestar su

apoyo al demandante o al demandado, o apoyar al primero en algunas cuestiones y al segundo en otras. Además, puede plantear cuestiones que no hayan sido planteadas ni por el demandante ni por el demandado. No se permiten contactos ex parte con los comisarios o con el juez de derecho administrativo una vez la Comisión ha decidido la apertura de una investigación. Antes de iniciarse la investigación, la Oficina de Investigación de las Importaciones Desleales asesora a los comisarios acerca de si los documentos presentados por el demandante satisfacen los requisitos necesarios para la incoación de una investigación y, si el demandante se lo pide, le ayuda a formular su demanda.

iii) Exposición sumaria del procedimiento previsto en el artículo 337

2.6 Los principales trámites del procedimiento que se sigue ante la CCI en virtud del artículo 337 son los siguientes:

a) El procedimiento se incoa mediante la presentación de una demanda ante la CCI. Antes de presentar la demanda el demandante puede consultar a la Oficina de Investigación de las Importaciones Desleales, de la CCI, para asegurarse de que su demanda está hecha en debida forma.

b) Si la demanda ha sido presentada en debida forma, la CCI debe decidir dentro de los treinta días si va a abrir una investigación. Durante ese período tanto el demandante como los posibles demandados pueden consultar con la Oficina de Investigación de las Importaciones Desleales o ser consultados por ésta. La CCI toma su decisión por votación y, si la decisión es afirmativa, publica un aviso de la apertura de la investigación en el United States Federal Register. Los plazos fijados por la ley para la investigación empiezan a correr a partir de la fecha de la publicación de ese aviso.

c) Dentro de los veinte días contados desde la publicación del aviso de la investigación (treinta días si se trata de demandados residentes fuera de Estados Unidos) todos los demandados citados en la demanda deben presentar su contestación a la misma.

d) Una vez abierta, la investigación se asigna a uno de los jueces de derecho administrativo de la CCI para que reciba las pruebas, proceda a la audiencia y pronuncie una determinación inicial.

e) La fase de instrucción empieza con la incoación de la investigación y suele durar de cinco a seis meses, a menos que la CCI declare que el asunto es "especialmente complicado".

f) Una vez concluida la instrucción, se celebra ante el juez de derecho administrativo una audiencia que suele durar aproximadamente dos semanas. El demandado puede alegar todas las defensas, previstas por la ley o basadas en la equidad, que serían pertinentes en un juicio por infracción de patente tramitado ante un tribunal federal de distrito. Además, puede alegar algunas previstas únicamente en el artículo 337, por ejemplo la de inexistencia en los Estados Unidos de una rama de producción que funcione de manera eficaz y económica, o la de inexistencia de lesión o daño a dicha rama de producción.

g) Dentro de un plazo de nueve meses contados a partir de la publicación del aviso en el Federal Register (de catorce meses en los asuntos especialmente complicados) el juez de derecho administrativo debe pronunciar una decisión inicial que comprenda, en los asuntos basados en el derecho de patentes, las constataciones de hecho y las conclusiones de derecho sobre la validez y la defendibilidad de la patente de que se trate, sobre la infracción de la patente si se constata que ésta es válida y sobre si esa infracción tiene por efecto o tiende a i) destruir

o lesionar considerablemente una rama de producción que funcione de manera eficaz y económica en los Estados Unidos o ii) impedir el establecimiento de tal rama de producción.

h) Dentro de los diez días siguientes a la determinación inicial cualquier parte (excepto una parte que no haya comparecido) puede solicitar el reexamen por la Comisión de cualquier cuestión pertinente para la determinación inicial. La Comisión puede también proceder de oficio a este reexamen. Basta con el voto favorable de un miembro para que la Comisión acceda a la solicitud de reexamen. Si la Comisión decide no proceder al reexamen del asunto, la determinación inicial del juez de derecho administrativo pasa a ser determinación definitiva de la CCI sobre la cuestión de la infracción. Si la Comisión reexamina la determinación inicial, puede formular constataciones y conclusiones de derecho basándose en el expediente preparado por el juez de derecho administrativo. Se concede a las partes la posibilidad de presentar alegatos y, si procede, un informe oral sobre las cuestiones que se reexaminan.

i) Si la Comisión determina que ha habido infracción del artículo 337 (o si acepta la determinación pronunciada en ese sentido por el juez de derecho administrativo), estudia entonces las medidas de remedio o reparación que en su caso deban adoptarse, teniendo en cuenta el efecto de esas posibles medidas en i) la sanidad y el bienestar públicos, ii) la competencia en la economía de los Estados Unidos, iii) la producción de artículos similares o directamente competidores en los Estados Unidos y iv) los consumidores de los Estados Unidos. Puede denegar o limitar la adopción de medidas de remedio basándose en esas consideraciones de interés público. La Comisión tiene que pronunciar su determinación definitiva dentro de un plazo de doce meses (dieciocho meses en los asuntos especialmente complicados) contados a partir de la publicación del aviso de la investigación en el Federal Register.

j) Si la Comisión se pronuncia a favor del demandante, el Presidente de los Estados Unidos dispone de un plazo de sesenta días para revisar, basándose en razones de política, la determinación y la orden pronunciadas por la CCI. Durante el período en que dura esta revisión por la Presidencia, aunque se haya dictado una orden de denegación de entrada pueden seguir importándose los artículos de que se trate siempre que se deposite, en concepto de fianza que garantice la reexportación, la cantidad que fije la CCI. Si el Presidente desaprueba la orden de denegación de entrada, ésta queda sin efecto; de lo contrario, esa orden pasa a ser definitiva en la fecha en que la CCI recibe la notificación de la aprobación formal del Presidente o, si éste no se pronuncia en ningún sentido, el día siguiente al de la expiración del plazo de sesenta días.

k) Toda persona que resulte perjudicada por una determinación definitiva de la Comisión puede recurrir contra la determinación y la orden ante el Tribunal Federal de Apelación, que es el mismo que conoce de los recursos presentados contra las decisiones de los tribunales federales de distrito en los asuntos relativos a patentes.

2.7 Si el demandante solicita que se pronuncie una orden de denegación temporal de entrada en virtud del artículo 337, debe celebrarse una audiencia con presentación de pruebas en lo relativo a las medidas temporales de remedio y el juez de derecho administrativo dispone de un plazo de cuatro meses contados a partir del aviso de la investigación para pronunciar su determinación inicial acerca de si debe concederse un remedio temporal. Para que se conceda tal medida, debe determinarse que existe razón para creer que se infringe el artículo 337 y hay que tener en cuenta ciertos factores discrecionales. Si la Comisión no reexamina la determinación inicial del juez sobre remedio temporal, ésta pasa a ser, transcurrido un plazo de treinta días, la determinación sobre remedio temporal, a reserva de la consideración de los factores de interés público mencionados en el apartado e) del artículo 337. Si la Comisión decide reexaminar la determinación, el reexamen tiene que quedar terminado dentro de los sesenta días. Como

en el caso de las determinaciones definitivas de la Comisión, el Presidente dispone de sesenta días para desaprobar una determinación de la Comisión sobre remedio temporal. Las órdenes de denegación temporal de entrada surten efecto durante todo el período restante de la investigación. Mientras está en vigor una orden de denegación temporal de entrada, sólo se pueden importar los artículos de que se trate depositando una fianza por la cuantía que determine la CCI.

iv) Diferencias entre el procedimiento previsto en el artículo 337 y el seguido ante los tribunales federales de distrito

2.8 Gran parte de la argumentación desarrollada ante el Grupo Especial se refería a la relación y las diferencias existentes entre los procesos en materia de patentes tramitados conforme al artículo 337 y los litigios seguidos ante los tribunales federales de distrito en el marco de la legislación sobre patentes vigente en los Estados Unidos. A continuación se indican los rasgos principales de esta relación y de esas diferencias, tal como las ve el Grupo Especial:

a) Organo competente: Los asuntos planteados en virtud del artículo 337 se tramitan ante la CCI, mientras que los litigios basados en la legislación sobre patentes se promueven ante los tribunales federales de distrito.

b) Personas que pronuncian la decisión: En los asuntos tramitados conforme al artículo 337 la decisión la adoptan por mayoría de votos los comisarios de la CCI basándose en la determinación inicial de un juez de derecho administrativo de la CCI. En los pleitos sobre patentes seguidos ante un tribunal federal de distrito la decisión es adoptada por un juez federal o por un jurado.

c) Procedimiento aplicable: Las investigaciones realizadas en el marco del artículo 337 deben ajustarse a las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo y del reglamento aplicable por la CCI en el marco del artículo 337. El procedimiento seguido ante los tribunales federales de distrito es el fijado por el Reglamento Federal de Procedimiento Civil.

d) Competencia:

i) La CCI sólo es competente para conocer de los asuntos relativos a las prácticas desleales en el comercio de importación, tales como la infracción de patentes, que tienen efectos declarados en una rama de producción (o de comercio) en los Estados Unidos. Por consiguiente, es preciso que el demandante, tanto si es ciudadano de los Estados Unidos como extranjero, esté utilizando la invención patentada de que se trate para una actividad económica en los Estados Unidos. En cambio, cualquier titular o licenciatario exclusivo de una patente estadounidense, puede presentar demanda por infracción de la misma ante los tribunales federales de distrito tanto si utiliza como si no utiliza la patente para una actividad manufacturera en los Estados Unidos (o en cualquier otra parte) y tanto si alega como no alega la existencia de daño, según viene definido este concepto en el artículo 337.

ii) Sólo pueden ejercerse acciones al amparo del artículo 337 contra las importaciones de artículos de los que se alegue que infringen una patente de producto o de procedimiento válida en los Estados Unidos, es decir, contra la importación en sí y contra la posterior venta de esos artículos, en tanto que las acciones por pretendida infracción de patente ejercidas ante un tribunal federal de distrito pueden referirse a los artículos importados o a los producidos en el país, con una excepción: tal como estaba la ley en octubre de 1987, el titular de una patente estadounidense de procedimiento no podía ejercer una acción ante un tribunal federal de distrito contra la importación de productos obtenidos fuera de los Estados Unidos por un procedimiento patentado en los Estados Unidos, alegando únicamente la infracción de la patente de procedimiento.

iii) En los asuntos en los que dos órganos son competentes, eldemandante puede presentar su demanda ante cualquiera de ellos o ante ambos, y puede hacerlo simultánea o consecutivamente, con la excepción de que si un tribunal federal de distrito pronuncia una sentencia negativa definitiva (sea en el sentido de que la patente no es válida, sea en el de que no ha sido infringida) ello excluye la posibilidad de que luego se proceda a una investigación en virtud del artículo 337 basada en la misma causa. Una determinación negativa pronunciada en el marco del artículo 337, aunque sea en un asunto de patentes, no excluye, por lo menos formalmente, que se promueva un nuevo litigio sobre el mismo asunto invocando las disposiciones del derecho de patentes, porque las determinaciones de la CCI no tienen formalmente la fuerza de cosa juzgada ni impiden que se vuelva a discutir en litigio un punto ya derimido. Por las mismas razones, un demandado que haya sido condenado en un procedimiento tramitado con arreglo al artículo 337 conserva, por lo menos formalmente, la posibilidad de volver a alegar las mismas defensas ante un tribunal federal de distrito promoviendo juicio en demanda de que se declare la invalidez de la patente.

iv) En los asuntos planteados en el marco del artículo 337, y excepto por lo que se refiere a los mandamientos de cesar y desistir dirigidos contra una parte, no es necesario demostrar al contrario de lo que ocurre en los litigios promovidos ante un tribunal federal de distrito que la CCI tiene competencia in personam con respecto a todas y cada una de las partes. La competencia de los tribunales federales de distrito sólo alcanza a las partes a las que se puede emplazar judicialmente de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil. Conforme al artículo 337, el procedimiento se inicia con la inserción en el Federal Register del aviso de apertura de la investigación. Además se envía copia de la reclamación y del aviso publicado en el Federal Register a todos los demandados citados en ese aviso y al gobierno del país de cada demandado extranjero.

e) Rebeldía: En los procedimientos seguidos conforme al artículo 337, si un demandado no comparece, para que se dicten medidas tendentes a dar satisfacción al demandante éste tiene que demostrar que hay prima facie una infracción del artículo 337. Los tribunales federales de distrito pueden condenar en rebeldía al demandado por infracción de patente.

f) Plazos: La ley exige que la CCI termine su investigación y pronuncie su determinación definitiva dentro de un plazo de doce meses o, en los asuntos que la CCI califique de "especialmente complicados", dentro de un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la inserción del aviso de la investigación. Por tanto, el período máximo que puede transcurrir desde la presentación de la reclamación hasta la conclusión de un asunto tramitado en el marco del artículo 337, contando el período que transcurre entre la presentación de la reclamación y la apertura de la investigación, así como el plazo previsto para la revisión por el Presidente, es de quince meses (o de veintiuno en los asuntos especialmente complicados). Los pleitos sobre patentes promovidos ante los tribunales federales de distrito no se desarrollan con arreglo a unos plazos fijados por la ley, y su duración varía considerablemente según los casos. En los doce meses transcurridos desde el 1º de julio de 1986 hasta el 30 de junio de 1987 la duración media de los litigios sobre patentes, tramitados ante los tribunales federales de distrito y terminados en el curso del período indicado, fue de treinta y un meses, contando el tiempo empleado en algunos casos en audiencias especiales relativas a demandas incidentales de indemnización de daños y perjuicios, demandas reconvencionales y otras demandas acumulables al juicio principal.

g) Providencias precautorias relativas a la información confidencial: En los asuntos planteados en el marco del artículo 337 el juez de derecho administrativo suele dictar una providencia precautoria en la que se especifican las condiciones aplicables a la presentación por cada parte de información confidencial para conocimiento del juez de derecho administrativo y de los abogados de las partes, sin que esa información pueda ser revelada a la dirección de la otra parte o a personas del exterior.

En la providencia precautoria se suele disponer que la información confidencial facilitada por una parte se puede comunicar a un abogado independiente que preste sus servicios a la otra parte, pero no a la dirección ésta. A veces se permite que un abogado que pertenezca al personal de la empresa tenga acceso a esa información si se compromete a no comunicarla a la dirección, pero lo más corriente es denegar el acceso a cualquier persona, comprendidos los abogados empleados de la empresa, que tenga relación con la dirección de ésta. La CCI justifica este proceder diciendo que constituye un medio de conseguir que las partes no se opongan a las peticiones de información y las satisfagan voluntariamente. En los pleitos seguidos ante los tribunales de distrito pueden también obtenerse providencias precautorias en virtud del artículo 26 c) del Reglamento Federal de Procedimiento Civil, como la providencia de que "no se revele un secreto comercial u otra información confidencial en materia de investigación, desarrollo o comercio, o que sólo se revele en la forma que se determine", por ejemplo, que sólo se revele a un abogado independiente. Sin embargo, aunque en los litigios sobre patentes se dictan frecuentemente esas providencias, ello no se hace de manera automática y el alcance de las mismas se deja a la discreción del juez, oídas ambas partes. En algunos casos estas providencias se dictan en función de una petición determinada de presentación de documentos o comunicación de información.

h) Reconvenciones: En los procedimientos seguidos conforme al artículo 337 la CCI no es competente para conocer de reconvenciones, mientras que en los juicios seguidos ante los tribunales de distrito se puede presentar una reconvención, tanto si está relacionada con la demanda principal como si no lo está. Sin embargo, en los procedimientos tramitados con arreglo al artículo 337 se pueden presentar defensas -por ejemplo la de conducta contraria a la equidad o la de violación de la leyes antitrust- que constituyan excepciones contra la acción por infracción de patente.

i) Requisitos de carácter económico: En una acción ejercida en virtud del artículo 337 el demandante tiene que demostrar que la infracción de patente tiene por efecto o tiende a destruir o lesionar considerablemente una rama de producción que funcione de manera eficaz y económica en los Estados Unidos, o a impedir el establecimiento de tal rama de producción. En los litigios por cuestión de patentes planteados ante los tribunales federales de distrito no se exige un requisito análogo.

j) Consideraciones de interés público: Antes de dictar una orden en virtud del artículo 337 la CCI tiene que considerar el efecto de la misma en la sanidad y el bienestar públicos, la competencia en los Estados Unidos, la producción de artículos similares o directamente competidores en los Estados Unidos y los consumidores de los Estados Unidos. En los juicios promovidos ante los tribunales federales de distrito no hay una exigencia análoga.

k) Revisión por la Presidencia: El Presidente de los Estados Unidos está facultado para desaprobar por razones de política, dentro de un plazo de sesenta días, las órdenes dictadas por la CCI en virtud del artículo 337. Las decisiones de los tribunales federales de distrito no puedan ser objeto de revisión por el Presidente.

l) Medidas de remedio o reparación: La medida de remedio que puede adoptarse en virtud del artículo 337 es una orden in rem de denegación de entrada, que puede estar circunscrita a las mercancías de los demandados, o ser aplicable a todas las importaciones de los artículos infractores aunque los hayan producido empresas que no sean parte en el asunto. La Comisión puede dictar también mandamientos de cesar y desistir, que normalmente van dirigidos a las partes residentes en Estados Unidos, tales como los importadores o los vendedores. En los juicios sobre patentes promovidos ante los tribunales federales de distrito las medidas de remedio o reparación van dirigidas in personam, es decir, contra las personas emplazadas en el juicio o participantes en él. Las principales medidas consisten en mandamientos, rendición de cuentas sobre beneficios

e indemnización de daños y perjuicios, o, en caso de infracción voluntaria, pago de un múltiplo de los daños causados. En los litigios seguidos ante los tribunales federales de distrito puede condenarse al pago de las costas de los abogados en casos excepcionales, es decir, en casos en que el demandado ha cometido una infracción voluntaria o en que el titular de la patente ha incurrido en conducta contraria a la equidad.

m) Cumplimiento de las medidas de remedio o reparación: Las órdenes de denegación de entrada dictadas en virtud del artículo 337 las hacen cumplir, sin necesidad de que el demandante ejerza ninguna otra acción, los funcionarios de aduanas en los puertos de entrada en Estados Unidos. La CCI puede dictar un mandamiento de cesar y desistir dirigido a la parte respecto de la cual tiene competencia in personam, como un importador o distribuidor. Las sanciones por inobservancia de un mandamiento de esa clase, que comprenden sanciones civiles y requerimientos (ejecutables mediante acción por desacato) pueden hacerse cumplir mediante una acción civil ejercida por la CCI ante un tribunal federal de distrito. En los pleitos sobre patentes seguidos ante un tribunal federal de distrito, los mandamientos pueden hacerse cumplir mediante una acción por desacato ejercida (generalmente por el demandante) ante ese mismo tribunal.

n) Remedio preliminar: El remedio preliminar previsto en el artículo 337 es una orden temporal de denegación de entrada (o un mandamiento temporal de cesar y desistir). Esas órdenes o mandamientos sólo surten efecto mientras dura la investigación. La importación de artículos contra los que se ha dictado una orden de denegación temporal de entrada sólo se permite contra depósito de una fianza, cuya cuantía la fija la CCI. En los litigios tramitados ante los tribunales federales de distrito pueden dictarse contra un pretendido infractor requerimientos preliminares cuyo cumplimiento no puede suspender normalmente el demandado depositando una fianza; en cambio, se exige al demandante que deposite una fianza que puede servir para otorgar una compensación al demandado que resulte absuelto. En los asuntos tramitados según el artículo 337 no se exige al demandante la prestación de fianza, y el demandado, aunque resulte absuelto en la determinación definitiva, no puede obtener indemnización por el perjuicio causado a sus intereses legítimos como consecuencia de una orden de denegación temporal de entrada.

o) Revisión judicial: Tanto contra las determinaciones pronunciadas por la CCI en virtud del artículo 337 como contra las decisiones de los tribunales federales de distrito puede recurrirse ante el Tribunal Federal de Apelación. Tratándose de cuestiones de derecho, ese Tribunal aplica las mismas normas a la revisión de las decisiones de uno u otro órgano. Tratándose de cuestiones de hecho, las determinaciones de la CCI se reexaminan según el criterio de si hay "elementos substanciales de juicio", es decir, el de si las constataciones de hecho se fundan en sólidos elementos de juicio. El mismo criterio se utiliza en la revisión de las constataciones de hecho formuladas por los jurados en los litigios seguidos ante los tribunales federales de distrito; las constataciones de hecho formuladas por los jueces federales de distrito se revisan con arreglo al criterio de si son "patentemente erróneas".

v) El asunto relativo a cierta fibra aramida

2.9 El "asunto concreto" a que se refiere la Comunidad Económica Europea en su reclamación ante el Consejo del GATT (véanse los párrafos 1.3 y 1.6 supra) era una investigación en el marco del artículo 337 titulada "Asunto relativo a cierta fibra aramida". El 18 de abril de 1984 la firma E.I. du Pont de Nemours and Company (Du Pont) presentó una demanda ante la CCI, en la que invocaba el artículo 337 y alegaba la importación, venta y comercialización en los Estados Unidos de cierta fibra aramida producida por la empresa Akzo N.V. (Akzo) en los Países Bajos por un procedimiento que Du Pont había patentado en los Estados Unidos. El 25 de noviembre de 1985, habiéndose concluido los trámites previstos en el artículo 337 dentro del plazo de dieciocho meses fijado para los asuntos especialmente complicados, la CCI se pronunció en el sentido de que la patente de procedimiento de

Du Pont era válida y había sido infringida, y de que las importaciones del producto que la infringía tendían a lesionar una rama de producción que funcionaba de manera eficaz y económica en los Estados Unidos. La CCI dictó una orden limitada de denegación de entrada por la que se prohibía la entrada de la fibra aramida en forma de fibra, hilo, pulpa, fibra cortada, fibra picada, papel, fieltro o tejido fabricados en el extranjero por Akzo o cualquier otra empresa relacionada con ella mediante el procedimiento patentado de que se trataba, orden cuya vigencia está limitada a la de la patente (que caducará el 23 de octubre de 1990). El Presidente no desaprobó la determinación de la CCI. La versión pública del expediente de la investigación (Nº 337-TA-194) apareció en marzo de 1986 en la publicación 1824 de la CCI, titulada "Asunto relativo a cierta fibra aramida". Akzo recurrió contra la determinación de la CCI ante el Tribunal Federal de Apelación el cual, con fecha 22 de diciembre de 1986, confirmó la orden de denegación de entrada (Akzo N.V. v. USITC, 808 F.2d 1471 (Fed.Cir.1986)). Akzo recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, que con fecha 1º de junio de 1987 desestimó la demanda de revisión de la sentencia del Tribunal de Apelación (Akzo N.V. v. USITC, 107 Supreme Court Reporter 2490). El 10 de mayo de 1988, después de haber litigado en varios otros países, Du Pont y Akzo llegaron a un arreglo consistente en que Du Pont concedió licencia a Akzo para importar cantidades limitadas de fibra aramida en los Estados Unidos durante el restante período de vigencia de la patente.

III. ALEGATOS DE LAS PARTES

i) Ambito de la reclamación

3.1 Al principio la Comunidad pidió al Grupo Especial que se pronunciara sobre la compatibilidad de la aplicación del artículo 337, tanto en general como en el asunto de cierta fibra aramida, con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo General. Posteriormente, dado el arreglo a que llegaron Du Pont y Akzo (véase el párrafo 2.9 supra) la Comunidad retiró su demanda de que el Grupo Especial se pronunciara concretamente en el asunto de cierta fibra aramida, pero mantuvo su demanda de que el Grupo Especial hiciera las siguientes constataciones:

i) que los Estados Unidos no habían cumplido las obligaciones que les imponía el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General al aplicar un procedimiento, previsto en el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, que sometía los artículos importados a un trato menos favorable que el aplicado por los tribunales federales de distrito, en los pleitos por infracción de patente, a los artículos de origen estadounidense;

ii) que por consiguiente, dado que en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos se aplicaba a los artículos originarios de la Comunidad un procedimiento discriminatorio que podía dar lugar al dictado de órdenes de denegación de entrada, debía considerarse que ese procedimiento y esas órdenes anulaban o menoscaban prima facie ventajas dimanantes del Acuerdo General para las Comunidades Europeas.

3.2 La Comunidad solicitó al Grupo Especial que recomendara que las PARTES CONTRATANTES pidieran a los Estados Unidos que adoptaran las medidas procedentes para conceder en lo sucesivo el trato nacional a los artículos importados de los que se alegara que infringían una patente estadounidense.

3.3 Con objeto de precisar su reclamación, la Comunidad indicó las cuestiones que no discutía ante el Grupo Especial:

- la calificación del procedimiento previsto en el artículo 337 en cuanto se aplicaba a las investigaciones que no estaban motivadas por una cuestión de patentes;

- la compatibilidad de la legislación sustantiva de los Estados Unidos en materia de patentes con el Acuerdo General; y

- el derecho de las partes contratantes a hacer cumplir en la frontera, respecto de las importaciones infractoras, la legislación nacional de patentes.

3.4 Los Estados Unidos sostuvieron lo siguiente:

i) que la aplicación del artículo 337 era conforme a los requisitos establecidos en el apartado d) del artículo XX y que el artículo 337 quedaba comprendido en la excepción general, prevista en dicho artículo, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo General.

ii) que las diferencias de procedimiento existentes entre las investigaciones tramitadas con arreglo al artículo 337 y los pleitos promovidos ante los tribunales federales de distrito no daban lugar a la aplicación de un trato menos favorable a los importadores ni a los fabricantes de productos importados.

iii) que, en conjunto, el artículo 337 concedía a los fabricantes y vendedores de productos importados un trato más favorable que el aplicado a los fabricantes nacionales de productos atacados en virtud de la legislación estadounidense sobre patentes.

iv) que teniendo en cuenta en particular el arreglo del asunto concreto que había dado lugar al establecimiento del Grupo Especial, no había prueba alguna de que el procedimiento aplicado en virtud del artículo 337 hubiera dado lugar a órdenes de denegación de entrada que no se habrían pronunciado si la CCI hubiera aplicado el procedimiento propio de los tribunales federales de distrito o si los comisarios de la CCI hubieran sido magistrados de los previstos en el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos.

3.5 Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que se pronunciara en el sentido de que el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 era compatible con las obligaciones que les incumbían en virtud del Acuerdo General.

ii) Párrafo 4 del artículo III

a) Aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III a los procedimientos tramitados con arreglo al artículo 337

3.6 Ambas partes consideraron que el párrafo 4 del artículo III era aplicable a la legislación sustantiva sobre patentes dado que ésta afectaba "a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso" de los productos importados y de los productos similares de origen nacional. Ambas partes estimaron también que, a los efectos del presente asunto, debía considerarse al artículo 337 como un medio de hacer cumplir la legislación estadounidense sobre patentes. Sin embargo, hubo una diferencia de opinión acerca de si el párrafo 4 del artículo III se aplicaba al artículo 337 y al procedimiento en él previsto.

3.7 La Comunidad alegó que las leyes y reglamentos relativos a la observancia de la legislación de patentes afectaban directamente a la venta de los productos, por lo que los reglamentos de los tribunales competentes también afectaban a esa venta puesto que influían en las decisiones encaminadas a la observancia y, por ende, en las perspectivas de mercado. La Comunidad recordó que el Comité de Conciliación encargado de examinar la reclamación relativa a las medidas discriminatorias tomadas por Italia en relación con la importación de maquinaria agrícola, cuyo informe fue adoptado el 23 de octubre de 1958, estimó que la elección de las palabras "que afecte", que figuran en el párrafo 4 del

artículo III significaba que "la intención del legislador era la de que las disposiciones del párrafo 4 se refieran no sólo a las leyes y reglamentos que rigen directamente las condiciones de venta o de compra, sino, además, a todos los que puedan alterar en el mercado interior las condiciones de la competencia entre el producto de origen nacional y el producto de importación" (IBDD, 7S/68, párrafo 12). Según la Comunidad, si toda ley que modificara en sentido desfavorable las condiciones de competencia estaba sujeta a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III, con mayor razón lo estaba también toda disposición reglamentaria cuyo efecto fuera excluir totalmente del mercado a los artículos importados.

3.8 Los Estados Unidos alegaron que en el apartado d) del artículo XX se distinguía expresamente entre las "leyes y reglamentos" por una parte y, por otra, las "medidas" encaminadas a lograr su observancia. El párrafo d) del artículo XX exigía que las "leyes y reglamentos" no fueran incompatibles con las disposiciones del Acuerdo General. Sin embargo, en opinión de los Estados Unidos, el objeto específico del artículo XX era eximir de la aplicación de las otras disposiciones del Acuerdo General a las "medidas" destinadas a lograr la observancia, cuando esas medidas fueran necesarias y se aplicaran de manera conforme con las condiciones enunciadas en el preámbulo de dicho artículo. Por consiguiente, el pretender que esas "medidas" debieran ser conformes al artículo III del Acuerdo General equivalía a desvirtuar la excepción que constituía el objeto del artículo XX. Según los Estados Unidos, para determinar si una disposición dada constituía una medida en el sentido del artículo XX el Grupo Especial debía tener en cuenta el objeto de esa disposición, a saber, si tendía a lograr la observancia de derechos establecidos en las leyes y reglamentos o a la creación de derechos sustantivos. A los efectos del Acuerdo General, el artículo 337 era una medida destinada a hacer respetar las leyes estadounidenses relativas a la protección de las patentes (así como ciertas otras leyes sustantivas de los Estados Unidos) y no creaba de por sí un derecho sustantivo relativo a la protección de las patentes, lo cual significaba que, satisfaciendo ese artículo 337 las condiciones establecidas por el apartado d) del artículo XX, -y los Estados Unidos estimaban que tal era el caso- dicho artículo quedaba comprendido en el ámbito del apartado d) del artículo XX y no en el del artículo III.

3.9 Los Estados Unidos adujeron también los siguientes argumentos:

- Lo que afectaba a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte o el uso de los productos eran las disposiciones legales sustantivas y no los procedimientos aplicados a las partes en la investigación destinada a determinar si se habían infringido esas disposiciones. Las perspectivas de venta de los productos importados venían afectadas por muchos factores, pero ello no significaba de por sí que esos factores tuvieran que estar sujetos a lo dispuesto en el artículo III.

- El hacer extensivas las prescripciones del párrafo 4 del artículo III a cualquier elemento del sistema procesal que tuviera una parte contratante para lograr la observancia de sus leyes relativas a la propiedad intelectual, la sanidad pública y otras cuestiones similares i) alteraría la intención principal del párrafo 4 del artículo III; ii) eliminaría gran parte de los poderes discrecionales de que actualmente disponían las partes contratantes; y iii) provocaría numerosos litigios con motivo de cualquier procedimiento que estableciera alguna distinción entre las mercancías importadas y las producidas en el país.

- Ningún grupo especial establecido en el GATT se había ocupado anteriormente de cuestiones como los aspectos procesales del artículo 337 discutidos por la Comunidad en esa reclamación.

- En los casos en que las PARTES CONTRATANTES habían querido establecer obligaciones relativas a procedimientos para la aplicación de leyes, reglamentos y prescripciones, habían previsto las correspondientes normas especiales en el Acuerdo General, por ejemplo, en los artículos VI, VIII, XIII y XVII. El párrafo 4 del artículo III hacía referencia a las leyes,

reglamentos y prescripciones y no mencionaba los procedimientos. En el asunto de las importaciones italianas de maquinaria agrícola se trataba de leyes y reglamentos y no de prescripciones de procedimiento como en el presente caso.

- El principio que inspiraba el artículo III era el de evitar que las leyes, reglamentos, prescripciones, impuestos, etc. se aplicasen de manera proteccionista. El procedimiento del artículo 337 no se había aplicado de manera proteccionista y no había prueba alguna en este sentido.

3.10 Contestando a esos argumentos, la Comunidad adujo los siguientes:

- El artículo XX era una disposición que contenía "excepciones" a la norma general y autorizaba entre otras cosas, en ciertas condiciones, la aplicación de medidas necesarias para lograr la observancia de la legislación sobre patentes y que, sin esa excepción, serían incompatibles con el Acuerdo General. Si las demás disposiciones del Acuerdo General no fueran aplicables a esas medidas, no habría necesidad de una excepción para justificarlas. En el asunto objeto de la diferencia, la única manera de ver lo que tenía que estar justificado por el apartado d) del artículo XX era identificando lo que no era conforme al artículo III.

- No era posible considerar las leyes separadamente de los medios previstos para hacerlas cumplir. Si la legislación estadounidense de patentes era imparcial pero los medios previstos para hacerla respetar se inclinaban en favor de los intereses internos, la aplicación de esa ley redundaría en perjuicio de los artículos importados. Lo que afectaba a la venta, distribución y compra de productos, en el sentido del párrafo 4 del artículo III, no era la teoría ni la norma escrita, sino la aplicación efectiva de la ley.

- En la redacción del párrafo 4 del artículo III no había justificación alguna para exceptuar de su aplicación a las normas de procedimiento de los tribunales. Toda interpretación en ese sentido permitiría que las partes contratantes, sirviéndose de la aplicación a las importaciones de normas de procedimiento discriminatorias, suprimiesen casi todas las ventajas conferidas por el Acuerdo General.

- La interpretación que la Comunidad hacía del artículo III venía apoyada por anteriores informes de grupos especiales. Por ejemplo, se había determinado que el párrafo 2 del artículo III debía aplicarse de modo estricto, no sólo al tipo del impuesto interior aplicable sino también a los métodos de tributación y las normas en materia de recaudación tributaria (Grupo Especial de los derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado del Japón respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados, 34S/136, párrafo 5.8; Grupo Especial de los impuestos percibidos por los Estados Unidos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, 34S/180, 182, párrafos 5.1.4, 5.1.7, 5.1.9). Ello confirmaba que los métodos y reglamentos de los tribunales estaban sujetos al párrafo 4 del artículo III. También se había determinado que, según el párrafo 4 del artículo III, lo que importaba era si la aplicación de métodos de tributación diferentes tenía realmente un efecto de discriminación o de protección en perjuicio de los productos importados (34S/138, párrafo 5.9, c)). Por tanto, el artículo III prohibía la discriminación o protección de facto con independencia de cómo se realizara o de qué clase de medida oficial diera lugar a ella.

- Las normas especiales en materia de procedimiento indicadas en ciertos artículos del Acuerdo General que preveían medidas puramente comerciales de remedio referentes únicamente a los productos importados no eran pertinentes en lo relativo a la infracción de patentes, porque no podía existir un procedimiento interno comparable a esas medidas comerciales y por tanto no había lugar para la aplicación del párrafo 4 del artículo III. Sin embargo, el hecho de

que esos artículos del Acuerdo General, y algunos otros, se refirieran expresamente a cuestiones de procedimiento indicaba que también tenían que ser aplicables a las cuestiones de procedimiento las cláusulas generales del Acuerdo General, como los párrafos 1 y 4 del artículo III.

b) Razonamientos generales relativos al trato dado en virtud del artículo 337 a las mercancías importadas

3.11 La Comunidad dijo que la legislación de los Estados Unidos hacía una distinción entre las mercancías importadas y las producidas en el país, en lo referente al procedimiento aplicable en los litigios en que se alegara infracción de patentes estadounidenses. Tratándose de mercancías importadas el demandante podía dirigirse a la CCI invocando el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 o bien, si el asunto se refería a una patente de producto, ejercer la correspondiente acción ante el tribunal federal de distrito, mientras que cuando se trataba de mercancías producidas en el país el demandante no podía hacer uso del procedimiento previsto en el artículo 337, sino que sólo podía promover juicio ante el tribunal federal de distrito. La Comunidad consideraba que, como el procedimiento aplicado por la CCI en virtud del artículo 337 daba a los productos importados un trato radicalmente diferente del concedido por los tribunales federales de distrito a los productos nacionales en los pleitos por infracción de patente, y menos favorable que éste, el procedimiento contra el que se reclamaba constituía una violación de la norma del trato nacional establecida por el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General.

3.12 La Comunidad señaló siete aspectos en los que, a su entender, el procedimiento previsto en el artículo 337 suponía un trato menos favorable para los productos importados:

- la inadmisibilidad de una demanda reconvencional del demandado;

- las providencias precautorias, que impedían el acceso a los documentos considerados confidenciales;

- los plazos breves y delimitados fijados por el artículo 337;

- el hecho de que los comisarios de la CCI no eran tan competentes como los magistrados federales para tratar de las cuestiones jurídicas relativas a las patentes;

- la facultad que tenía la CCI de dictar órdenes in rem;

- la posibilidad que tenía el demandante en un asunto planteado en el marco del artículo 337, de promover simultáneamente un pleito ante un tribunal federal;

- el hecho de que el titular de una patente estadounidense no podía acogerse al procedimiento del artículo 337 a menos que fabricara el producto en los Estados Unidos.

3.13 Los Estados Unidos sin perjuicio de su tesis, de que el artículo 337 constituía una "medida" destinada a lograr la observancia de las leyes sobre protección de las patentes y no una "ley, reglamento o prescripción" comprendida en el párrafo 4 del artículo III, sostuvieron que las diferencias existentes entre los procedimientos sustanciados con arreglo al artículo 337 y los pleitos seguidos ante los tribunales de distrito no daban lugar a un trato menos favorable para los importadores y fabricantes de productos importados. Las diferencias alegadas por la Comunidad, en los casos en que las había, estaban justificadas i) para permitir la aplicación de uno de los beneficios concedidos por la Ley a los demandados en virtud del artículo 337, ii) por la naturaleza de las medidas de observancia en la frontera o iii) para colocar a las partes en la misma situación en que se encontrarían después de dictarse una orden preliminar por un tribunal federal de distrito.

3.14 Los Estados Unidos sostuvieron que si el Grupo Especial examinaba la compatibilidad del artículo 337 con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General, debía tener en cuenta su efecto en conjunto, en lugar de evaluar separadamente cada uno de sus elementos. El examen de los resultados de las investigaciones tramitadas con arreglo al artículo 337 llevaría a la conclusión de que el demandado no recibía en ellas un trato menos favorable que en un pleito promovido ante un tribunal de distrito, por las siguientes razones:

i) En el marco del artículo 337 se imponía al demandante la carga de probar varias cuestiones sustantivas de carácter económico que no tenía que probar en los litigios sobre patentes seguidos ante un tribunal federal de distrito, a saber que una rama de producción que funcionaba de manera eficaz y económica en los Estados Unidos sufría o era probable que sufriera un daño considerable (o que se impedía el establecimiento de esa rama de producción) como resultado de la importación de las mercancías de que se tratara. No sólo cada uno de estos elementos tenía que ser probado por el demandante para que prosperara su reclamación sino que, desde el punto de vista procesal, ese requisito se aplicaba invariablemente, pues había que satisfacerlo en todos los asuntos.

ii) Incluso en el caso de que se hubiera demostrado que se había infringido una patente y se había causado un daño considerable a una rama de producción nacional, cabía la posibilidad de que las medidas de remedio o reparación fuesen modificadas o no fuesen aplicadas por razones de política o de interés público, cosa que no era posible en los litigios seguidos ante los tribunales federales de distrito.

iii) Las diferencias de procedimiento alegadas por la Comunidad, cuando existían, no daban lugar a la aplicación de un trato menos favorable a los demandados en asuntos seguidos en el marco del artículo 337 y, de todas formas, en muchos casos no existían o no constituían una cuestión pertinente. La Comunidad había formulado un razonamiento puramente especulativo sin aportar prueba alguna de que esas diferencias tuviesen un efecto perjudicial.

iv) En varios aspectos, los demandados en asuntos tramitados con arreglo al artículo 337 recibían un trato procesal más favorable del que habrían obtenido en un tribunal federal de distrito.

3.15 Los Estados Unidos instaron al Grupo Especial a que, al evaluar el trato aplicado en el marco del artículo 337 a las mercancías importadas, considerara todos los elementos que afectaban directamente al resultado de una investigación, es decir, las cuestiones determinantes. Los elementos sustantivos del artículo 337, tales como los requisitos relativos a la rama de producción y al daño, afectaban de manera demostrable al resultado de la investigación. Sólo si la Comunidad podía probar que las normas procesales tenían un efecto determinante, había que tener en cuenta esas normas y apreciar en qué medida contrarrestaban las ventajas derivadas de los requisitos sustantivos fijados por dicho artículo. Los Estados Unidos no podían aceptar la tesis de la Comunidad, de que los elementos sustantivos no ejerciesen ningún efecto en los casos en que no fueran determinantes; en todos los asuntos, incluso los tramitados en rebeldía del demandado, había que probar esos elementos.

3.16 Los Estados Unidos dijeron que la CCI había pronunciado una determinación negativa en el 48 por ciento de los asuntos planteados ante ella en el marco del artículo 337 y en los que había dictado una determinación definitiva. Si se excluían los 37 asuntos tramitados "en rebeldía", en los que los demandados extranjeros no habían formulado oposición alguna o sólo habían participado en los trámites de manera limitada, en el 68 por ciento de los asuntos discutidos se había llegado a una determinación negativa, es decir, favorable a la prosecución de las importaciones. En el 24 por ciento de los asuntos discutidos, las cuestiones de la "rama de producción" y del "daño" habían sido decisivas para excluir la adopción de medidas de remedio. Por esta causa, en los Estados Unidos eran muchas las personas que habían llegado a la conclusión de que el artículo 337 favorecía de manera parcial a los demandados.

3.17 La Comunidad dijo que en la aplicación del párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General no había que compensar entre sí elementos que no guardaban relación alguna; no había en el Acuerdo General nada que permitiera hacer compensaciones que justificaran o legitimaran la discriminación contra las importaciones. Si una parte contratante, por la razón que fuera, decidía establecer para las compañías que reclamaran contra las mercancías importadas ciertos requisitos que no aplicaba a los demandantes en reclamaciones análogas contra las mercancías de producción nacional, ello no le daba derecho a imponer por otro lado a las mercancías importadas algún otro requisito o desventaja. No había ninguna razón para pensar que en un mismo asunto, o en una misma clase de asuntos, contarían o importarían ambos tipos de requisitos. Incluso si por casualidad se presentaban ambos en un mismo asunto, no había razón para pensar que supondrían para ambas partes una carga igual. No podía denegarse el trato nacional a un demandado que sufriera alguna desventaja procesal o derivada del derecho sustantivo por el mero hecho de que en otros asuntos y en otras situaciones el demandado pudiera invocar con éxito otras normas procesales o sustantivas que no guardaban ninguna relación con las primeras. El principio básico del artículo III era que ninguna norma jurídica debía dar a las importaciones un trato menos favorable; de no ser así, no existiría ningún criterio en el Acuerdo General ni en ninguna otra parte que permitiera limitar las normas de derecho utilizables para compensar otras normas que en sí violaran claramente el párrafo 4 del artículo III. Tal enfoque sería imposible de aplicar en la práctica, porque no se podría determinar cuándo una norma que discriminara contra las importaciones resultaba compensada y cuándo no. Cuando existían dos o más normas, sólo en el caso de que se aplicaran a todos los asuntos iguales y se refirieran a la misma cuestión podía considerarse el efecto conjunto de ambas para decidir si ese efecto conjunto no era menos favorable: podría darse este caso si dos normas se aplicaran respectivamente a las importaciones y a los productos nacionales y tuvieran el mismo objeto o fin, o si, dentro de un mismo régimen aplicable a las importaciones, existieran dos normas directa e indefectiblemente relacionadas entre sí.

3.18 En opinión de la Comunidad había que interpretar el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General en el sentido de que exigía la concesión de facto del trato nacional, lo que prohibía no sólo una discriminación formal de jure, sino también una discriminación de facto. Esa interpretación era necesaria para impedir el proteccionismo encubierto, para impedir que las partes contratantes hicieran, recorriendo a medidas no impositivas, lo que los párrafos 1 y 2 del artículo III les prohibían hacer con medidas impositivas, y para disponer de un criterio viable que permitiera identificar y prohibir la discriminación en cada caso particular. La concesión de trato nacional de facto no impediría que hubiera diferencias insignificantes sin efecto económico pero, cuanto mayor era la diferencia, más obligación tenía la parte responsable de probar en cada caso que esa diferencia no podía tener ningún efecto económico o que ella concedía siempre e indefectiblemente a las importaciones el mismo trato o un trato más favorable que el concedido a los productos nacionales.

3.19 La Comunidad dijo que las razones aducidas para que en la aplicación del párrafo 4 del artículo III no se establecieran compensaciones entre desventajas o requisitos que no guardaban relación entre sí eran totalmente pertinentes en el asunto sometido al Grupo Especial. No cabía compensar entre sí los requisitos sustantivos impuestos a los demandantes en las acciones promovidas al amparo del artículo 337, pero no en las ejercidas ante los tribunales federales de distrito, con las desventajas procesales sufridas por los demandados en los procedimientos tramitados con arreglo al artículo 337 en comparación con los demandados en pleitos seguidos ante los tribunales federales de distrito. La mayoría de las desventajas procesales creaban dificultades a los demandados en todos los asuntos planteados en el marco del artículo 337, mientras que los requisitos sustantivos impuestos a los demandantes sólo eran importantes en unos pocos asuntos. La Comunidad sostuvo también que incluso admitiendo que cupiera compensar las desventajas procesales de los demandados con los requisitos sustantivos exigidos a los demandantes, estos últimos no equilibrarían ni contrapesarían aquéllas. Según había calculado la Comunidad, dichos requisitos sólo habían impedido la satisfacción de las pretensiones del demandante en un 5 por ciento de los asuntos tramitados en el marco del artículo 337. Una de las razones por las que esos requisitos económicos tenían pocos efectos prácticos era que las desventajas procesales

sufridas por los demandados -en particular la brevedad de los plazos y la imposibilidad de ver, o de discutir con sus abogados, la información confidencial protegida por providencias precautorias les habían dificultado la impugnación de las alegaciones del demandante acerca de esas cuestiones de carácter económico.

3.20 En su contestación los Estados Unidos dijeron que examinando por separado los distintos elementos del artículo 337 no podían apreciarse de manera completa sus efectos, dada la incertidumbre existente en la interacción de esos varios elementos. La única manera de examinar el artículo 337 era estudiar los resultados que había dado en asuntos concretos, para determinar la conformidad de una decisión dada con el párrafo 4 del artículo III o bien, si se trataba de la aplicación en general del artículo 337, para discernir si en los resultados se observaba una pauta de conformidad o de no conformidad. La evaluación de un elemento aislado o de un grupo parcial de elementos considerado aisladamente exigiría que el Grupo Especial procediera a una determinación subjetiva y especulativa sobre el efecto de ese elemento determinado. En la mayoría de los asuntos discutidos el resultado había sido favorable al demandado y las decisiones de la CCI habían sido confirmadas, en un elevadísimo porcentaje de casos, por el Tribunal de Apelación, lo cual no indicaba que en los procedimientos tramitados con arreglo al artículo 337 pudiera observarse una pauta de trato menos favorable o un estado de indefensión de los demandados. Además, la aplicación de las disposiciones de la legislación estadounidense sobre patentes y del artículo 337 indicaba que esa legislación y el procedimiento previsto en el artículo 337 no eran de carácter proteccionista.

c) Alegaciones formuladas por la CEE en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato menos favorable

Reconvenciones

3.21 La Comunidad sostuvo que el régimen de inadmisibilidad de las reconvenciones aplicable en un asunto tramitado conforme al artículo 337 era menos favorable para el demandante que el régimen aplicado en esa materia en los asuntos seguidos ante los tribunales federales de distrito, y ello por las siguientes razones:

- En un asunto sustanciado conforme al artículo 337, a diferencia de los tramitados en un tribunal federal de distrito, el demandante no corría el riesgo de que el demandado contraatacara en el mismo proceso, con lo que el demandante estaba más fácilmente dispuesto a incoar un procedimiento y se prestaba menos fácilmente a un arreglo satisfactorio para ambas partes.

- El artículo 337 daba al demandante mayor posibilidad de limitar el ámbito de un litigio sobre patentes haciendo que las alegaciones se evaluaran aisladamente de otras cuestiones litigiosas conexas, de carácter comercial o relativas a patentes.

- La imposibilidad de reconvenir en el mismo proceso podía obligar al demandado a incurrir en considerables gastos adicionales para presentar una contrademanda promoviendo un juicio distinto.

- El hecho de no admitir que el demandado presentara una reconvención en el mismo procedimiento significaba que el demandante podía lograr la adopción de medidas de remedio antes de que el demandado pudiera obtener un pronunciamiento judicial en otro proceso.

- El hecho de que, en una acción ejercida al amparo del artículo 337, el demandado que deseaba entablar una reconvención tenía que promover un juicio aparte ante un tribunal federal de distrito significaba que cuestiones relacionadas entre sí se trataban según procedimientos

diferentes y ante tribunales diferentes, con el riesgo de que esas diferencias condujeran de por sí a la formulación de conclusiones diferentes.

3.22 Los Estados Unidos afirmaron que las defensas que pudieran alegarse en una reconvención, como las relativas a la invalidez o a la indefendibilidad de la patente del demandante, podían utilizarse también en los procedimientos seguidos conforme al artículo 337. El hecho de que el demandante no pudiera presentar reconvenciones que no fueran defensas relativas a la cuestión de infracción de patente no influía para nada en el hecho de que se dictara o no una orden en virtud del artículo 337. Se admitían todas las defensas basadas en la ley o en la equidad que pudieran impedir la pronunciación de un fallo en el sentido de que existía infracción de patente y, por tanto, de una orden de las previstas en el artículo 337. Además, las cuestiones que podían plantearse en el marco de dicho artículo estaban limitadas tanto para el demandado como el demandante; las liberales normas que en materia de acumulación de acciones regían en los tribunales federales de distrito no eran aplicables en los procedimientos entablados al amparo del artículo 337.

3.23 Los Estados Unidos dijeron también que el demandado podía incoar un procedimiento distinto contra el demandante, sea en el marco del artículo 337 si reunía las condiciones requeridas en cuanto a la importación y la rama nacional de industria, sea ante un tribunal federal de distrito. La CCI podía acumular en una sola investigación las contrarreclamaciones entabladas al amparo del artículo 337 y la reclamación inicial. El hecho de que el demandado no pudiera presentar una reconvención en el marco del artículo 337, sino que tuviera que ejercer otra acción ante un tribunal federal de distrito, no disminuía los incentivos que pudieran inducir al demandante a llegar a una avenencia; al contrario, la posibilidad que ofrecía la acción ante los tribunales de reclamar una indemnización por daños y perjuicios o el dictado de un requerimiento contra la otra parte constituía un mayor incentivo para llegar a un arreglo. Además, los Estados Unidos no admitían la afirmación de que el ejercicio de todas las acciones ante un solo órgano exigiera necesariamente menos tiempo y menores gastos que si se litigaba ante dos, puesto que los documentos, declaraciones y otros escritos aportados en un procedimiento podían utilizarse en un segundo proceso, y a veces así se hacía efectivamente. Por último, los Estados Unidos sostuvieron que pleiteando sobre patentes ante los tribunales federales de distrito no se evitaba el problema de la multiplicidad de procedimientos, sino que incluso a veces se complicaba ese problema, ya que los tribunales de distrito podían examinar las reconvenciones en un procedimiento aparte, y también podían celebrar audiencias especiales, en los asuntos relativos a infracción de patente, para considerar las cuestiones referentes a la validez y a la infracción, y casi siempre lo hacían para examinar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios.

Providencias precautorias relativas a la información confidencial

3.24 La Comunidad alegó que, a diferencia de lo que ocurría en los litigios sobre patentes seguidos ante los tribunales federales de distrito, las normas de la CCI sobre confidencialidad de la información facilitada por una parte a petición de la otra, durante la sustanciación de un procedimiento en el marco del artículo 337, despojaban al demandado del derecho de participar en su defensa. Aunque esas normas se aplicaban a ambas partes, de hecho perjudicaban al demandado y lo ponían en peor situación que aquella en que se encontraba el demandante. La Comunidad adujo a este respecto las siguientes razones:

- El demandante gozaba de una presunción de validez de la patente de producto en que se basara su acción ante la CCI. La carga de la prueba de que la patente no era válida recaía en el demandado. Las limitaciones impuestas al acceso del demandado a información pretendidamente confidencial hacían esa carga considerablemente más gravosa. Ciertamente, en los asuntos basados en una patente de procedimiento, las normas seguidas por la CCI en materia de providencias precautorias podían perjudicar al demandante, en quien recaía la carga de la prueba de que las mercancías importadas se habían fabricado por el procedimiento patentado. Sin embargo, era posible que el demandante trasladara la carga de la prueba al

demandado, por ejemplo, demostrando que no existía ningún otro procedimiento por el que se pudieran haber fabricado los artículos de que se trataba. Como el abogado estadounidense del demandante podía ver los documentos exhibidos a su petición por el demandado, casi siempre estaba en condiciones de descubrir qué procedimiento se había utilizado. De todas formas, por la razón que fuera, esa cuestión no parecía ofrecer en la práctica verdaderas dificultades a los demandantes y cuando las ofrecía, éstas no se debían a las providencias precautorias sino a los hechos relativos a la invención de que se tratara.

- En los procedimientos seguidos ante la CCI, dada la brevedad de los plazos y el hecho de que el demandante podía tomar todo el tiempo que quisiera para preparar el asunto antes de presentar su reclamación, la imposibilidad en que se encontraba el demandado de consultar los documentos confidenciales del demandante constituía una desventaja mayor de la que a su vez sufría este último por la razón correspondiente. Una vez iniciado el asunto, el demandado tenía que hacer más cosas que el demandante en el tiempo de que se disponía. Era probable que un mayor número de cuestiones que el demandado necesitara demostrar dependieran de la buena utilización, apoyada por la debida información, de los documentos de la parte contraria. Como el demandante decidía qué cuestiones se someterían a la CCI, podía prever los argumentos que el demandado esgrimiría y preparar las respuestas oportunas mucho mejor que el demandado y con mucho más tiempo que éste. Por ejemplo, si los abogados del demandado necesitaban asesoramiento técnico acerca de los documentos exhibidos por el demandante, tenían que empezar encontrando peritos expertos en la materia, en tanto que el demandante habría ya dispuesto de tiempo suficiente para informarse a fondo sobre los aspectos técnicos del asunto.

- El demandado corría el riesgo de sufrir graves medidas administrativas desfavorables (por ejemplo, una orden de denegación de entrada pronunciada por la CCI) mientras que las ramas de producción estadounidenses no corrían en realidad ningún otro riesgo, en los procedimientos seguidos conforme al artículo 337, que el de que no se les concediera lo que pedían.

3.25 La Comunidad sostuvo que, en el asunto de cierta fibra aramida, la mayoría de los documentos en los que se basaba Du Pont no los había podido ver ningún empleado de Akzo, sino tan sólo los abogados y peritos estadounidenses de Akzo, que eran externos a la empresa. A los peritos internos de Akzo se les había negado la asistencia a la mayoría de las actuaciones de la CCI. El trato que había recibido Akzo en tanto que demandado ante la CCI había sido muy diferente del que había recibido Du Pont en juicios conexos promovidos por Akzo ante los tribunales federales de distrito; en esos últimos pleitos los abogados designados, pertenecientes al personal de una y otra parte habían tenido acceso a toda la información de la parte contraria que estaba protegida por una providencia precautoria. El personal de una y otra parte había tenido acceso a todas las pruebas apreciadas durante la vista y había estado presente en la sala mientras la otra parte hacía su informe oral.

3.26 Los Estados Unidos dijeron que en los procedimientos seguidos conforme al artículo 337 se daba a la información confidencial el mismo trato que en los litigios sustanciados por los tribunales federales de distrito. En el asunto de cierta fibra aramida, el Tribunal Federal de Apelación había rechazado las afirmaciones hechas a ese respecto por Akzo, señalando lo siguiente:

> No hemos encontrado ni se nos ha indicado ninguna decisión judicial de este país según la cual, en las circunstancias del presente caso, sea obligatorio* facilitar información confidencial al personal directivo; al contrario, por la experiencia de este mismo tribunal sabemos que los autos de los recursos que ante él se interponen son frecuentemente confidenciales en gran parte y, según es de presumir, no están a la disposición de la dirección de la parte contraria. Es más, existe un número considerable de decisiones por las que se confirma una confidencialidad análoga a

la aceptada por la Comisión (Akzo N.V. v. USITC, 808 F.2d 1471, 1485 (Fed. Circ. 1986)) (*subrayado en el original).

Los Estados Unidos dijeron que las cuestiones disputadas entre Akzo y Du Pont en el tribunal de distrito no eran las mismas que las controvertidas ante la CCI porque el asunto planteado al tribunal no entrañaba la cuestión del daño a la rama de producción nacional, de modo que no eran pertinentes las informaciones más delicadas, relativas a las operaciones internas de Du Pont, a sus clientes y a sus planes futuros y por lo mismo no habían sido tenidas en consideración para determinar quién podría tener acceso a la información protegida por una providencia precautoria. En los asuntos tramitados ante tribunales federales de distrito en los que se dictaba una providencia para proteger informaciones confidenciales parecidas a las examinadas en una investigación efectuada en el marco del artículo 337, el tribunal imponía limitaciones al acceso y observaba un procedimiento para la impugnación de la pretensión de confidencialidad, parecidos a los de la CCI. La referencia del Tribunal Federal de Apelación a las "circunstancias del presente caso" se aplicaba al tipo y el alcance de la información de que se trataba ahora. En el recurso presentado por Akzo contra la decisión de la CCI, ésta citó decisiones de los tribunales de distrito que venían en apoyo de su tesis y el Tribunal Federal de Apelación se fundó en esas decisiones y en las suyas propias para resolver sobre la cuestión.

3.27 Los Estados Unidos añadieron que las providencias precautorias dictadas conforme al artículo 337 se aplicaban por igual al demandante y al demandado. Si el trato dado a la información confidencial con arreglo al artículo 337 fuese más restrictivo que el que se le daba en los tribunales federales de distrito, ello supondría mayor desventaja para el demandante que para el demandado, ya que en la mayoría de cuestiones la carga de la prueba recaía en el primero. En cuanto a la alegación de la Comunidad, de que las providencias precautorias dificultaban la tarea de un demandado que alegase la invalidez de la patente, había que tener en cuenta que esas alegaciones, por ejemplo las de anterioridad y de obviedad, se basaban muchas veces en material publicado.

3.28 La Comunidad respondió que el Tribunal Federal de Apelación había limitado expresamente su fallo, en el pasaje citado por los Estados Unidos, a "las circunstancias del presente caso" lo que se refería claramente al trato dado por la CCI a información pretendidamente confidencial. El Tribunal Federal de Apelación no había dicho que los tribunales federales de distrito también habrían denegado el acceso a ese tipo de información a los abogados pertenecientes al personal de Akzo. En opinión de la Comunidad, la sentencia del Tribunal Federal de Apelación en el asunto Akzo demostraba concluyentemente que el trato dado a la información confidencial por la CCI difería del que le daban los tribunales federales de distrito. La Comunidad encontró significativo el hecho de que los Estados Unidos no hubieran citado ninguna decisión judicial que confirmara restricciones en materia de confidencialidad parecidas a las aplicadas por la CCI, como tampoco habían citado ninguna Du Pont ni la CCI ante el Tribunal Federal de Apelación.

Plazos

3.29 La Comunidad sostuvo que en los juicios seguidos ante un tribunal federal de distrito el procedimiento adelantaba a un ritmo que variaba en función de diversos factores y principalmente de la complejidad del asunto. Al fijar los plazos los tribunales tenían en cuenta la necesidad de dar un tiempo prudencial al demandante y al demandado. La brevedad de los plazos fijados por el artículo 337 ponía al demandado, en comparación con el demandante, en una situación peor que aquella en la que se encontraría en un asunto promovido ante un tribunal federal de distrito, y ello por las siguientes razones:

- El demandante disponía de todo el tiempo que quisiera para preparar el asunto mientras que, una vez la CCI había iniciado una investigación, el demandado tenía tan sólo 20 días para encontrar y nombrar abogados estadounidenses versados en la materia del artículo 337 y

contestar la demanda. Si no encontraba una defensa determinada durante ese período, corría el riesgo de perder el derecho a hacer uso de ella, porque no se podía aducir libremente después. Además, a diferencia de lo que ocurría en los procedimientos seguidos ante los tribunales federales de distrito, la instrucción empezaba inmediatamente y por tanto el demandado tenía además que atender a las peticiones que hiciera el demandante de exhibición de documentos y de contestación por escrito a sus preguntas durante el mencionado plazo de 20 días.

- La brevedad del plazo destinado a la instrucción, que era mucho más corto que en los juicios sustanciados ante los tribunales federales del distrito, resultaba especialmente gravosa para los demandados en asuntos de patentes, por la presunción de validez de que éstas gozaban. La carga de demostrar que la patente pretendidamente infringida no era válida pesaba sobre el demandado, el cual necesitaba por tanto reunir pruebas, cosa que requería tiempo.

- En las investigaciones tramitadas conforme al artículo 337 las partes no disponían del mismo tiempo que tenían en los pleitos sustanciados ante los tribunales federales para formular la estrategia que iban a seguir en el juicio. Por consiguiente, tenían que preparar la presentación de sus pruebas al mismo tiempo que procedían activamente a obtener informaciones. Eso perjudicaba al demandado, no sólo porque sobre él gravitaba la pesada carga de la prueba (de la falta de validez de la patente) sino también porque durante la instrucción tenía que tratar de alcanzar al demandante, que en el momento de iniciarse la investigación ya le llevaba ventaja de tiempo.

- La brevedad de los plazos pesaba todavía más sobre los demandados extranjeros, primeramente porque podían tener la dificultad suplementaria de traducir los documentos en uno y otro sentido y, en segundo lugar, tenían que tratar con abogados y peritos de los Estados Unidos, de los que dependían mucho más que si litigaran ante un tribunal federal de distrito, a causa de las restricciones impuestas por la CCI al acceso de los abogados de la empresa a la información pertinente para el asunto.

3.30 Los Estados Unidos mantuvieron que en lo referente al tiempo, las investigaciones tramitadas conforme al artículo 337 admitían favorable comparación con los litigios sustanciados ante los tribunales federales de distrito, por las razones siguientes:

- Una orden dictada en virtud del artículo 337 era más análoga a las medidas preliminares de remedio ordenadas por un tribunal federal de distrito que a la resolución del asunto por dicho tribunal; en efecto, la orden emitida conforme al artículo 337 detenía las importaciones de las mercancías infractoras en los casos en que causaban o podían causar un daño; y un mandamiento preliminar detenía la producción o la venta de las mercancías infractoras. En ambos casos, las medidas de remedio estaban supeditadas a consideraciones de interés público; su aplicación sólo surtía efectos para lo sucesivo; y al titular de la patente no se le indemnizaba por los daños sufridos, aunque se preservaba su derecho a pretender compensación. El tiempo que se tardaba en obtener un mandamiento preliminar en un tribunal estadounidense de distrito era por término medio de unos cuatro meses, o sea, considerablemente menos que el requerido para obtener una orden definitiva en el marco del artículo 337, o una orden temporal (siete meses). En un proceso en que las medidas de remedio sólo surtían efectos a partir del momento de su aplicación, como sucedía en el marco del artículo 337, la rapidez del procedimiento estaba totalmente justificada en sí y en comparación con el desarrollo de los trámites en los tribunales federales de distrito. Además, ni uno ni otro procedimiento tenían fuerza de cosa juzgada ni impedían que se volviera a discutir en litigio un punto ya dirimido.

- De todos modos, si se comparaban los plazos de que disponían las partes para litigar en un tribunal federal de distrito sobre el mismo tipo de cuestiones que se planteaban en el marco del artículo 337, podía observarse que los plazos eran similares. Por término medio los asuntos sobre patentes planteados ante los tribunales federales de distrito quedaban totalmente resueltos en un período de 31 meses a partir de la presentación de la demanda, contando el tiempo invertido en el examen de la cuestión de indemnización de daños y perjuicios y de las reconvenciones y otras pretensiones, tiempo que no se necesitaba en los procedimientos seguidos con arreglo al artículo 337.

- Una causa muy principal del tiempo que duraban los litigios en los tribunales de distrito era la congestión del calendario del juez de que se tratara. Como los tribunales federales de distrito eran tribunales de primera instancia y de competencia general, veían un número de asuntos muchas veces mayor que el de los sustanciados por los jueces de derecho administrativo de la CCI, cuya agenda estaba totalmente dedicada a los asuntos tramitados con arreglo al artículo 337. La Ley requería que los tribunales federales de distrito dieran precedencia en sus agendas a las causas criminales y otras de carácter prioritario. Desde 1975 los asuntos planteados al amparo del artículo 337 habían sido como promedio de poco más de 20 por año y en unos diez por año se había pronunciado una determinación definitiva.

3.31 Los Estados Unidos impugnaron también la afirmación de la Comunidad, de que los plazos fijados por el artículo 337 colocaban al demandado, en relación con el demandante, en una situación menos ventajosa de la que tendría en un litigio sustanciado ante un tribunal federal de distrito. A ese respecto los Estados Unidos adujeron los siguientes argumentos:

- En los pleitos seguidos ante los tribunales federales de distrito el demandante también podía investigar el asunto antes de presentar la demanda.

- Muchos demandados ante la CCI sabían con gran anticipación a la presentación de la demanda que se podía ejercer una acción contra ellos y podían prepararse en consecuencia. Antes de que se iniciara una investigación, los demandados podían consultar a la Oficina de Investigación de las Importaciones Desleales, y así lo hacían efectivamente.

- Las reclamaciones hechas al amparo del artículo 337 tenían que ser muy detalladas y daban al demandado muchas informaciones, entre ellas los hechos concretos en que se basaba la alegación de infracción de patente; en cambio, en los tribunales federales de distrito bastaba con presentar un demanda esquemática y el demandado tenía que inquirir cerca de la parte actora para obtener las informaciones que en una reclamación formulada en el marco del artículo 337 se facilitaban automáticamente.

- El tiempo disponible para la contestación de la demanda era el mismo que el previsto en el Reglamento federal de procedimiento civil aplicable en los tribunales federales de distrito, con la diferencia de que, cuando se trataba de demandados residentes en el extranjero, la CCI concedía diez días suplementarios para la notificación por correo. En el procedimiento del artículo 337 los demandados estaban en mejor situación que en los tribunales federales de distrito para contestar la demanda, no sólo porque ésta era más detallada sino también porque se encontraba en la CCI, a la disposición del público, durante los 30 días anteriores al de la votación sobre la apertura de la investigación. La norma que seguía la CCI, de permitir que el demandante pidiera la respuesta a su interrogatorio (presentado por escrito) durante el plazo previsto para la contestación de la demanda, era la misma que se aplicaba en los pleitos seguidos ante los tribunales de distrito.

- Los plazos del artículo 337 se aplicaban por igual a ambas partes; en algunos aspectos afectaban en especial al demandante, por la carga de la prueba que soportaba éste en lo relativo a la existencia de infracción y, a diferencia de lo que ocurría en los tribunales federales de distrito, en lo referente a la rama de producción y el daño.

3.32 Los Estados Unidos sostuvieron también que la rapidez del procedimiento tanto podía beneficiar a una parte como a la otra. La pronta formulación de una conclusión en el sentido de que no existía infracción o no había violación del artículo 337 era favorable al demandado porque eliminaba la incertidumbre producida en el mercado por el litigio sobre patentes y reducía las costas de un pleito prolongado.

3.33 La Comunidad contestó que no se podían considerar análogas una orden pronunciada en virtud del artículo 337 y una orden de un tribunal federal de distrito sobre medidas preliminares de remedio. La segunda podía ser reexaminada posteriormente, antes de la determinación definitiva, mientras que una orden de denegación de entrada (que no fuera temporal) dictada en virtud del artículo 337 no estaba sujeta a reexamen, ya que constituía en sí una determinación definitiva. Además, antes de dictar un mandamiento preliminar los tribunales solían exigir la constitución de una fianza para garantizar la indemnización del demandado en caso de que la sentencia le diera la razón, mientras que las órdenes pronunciadas en virtud del artículo 337, como eran definitivas, no requerían ninguna caución por parte del demandante. El hecho de que en el procedimiento previsto en el artículo 337 pudieran pronunciarse órdenes de denegación temporal de la entrada, que eran análogas a las órdenes sobre medidas preliminares de remedio, demostraba que las órdenes definitivas dictadas conforme al artículo 337 no eran análogas a los mandamientos preliminares.

3.34 Tampoco aceptaba la Comunidad la afirmación de que las reclamaciones hechas al amparo del artículo 337 suministraban al demandado muchas más informaciones que las demandas esquemáticas presentadas ante los tribunales federales de distrito. Las primeras podían ser algo más extensas que una demanda corriente entablada ante un tribunal federal de distrito, pero ello se debía a los requisitos suplementarios impuestos por el artículo 337 y no a que en esas reclamaciones se dieran más informaciones sobre las circunstancias de la pretendida infracción de patente.

Adopción de decisiones por la CCI

3.35 La Comunidad sostuvo que el proceso de adopción de decisiones seguido por la CCI colocaba al demandado en una posición menos favorable que la que tenía el demandado ante un tribunal federal de distrito. Para justificar esta tesis la Comunidad dijo que entre los componentes de uno y otro órgano existían dos grandes diferencias, a saber:

- La duración del mandato de los comisarios de la CCI y los criterios seguidos para su nombramiento no garantizaban el mismo grado de independencia que existía en el caso de los magistrados federales. A los comisarios de la CCI se les nombraba por un período limitado (nueve años), mientras que los magistrados federales eran inamovibles. En la designación y el nombramiento de los primeros se tenía más en cuenta su filiación política.

- Los comisarios de la CCI no tenían que ser forzosamente juristas (de los 18 nombrados desde 1974, sólo ocho lo eran) ni tampoco tenían que poseer formación técnica, científica o formación relacionada con las patentes, ni conocimiento de los derechos de propiedad intelectual en general; bastaba con que tuvieran "la formación necesaria para poder adquirir un buen conocimiento de los problemas de comercio internacional". A ese respecto la Comunidad encontraba significativo el hecho de que el Congreso y los tribunales de los Estados Unidos parecían convenir en que, en las cuestiones relativas al derecho de patentes, debía

darse menos peso a los pronunciamientos de la CCI que a los de los tribunales federales de distrito, puesto que no habían concedido a los primeros la fuerza de cosa juzgada.

3.36 La Comunidad sostuvo que esas diferencias, junto con las otras diferencias ya señaladas, existentes entre los procedimientos tramitados con arreglo al artículo 337 y los sustanciados ante los tribunales federales de distrito, colocaban al demandado en una situación menos ventajosa que la del demandante, por las siguientes razones:

- En las reclamaciones por cuestión de patente contra productos importados el demandante podía promover un proceso ante la CCI invocando el artículo 337, incoar un juicio ante un tribunal federal de distrito, o dirigirse a ambos órganos, según las probabilidades de ganar que creyera tener en uno u otro, mientras que el demandado no podía elegir.

- En los procedimientos promovidos al amparo del artículo 337 por una cuestión de patente de producto el reclamante que no obtenía la satisfacción de sus pretensiones podía intentarlo una segunda vez ante un tribunal federal de distrito, porque los pronunciamientos de la CCI no tenían fuerza de cosa juzgada, mientras que el demandado que resultaba condenado por la CCI no gozaba de esta segunda posibilidad. Por ello, la importancia de que la CCI acertara en su determinación era mucho mayor para el demandado que para el demandante.

- Como los comisarios de la CCI no estaban tan capacitados para tratar de los aspectos jurídicos de las cuestiones de patentes, podían resistirse a entrar en una consideración detallada de los problemas difíciles de derecho de patentes que surgieran al examinar la validez de una patente. Por tanto, era más probable que se dejaran influir por la presunción de validez de las patentes, sabiendo que sus pronunciamientos en la materia no tenían fuerza de cosa juzgada y que el demandado podía promover un juicio ante un tribunal federal de distrito para impugnar la validez de la patente. (No era probable que ese juicio, especialmente si se había iniciado después de haberse abierto la investigación de la CCI, llegase a su término antes de que la orden de denegación de entrada, que en su caso hubiese pronunciado la CCI, llevara muchos meses de vigencia.) Este factor tendría menos importancia si los jueces de derecho administrativo dispusieran del tiempo necesario para investigar el asunto a fondo antes de pronunciar una determinación inicial, pero no tenían ese tiempo. Además, no se requería que los jueces de derecho administrativo fueran especialmente versados en la aplicación de las leyes relativas a la propiedad intelectual; se trasladaban de uno a otro órgano de la Administración.

- El demandado sufría cualquier desventaja, psicológica o de otra clase, que pudiera derivarse del hecho de que la CCI se había creado para proteger la industria estadounidense y que la mayor parte del trabajo de sus comisarios tendía a mantener fuera de los Estados Unidos las mercancías consideradas "desleales" en algún sentido.

- El Tribunal Federal de Apelación seguía criterios diferentes para examinar los pronunciamientos sobre cuestiones de hecho en los asuntos relativos a patentes, según que hubieran sido emitidos por la CCI o por los tribunales federales de distrito. En el caso de la primera aplicaba el criterio de que existieran "elementos de juicio sustantivos", mientras que en el de los segundos aplicaba el criterio de lo "manifiestamente erróneo". Esa diferencia de criterios era significativa y como tal la trataba el Tribunal Federal de Apelación.

3.37 Los Estados Unidos impugnaron la afirmación de la Comunidad, de que los comisarios de la CCI estuvieran necesariamente menos capacitados que los magistrados de los tribunales federales. Los comisarios de la CCI habían adquirido una considerable experiencia en asuntos de propiedad intelectual y disponían de un asesoramiento jurídico y técnico muy superior a aquel de que disponía

un magistrado de un tribunal federal. Los jueces de derecho administrativo de la CCI eran letrados muy competentes y, como se ocupaban exclusivamente de investigaciones en el marco del artículo 337, poseían considerable experiencia en materia de patentes. En los tribunales federales de distrito el juicio se celebraba ante jurado a petición de cualquiera de las partes; por tanto, los asuntos se decidían por un jurado o por un magistrado único; en cambio la CCI tomaba su decisión por votación y la razonaba expresando la opinión de la mayoría y haciendo constar también las opiniones disidentes. En la actualidad sólo un magistrado de un tribunal federal de distrito era un jurista especializado en patentes, mientras que muchas de las personas que ostentaban o habían ostentado el cargo de comisarios de la CCI eran juristas. El examen de los razonamientos expuestos por la CCI en sus decisiones demostraba que este órgano no era reacio a tratar de cuestiones de patentes. La experiencia de la CCI en materia de patentes y otras cuestiones relativas a la normativa sobre propiedad intelectual venía demostrada por la envidiable proporción de sus decisiones que había sido confirmada por el Tribunal Federal de Apelación, que reexaminaba todos los asuntos de patentes tramitados en los Estados Unidos. Los criterios aplicados por el Tribunal Federal de Apelación eran esencialmente los mismos que los seguidos por la CCI y los tribunales federales de distrito en la determinación de los puntos de derecho; en cuanto a las cuestiones de hecho, las determinaciones de la CCI y de los jurados en los asuntos de patentes estaban sujetas al mismo criterio de la existencia de "elementos de juicio sustanciales". La opinión de los expertos estaba dividida en cuanto a si existía una diferencia apreciable entre el criterio de lo "manifiestamente erróneo" aplicado para la revisión de los pronunciamientos de los magistrados federales sobre cuestiones de hecho y el criterio de los "elementos de juicio sustanciales" aplicado para la revisión de los pronunciamientos de la CCI sobre esas cuestiones.

3.38 Como los magistrados federales, los comisarios de la CCI eran designados por el Presidente y confirmados por el Senado. El método de elección y confirmación de los comisarios denotaba el interés en que la CCI fuera un órgano independiente y en el que estuvieran representados los dos partidos. La existencia de un foro neutral cuyos componentes eran personas experimentadas en el examen de cuestiones de propiedad intelectual constituía una de las ventajas que ofrecía el artículo 337 a los demandados.

3.39 Los Estados Unidos añadieron que el hecho de que los asuntos tratados conforme al artículo 337 fueran decididos por un órgano administrativo y que los comisarios y los jueces de derecho administrativo de la CCI no fueran nombrados en virtud del artículo III de la Constitución, como los jueces federales, permitía la revisión presidencial de los pronunciamientos afirmativos de la CCI. Esta era una de las diferencias, entre los procedimientos seguidos conforme al artículo 337 y los tramitados ante los tribunales federales de distrito, que favorecían al demandado. La separación de poderes inscrita en la Constitución de los Estados Unidos impedía que el Presidente revisara las decisiones judiciales y adoptara medidas acerca de las mismas. Eso explicaba también por qué las decisiones de la CCI no tenían fuerza de cosa juzgada.

3.40 Los Estados Unidos rechazaron las afirmaciones de la Comunidad sobre las limitaciones de la posibilidad de elección del demandado entre dos foros y el derecho de promover un segundo juicio ante un tribunal federal de distrito después de haberse fallado en el sentido de que existía infracción de patente. El demandado en una investigación tramitada conforme al artículo 337 podía promover ante el tribunal federal de distrito un juicio declarativo sobre la validez y/o la infracción de la patente del demandante. Al mismo tiempo, el demandado podía también pedir que se procediera a una investigación conforme al artículo 337 si satisfacía los requisitos que en materia de competencia se aplicaban al demandante. Además, nada impedía a un demandado promover un juicio ante el tribunal federal de distrito aunque la CCI lo hubiera condenado por considerar que había violado el artículo 337. En cuanto a la infracción de una patente de procedimiento por la utilización fuera de los Estados Unidos de un proceso patentado en los Estados Unidos, ninguna de las dos partes podía instar juicio ante un tribunal federal de distrito; por consiguiente, ninguna de las dos partes tenía la posibilidad de elección.

Procesos simultáneos

3.41 La Comunidad dijo que, cuando se alegaba la infracción de derechos de patente por productos importados y se trataba de una patente de producto, el demandado podía encontrarse con dos procedimientos simultáneos relativos al mismo asunto, uno ante la CCI y otro ante un tribunal federal de distrito, mientras que en los casos similares en que se trataba de productos producidos en el país no existía esa posibilidad.

3.42 Los Estados Unidos dijeron que en rigor eso no era una cuestión de procedimiento del artículo 337, puesto que la posibilidad de procesos simultáneos no afectaba al procedimiento seguido en las investigaciones tramitadas en el marco de dicho artículo. La dualidad de procesos no podía producirse en los asuntos relativos a una patente de procedimiento o cuando el tribunal federal de distrito no tenía respecto del demandado la competencia in personam. En los casos en que se podía instar a la vez ante el tribunal federal de distrito y ante la CCI, era posible que el titular de la patente decidiera no ejercer la acción ante el tribunal por cualquiera de las siguientes razones: la necesidad de entablar varios juicios cuando no todos los demandados extranjeros podían ser emplazados ante el mismo tribunal de distrito; la imposibilidad de ejecutar la sentencia; los retrasos en la tramitación de los juicios ante los tribunales y las consiguientes incertidumbres en el mercado; y la preferencia por la obtención de una orden de denegación de entrada en lugar de la indemnización de los daños y perjuicios. En los casos en que se incoaba simultáneamente juicio ante el tribunal, era posible que se decretara la suspensión de la instancia hasta la resolución del asunto en el marco del artículo 337, o la suspensión de las actuaciones conforme al artículo 337 hasta la terminación del juicio ante el tribunal. Los Estados Unidos dijeron también que el demandado podía entablar un litigio simultáneo ante el tribunal igual que el demandante, puesto que tenía la posibilidad de promover juicio ante un tribunal federal de distrito para que declarara que la patente del demandante no era válida y no había sido infringida.

Ordenes in rem

3.43 La Comunidad dijo que en los asuntos tramitados con arreglo al artículo 337 se podía dictar una orden in rem contra los artículos importados; esas órdenes in rem de la CCI podían afectar a productos de exportadores que no hubieran sido parte en el proceso tramitado conforme al artículo 337. En cambio, con respecto a las mercancías producidas en el país, no podía dictarse una orden equivalente. Además, las órdenes in rem eran ejecutadas por la Administración de los Estados Unidos, mientras que los mandamientos dictados por un tribunal federal de distrito sólo podían ejecutarse a expensas del demandante. En opinión de la Comunidad, todo ello significaba que las mercancías importadas recibían un trato menos favorable que el dado a las nacionales.

3.44 Los Estados Unidos replicaron que las órdenes in rem de denegación de entrada, como cualquier otra medida de remedio, beneficiaban necesariamente más al demandante que al demandado. Además, no eran de naturaleza procesal y por tanto no tenían que ver con las cuestiones cuya determinación había solicitado la Comunidad al Grupo Especial. Ello no obstante, y sin perjuicio de su posición en cuanto a la pertinencia de esta cuestión para el mandato del Grupo Especial, los Estados Unidos dijeron que el efecto práctico de una orden in rem era el mismo que el de una decisión judicial dirigida contra un fabricante de mercancías infractoras en los Estados Unidos. Un mandamiento por el que se prohibiera en lo sucesivo la producción de artículos infractores eliminaba la fuente del producto y hacía innecesario el ejercicio de acciones contra los vendedores del producto. Una orden in rem producía el mismo efecto de cerrar la fuente de las mercancías infractoras. El demandante sólo podía obtener una orden in rem si estaba en condiciones de probar que el invento o procedimiento patentados eran ampliamente utilizados sin permiso y que se daban ciertas circunstancias comerciales de las que la CCI pudiera inferir razonablemente que otros fabricantes extranjeros, distintos de los citados en la investigación, intentarían quizás introducir artículos infractores en el mercado de los Estados Unidos. Las órdenes de la CCI

se aplicaban únicamente a las mercancías infractoras, exactamente igual que los mandamientos dictados por los tribunales de distrito.

Limitación de la posibilidad de valerse del artículo 337 a los productores de los Estados Unidos

3.45 La Comunidad dijo que sólo se podía invocar el artículo 337 contra la importación de mercancías pretendidamente infractoras de derechos dimanantes de una patente estadounidense si esa importación afectaba a una rama de producción estadounidense, lo cual significaba que se podía invocar el artículo 337 para proteger artículos de origen estadounidense comprendidos en una patente estadounidense, pero no artículos fabricados en el extranjero por el titular o el licenciatario de una patente estadounidense. Por lo tanto, se daba a los artículos importados un trato menos favorable que a los productos similares de origen nacional. Además, el cumplimiento del requisito de la "rama de producción" era evidentemente más fácil para las empresas estadounidenses que para los titulares extranjeros de patentes estadounidenses.

3.46 Los Estados Unidos dijeron que el requisito de que se causara un daño considerable a una rama de producción de los Estados Unidos se aplicaba a las personas; las empresas estadounidenses tenían que cumplir los mismos requisitos que los titulares extranjeros de patentes estadounidenses. Las actividades que la CCI consideraba como indicios pertinentes de la existencia de una rama de producción comprendían no sólo las actividades de producción, sino también la investigación y desarrollo, el control de la calidad, y las actividades de reparación y mantenimiento relacionadas con la venta. Cuando se trataba de un producto fabricado en parte en los Estados Unidos y en parte en el extranjero, la CCI examinaba la naturaleza e importancia de las actividades desarrolladas en los Estados Unidos. Los titulares de patentes estadounidenses que en los Estados Unidos se limitaran a conceder licencias o que no explotaran la patente de otra forma en los Estados Unidos, no podían demostrar que existía violación del artículo 337.

d) Alegaciones formuladas por los Estados Unidos en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato más favorable

Requisitos sustantivos "económicos"

3.47 Los Estados Unidos dijeron que el reclamante en virtud del artículo 337 tenía la carga de probar ciertos elementos sustantivos de carácter económico que no había que probar en los litigios promovidos ante un tribunal federal de distrito, a saber, el hecho de que una rama de producción que funcionara de manera eficaz y económica en los Estados Unidos sufría un daño considerable, o la amenaza de un daño considerable, a consecuencia de la importación de las mercancías infractoras. No sólo la falta de pruebas suficientes de cualquiera de estos elementos era determinante para que no prosperara la reclamación, sino que desde el punto de vista procesal esos requisitos eran pertinentes en todos los casos, puesto que había que probarlos en cada asunto. La Comunidad replicó que el hecho de que esos elementos sólo hubieran sido determinantes en un pequeño número de casos demostraba que en los demás no habían ejercido ninguna verdadera influencia. La Comunidad estimaba que esos requisitos económicos no significaban una carga importante para los demandantes, y que no podía establecerse relación alguna entre esa carga y el trato procesal menos favorable que sufrían los demandados. Además, éstos estaban en situación de desventaja, principalmente a causa de la limitación del acceso a las informaciones facilitadas por el demandante y de la brevedad de los plazos, para probar que no era cierta la alegación del reclamante estadounidense en el sentido de que se cumplían los requisitos económicos previstos por el artículo 337.

3.48 El requisito relativo a la rama de producción: Los Estados Unidos dijeron que el reclamante que invocaba el artículo 337 tenía que demostrar que las actividades de explotación de la patente desarrolladas en los Estados Unidos por el titular de la patente o los poseedores de una licencia, y los productos resultantes, constituían una "rama de producción". Con este requisito se limitaba el número

de reclamaciones presentadas y de medidas adoptadas en consecuencia. De las investigaciones efectuadas por la CCI desde 1975 con arreglo al artículo 337, en 127 se había pronunciado una determinación definitiva; en 61 casos esa determinación había sido negativa y de ellos, en 8 lo había sido por no haberse demostrado la existencia de una rama de producción nacional y en dos porque la CCI no pudo constatar que se hubiera impedido el establecimiento de una rama de producción. La Comunidad replicó que en su opinión el requisito relativo a la rama de producción suponía un trato menos favorable, y no más favorable, para las mercancías importadas, puesto que negaba a los artículos que no eran estadounidenses el derecho de oponerse a la importación de artículos infractores (véase el párrafo 3.45 supra). Según la información presentada por la Comunidad, relativa a 263 asuntos tramitados conforme al artículo 337, de los cuales 123 se habían terminado, sólo en cuatro había determinado la CCI que el demandante estadounidense no representaba a una rama de producción estadounidense (existente o en curso de establecimiento).

3.49 El requisito relativo al funcionamiento eficaz y económico: Los Estados Unidos dijeron que el reclamante tenía que demostrar que la rama de producción funcionaba de manera eficaz y económica. La Comunidad contestó que la CCI nunca había emitido un pronunciamiento desfavorable para el demandado basándose en este motivo.

3.50 El requisito relativo al daño: Los Estados Unidos dijeron que el demandante tenía que demostrar que la importación de los artículos pretendidamente infractores tenía por efecto o tendía a destruir o lesionar considerablemente una rama de producción o a impedir el establecimiento de una rama de producción. El demandante tenía que demostrar no sólo que la rama de producción sufría un daño del grado requerido, sino también que existía un vínculo causal entre ese daño y las importaciones infractoras. Según los Estados Unidos, de los 61 asuntos en que la CCI había pronunciado una determinación negativa conforme al artículo 337, en 12 de ellos había considerado que el demandante no había probado la existencia de daño. La Comunidad, aparte de sus observaciones generales, resumidas en el párrafo 3.47, dijo que, según sus informaciones, sólo en seis asuntos había pronunciado la CCI una determinación negativa basada en la cuestión del daño.

Interes público y revisión por el Presidente

3.51 Los Estados Unidos dijeron que, incluso habiéndose probado que se había infringido una patente y se había causado un daño considerable a una industria nacional, las medidas de remedio dictadas en virtud del artículo 337 podían ser modificadas, o no aplicarse en absoluto, por razones de interés público o de política, cosa que no era posible en el caso de los litigios sustanciados por un tribunal federal de distrito. La Comunidad dijo que, si bien ello podía afectar el resultado en unos pocos casos, no influía en absoluto en el trato dado a los demandados en muchos otros.

3.52 Interés público: Los Estados Unidos dijeron que, en dos determinaciones definitivas, la CCI, basándose en consideraciones de interés público, había rehusado dictar medidas de remedio. Por las mismas razones, también había denegado dos solicitudes de remedio temporal, tras lo cual el demandante había retirado su reclamación y había solicitado que se pusiera término a la investigación. Incluso cuando la negativa de la CCI, basada en consideraciones de interés público, no era total, esas consideraciones podían ser un factor que limitase el remedio concedido. Por ejemplo, en el asunto de cierta fibra aramida, la CCI -con el voto disidente de un comisario- había limitado el tipo de producto de fibra aramida abarcado por la orden de denegación de entrada, y esa decisión se había tomado por considerar, entre otras cosas, que una orden más amplia no sería conforme al interés público de evitar la imposición de una traba al comercio legítimo.

3.53 Revisión por el Presidente: Los Estados Unidos dijeron que en cinco investigaciones el Presidente había desaprobado los remedios por razones de política. En tres de esas investigaciones la CCI había

pronunciado después una determinación por la que ordenaba la adopción de un remedio más limitado, que el Presidente no había desaprobado.

Requisitos procesales más favorables

3.54 Los Estados Unidos alegaron que el artículo 337 exigía del demandante el cumplimiento de ciertos requisitos procesales que colocaban al demandado en una situación más favorable que aquélla de que gozaba en los pleitos tramitados ante un tribunal federal de distrito; en efecto:

- En las reclamaciones por las que se pedía la iniciación de una investigación conforme al artículo 337 tenían que figurar informaciones más detalladas que en las demandas presentadas ante un tribunal federal de distrito; la CCI procedía a una votación para decidir si debía iniciar una investigación, y podía rechazar la solicitud de que se iniciara, y efectivamente así lo hacía, si las alegaciones no venían apoyadas por una documentación suficiente.

- En todas las investigaciones, incluso en aquéllas en que se había declarado en rebeldía a todos los demandados por no haber comparecido ninguno, el titular de una patente tenía que demostrar prima facie lo justificado de su reclamación, tanto en las cuestiones relativas a la patente como en las demás. Los tribunales federales de distrito podían pronunciar sentencia en rebeldía del demandado sin necesidad de más trámites para determinar que se había infringido una patente.

- Aunque el reglamento de la CCI estaba inspirado en el Reglamento federal de procedimiento civil que se aplicaba en los litigios sustanciados por los tribunales federales de distrito, en algunos casos era más favorable que este último para el demandado; por ejemplo, concedía al demandado extranjero diez días suplementarios para las notificaciones por correo.

3.55 La Comunidad dijo que en la práctica había poca diferencia entre la cantidad de información sobre cuestiones de patente que se daba en una reclamación presentada al amparo del artículo 337 y la que se facilitaba en una demanda entablada ante un tribunal federal de distrito. La Comunidad dijo también que las prescripciones relativas a los asuntos tramitados en rebeldía del demandado no afectaban para nada a lo que ocurría en los asuntos en que éste comparecía, y lo que interesaba a la Comunidad era el trato que se daba al demandado en esos asuntos.

iii) Apartado d) del artículo XX

a) Ambito de la reclamación

3.56 Ambas partes consideraban que, a los efectos del párrafo d) del artículo XX:

- Las "leyes y reglamentos" mencionados en dicho apartado que no debían ser incompatibles con el Acuerdo General eran, en el asunto planteado al Grupo Especial, la legislación sustantiva sobre patentes de los Estados Unidos (en contraposición con las medidas destinadas a hacerla respetar). La Comunidad no impugnaba en el presente asunto la compatibilidad de dicha legislación estadounidense con el Acuerdo General.

- El recurso al artículo 337 y al procedimiento previsto en él para oponerse a las importaciones pretendidamente infractoras de patentes estadounidenses constituía una medida destinada a conseguir el cumplimiento de la legislación estadounidense sobre patentes.

3.57 Los Estados Unidos arguyeron que el artículo 337 era "necesario" en el sentido del párrafo d) del artículo XX para asegurar el cumplimiento de la legislación estadounidense sobre patentes y que

satisfacía las demás condiciones fijadas por dicho artículo, a saber, la de que no se aplicaba en forma que constituyera "un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional". En opinión de los Estados Unidos, sólo se podía hacer un análisis coherente de la compatibilidad del artículo 337 con el apartado d) del artículo XX considerando el primer artículo citado en su conjunto. No se trataba de si tal o cual elemento del procedimiento del artículo 337 era necesario para la observancia de la legislación estadounidense de patentes, sino de si a este efecto era necesario el sistema establecido en dicho artículo.

3.58 La Comunidad mantuvo que los Estados Unidos no habían demostrado, ni podían demostrar, que los distintos elementos por ella impugnados del procedimiento del artículo 337 pudieran justificarse al amparo del apartado d) del artículo XX. A juicio de la Comunidad, esos elementos no satisfacían el requisito, establecido en dicha disposición, de ser "necesarios" para lograr la observancia de la normativa estadounidense sobre patentes. La Comunidad sostuvo que si se aceptaba la tesis de los Estados Unidos, de que la cuestión debatida en relación con el apartado d) del artículo XX era si el sistema del artículo 337 era necesario para la observancia de la normativa estadounidense sobre patentes, ello supondría que cualquier arreglo especial que una parte contratante encontrara necesario para hacer cumplir su legislación de patentes en relación con las importaciones, por discriminatorio o proteccionista que fuera, estaría permitido en virtud del párrafo d) del artículo XX.

b) "Necesarias para lograr la observancia"

3.59 Los Estados Unidos dijeron que el requisito establecido en el apartado d) del artículo XX, de que las medidas fuesen "necesarias para lograr la observancia", según se aplicaba a la legislación estadounidense de patentes, significaba que la medida de que se trataba debía servir para impedir que se eludiera la normativa estadounidense en materia de patentes. El requisito no imponía la obligación de recurrir a la medida menos restrictiva del comercio que se pudiera contemplar, ya que, de lo contrario, habría continuamente discusiones acerca de las medidas que las PARTES CONTRATANTES habían querido eximir claramente de las obligaciones del Acuerdo General. El concepto de necesidad debía interpretarse teniendo en cuenta la eficacia general de la medida, las características peculiares de las importaciones y la flexibilidad que era precisa para lograr el objetivo de hacer cumplir las leyes y reglamentos compatibles con el Acuerdo General.

3.60 La Comunidad sostuvo que el criterio de "necesarias para lograr la observancia", establecido en el apartado d) del artículo XX sólo podía utilizarse para justificar la aplicación de un trato menos favorable a los artículos importados cuando ese trato se debiera a razones objetivas, tanto si eran de carácter práctico -por ejemplo, cuando ciertas leyes, como las de patentes, no podían aplicarse a las mercancías importadas exactamente del mismo modo que a las nacionales- como si eran razones objetivas de tipo jurídico que no estuvieran bajo el control de una parte contratante del Acuerdo General, tales como las limitaciones impuestas por el derecho internacional a la aplicación extraterritorial de la legislación del país. Una parte contratante no podía convertir algo en "necesario" redactando simplemente su legislación de forma que un tipo de medida destinada a lograr la observancia fuera aplicable a las mercancías importadas y otro tipo fuera aplicable a las mercancías nacionales, en situaciones por lo demás análogas. Si existían razones objetivas como las indicadas, de carácter práctico o jurídico, la parte contratante podría aplicar a los productos nacionales un procedimiento de observancia que no pudiera aplicarse sin modificación a los productos importados, en el momento de su llegada a la frontera; pero si así lo hacía, cualquier diferencia existente entre los dos mecanismos tendentes a la observancia, derivada de la necesidad de adaptar las medidas nacionales para aplicarlas a las importaciones, debía limitarse a aquella que menos discriminara contra los artículos importados. Como el apartado d) del artículo XX era una disposición que preveía una excepción y únicamente era aplicable en la medida en que las disposiciones nacionales infringían otras normas del Acuerdo General, había que examinar cada una de esas disposiciones para ver si era o no necesaria.

3.61 Los Estados Unidos dijeron que ninguna parte contratante había jamás promulgado o aplicado medidas basadas en el criterio que proponía la Comunidad. Los Estados Unidos estimaban que, si se aceptaba el criterio propuesto por la Comunidad, resultaría que el Acuerdo General exigiría la uniformidad de todas las normas y procedimientos que afectaran a las mercancías importadas y a las de producción nacional. Según el criterio propuesto por la Comunidad, la adopción por una parte contratante de un régimen diferente del adoptado por otros Estados, por ejemplo para la protección de la salud y la vida de las personas y los animales, para preservar los vegetales o para proteger la moral pública, no podría jamás justificarse en virtud del apartado d) del artículo XX, porque tendría un efecto restrictivo del comercio y no se podría demostrar que fuera objetivamente "necesario".

3.62 Según los Estados Unidos, el artículo 337 constituía el único medio de hacer respetar los derechos derivados de patentes estadounidenses y que fuesen vulnerados por productos importados, fabricados en el extranjero por un procedimiento patentado en los Estados Unidos. La Comunidad dijo que no había podido descubrir nada por lo que fuera "necesario" recurrir a la CCI, y no a los tribunales ordinarios, para combatir las mercancías importadas pretendidamente infractoras de una patente estadounidense de procedimiento. En todo caso, ello no podía justificar como "necesarios" los elementos procesales del artículo 337 que, en opinión de la Comunidad, daban un trato menos favorable a las mercancías importadas.

3.63 Los Estados Unidos dijeron que el artículo 337 era también necesario porque proporcionaba un medio de actuar en situaciones en que el recurso a los tribunales federales de distrito no permitía hacer respetar eficazmente los derechos, por los problemas especiales planteados por las importaciones, a saber, el emplazamiento de demandados extranjeros y la ejecución de las sentencias pronunciadas contra ellos. Con frecuencia era difícil emplazar a partes extranjeras de conformidad con el Reglamento federal de procedimiento civil, aplicable en los litigios seguidos ante los tribunales federales de distrito, y la parte de que se tratara podía evitarlo. Por ejemplo, encargando de la importación a una sociedad creada para este objeto o transfiriendo la propiedad de las mercancías antes de su importación se podía impedir el emplazamiento y excluir la competencia in personam del tribunal estadounidense. Incluso si una sociedad extranjera no recurría a esos medios, podía evitar la citación por el simple procedimiento de negarse a aceptar la entrega del correo. La Comunidad dijo que si el emplazamiento de partes extranjeras presentaba problemas para la litigación ante los tribunales de distrito, esos problemas podían haberse resuelto hacía mucho tiempo; en todo caso, no surgían únicamente (o no eran excepcionalmente difíciles) en los asuntos de infracción de patente; y, por último, los tribunales federales de distrito habían encontrado al parecer soluciones prácticas para los problemas con que tropezaban los demandantes estadounidenses para emplazar a demandados extranjeros.

3.64 Con respecto a los problemas relativos a la observancia, los Estados Unidos alegaron lo siguiente:

- A diferencia de lo que ocurría con las mercancías infractoras producidas en los Estados Unidos, el ejercicio de una acción ante los tribunales federales de distrito no proporcionaba un medio eficaz para detener las importaciones de artículos infractores en la fuente, es decir, en el lugar de su producción en el extranjero o, por lo menos, en el lugar de su importación en los Estados Unidos. Incluso si un tribunal federal de distrito constataba que un fabricante extranjero tenía suficientes contactos y el tribunal tenía así la competencia in personam necesaria para dictar sentencia mandando la adopción de medidas de remedio, la ejecución de esa sentencia sería extraordinariamente difícil. En efecto, el titular de la patente estadounidense tendría que pedir a los tribunales del país del infractor que ejecutaran la medida de remedio ordenada por el tribunal estadounidense. Suponiendo ya que un tribunal extranjero llegase a considerar la posibilidad de disponer la ejecución de un mandamiento de un tribunal estadounidense, quizás querría proceder a un examen de los autos para decidir de qué manera podría hacer cumplir la medida de remedio. De todas formas, el procedimiento sería en general demasiado largo y costoso. Lo mismo se aplicaría a las diligencias encaminadas

a la ejecución por medio de tribunales extranjeros de sentencias que condenaran al demandado al pago de daños y perjuicios. La promoción de un juicio ante los tribunales federales de distrito contra importadores determinados de los Estados Unidos no constituía un medio de evitar que se importaran artículos infractores tan eficaz como lo era la litigación contra un productor de los Estados Unidos para impedir las ventas en los Estados Unidos; ello se debía a que los importadores podían ser muy numerosos y quizá no fuera posible citarlos colectivamente ante un foro judicial único, y a que tan pronto como se detuvieran las actividades de un importador, al fabricante extranjero le era generalmente fácil encontrar otro.

- Excepto en los casos de falsificación de marcas comerciales, violación de derechos de autor y violación de medios de enmascaramiento, el servicio de aduanas de los Estados Unidos no ejecutaba las órdenes procedentes de tribunales federales de distrito relativas al respeto de los derechos de propiedad intelectual o a las prácticas engañosas, a menos que el servicio de aduanas fuera parte en la acción. En los casos de infracción de patentes el tribunal sólo podía dictar mandamientos dirigidos a las partes en el juicio, de modo que no podía dirigirlos al servicio de aduanas.

3.65 La Comunidad estimó que esos argumentos no justificaban la "necesidad" de aplicar órdenes in rem contra las importaciones únicamente y no contra los artículos de producción nacional. Aunque era probable que las órdenes in rem fueran más útiles contra las mercancías importadas, porque podía no ser fácil emplazar a las empresas que exportaban a los Estados Unidos, la Comunidad no veía por qué razón las diferencias entre el procedimiento seguido por la CCI y el seguido por los tribunales federales de distrito hacían "necesario" dictar órdenes in rem únicamente en los asuntos tramitados por la CCI. La Comunidad no sabía de ninguna obligación internacional que impidiera a los Estados Unidos modificar las normas procesales relativas al emplazamiento que se estimaran excesivamente restrictivas. Los Estados Unidos no podían fundarse simplemente en su legislación actual para demostrar que la "discriminación" era necesaria.

3.66 Los Estados Unidos dijeron también que muchos de los aspectos procesales del artículo 337 se debían a la necesidad de facilitar rápidamente un remedio contra las nuevas importaciones infractoras. Además, ciertas cuestiones de derecho procesal, como la de que los comisarios de la CCI no fueran magistrados en el sentido del Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos y el hecho de que las determinaciones de la CCI en materia de patentes no tuvieran fuerza de cosa juzgada, eran necesarias para que existiera la posibilidad de revisión por el Presidente, que era favorable para el demandado. Ello formaba parte del sistema del artículo 337, cuidadosamente estudiado para equilibrar la necesidad de asegurar eficazmente el cumplimiento de la legislación sobre patentes con la equidad, el interés público y las consideraciones de política. La Comunidad dijo que la revisión presidencial no era un argumento probatorio de la necesidad en el sentido del apartado d) del artículo XX.

c) "Que no se apliquen... en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones"

3.67 Los Estados Unidos dijeron que las investigaciones previstas en el artículo 337 se realizaban de manera que daba a todas las partes afectadas amplia oportunidad de hacerse oír. En la fase de examen informal de la reclamación, previa a la apertura de la investigación, el fiscal investigador de la CCI procuraba que el reclamante nombrara en su reclamación a todos los demandados potenciales de los que pudiera saber razonablemente el titular de la patente. La publicación del aviso de la investigación permitía que los no demandados se enterasen e intervinieran en la investigación si les interesaba. Las órdenes de denegación de entrada se dictaban y aplicaban únicamente contra los artículos que infringían la patente de que se trataba. La CCI limitaba frecuentemente la orden de denegación de entrada a

las mercancías infractoras procedentes de partes que hubieran sido nombradas como demandadas en la investigación tramitada conforme al artículo 337.

3.68 Existían otros medios para evitar que una orden afectara a las importaciones no infractoras. Por ejemplo, la orden de denegación de entrada pronunciada en la investigación de cierta fibra aramida preveía un trámite de aduanas consistente en que el importador pudiera sencillamente certificar que la fibra había sido fabricada por Du Pont. Un tercero podía solicitar del servicio de aduanas una decisión administrativa sobre la aplicación de la orden de denegación de entrada a las importaciones que realizara en lo sucesivo; si la decisión le era desfavorable, podía promover un juicio declarativo ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, contra la decisión del cual podía todavía recurrir ante el Tribunal Federal de Apelación. Los terceros a cuyas mercancías se les denegara la entrada podían presentar un escrito de protesta ante el servicio de aduanas, contra cuya decisión, si les era desfavorable, podían apelar primeramente ante el Tribunal de Comercio Internacional y luego ante el Tribunal Federal de Apelación. Además, cualquier persona podía solicitar un dictamen de la CCI acerca de si un artículo determinado infringía la patente de que se tratara y estaba por tanto sujeto a una orden general de denegación de entrada.

d) "Que no se apliquen … en forma que constituya … una restricción encubierta al comercio internacional"

3.69 Los Estados Unidos dijeron que se cumplía esa condición del apartado d) del artículo XX puesto que las órdenes dictadas en virtud del artículo 337 eran resultado de un proceso en el que podían participar todas las partes interesadas y se aplicaban abiertamente. La Comunidad dijo que eso constituía una falsa interpretación del apartado d) del artículo XX. El propósito de la condición era garantizar que las medidas adoptadas en teoría para uno de los fines indicados en los diez apartados a) a j) del artículo, no estuvieran en realidad encaminadas ante todo a restringir el comercio y fueran por ello más restrictivas de lo necesario para conseguir el resultado pretendidamente perseguido.

3.70 Los Estados Unidos dijeron que en una investigación realizada en el marco del artículo 337 los terceros podían constituirse en parte con objeto de defender sus intereses. Esos terceros podían presentar alegaciones relativas a las medidas de remedio, al interés público y a la fianza. También podían intervenir cerca del Presidente para que desaprobara la orden de la CCI por razones de política. El titular de la patente sólo podía obtener una orden general de denegación de entrada si demostraba que su invento o procedimiento patentados eran ampliamente utilizados sin autorización y, además, que se daban ciertas condiciones comerciales, de las que la CCI pudiera inferir razonablemente que otros fabricantes extranjeros, distintos de los citados en la investigación, intentarían quizás introducir artículos infractores en el mercado de los Estados Unidos. Los terceros disponían también de distintos medios judiciales y administrativos para impugnar tanto el fallo pronunciado por la CCI en una investigación tramitada conforme al artículo 337 como el cumplimiento de una orden dictada en ejecución de un fallo condenatorio. Los terceros podían recurrir contra la determinación y la orden de la CCI ante el Tribunal Federal de Apelación si estaban en condiciones de demostrar que dicha determinación y orden les "afectaban desfavorablemente". En cualquier momento de la vigencia de una orden los terceros podían también pedir a la CCI que modificara o derogara la orden por haber cambiado las circunstancias de hecho o de derecho, o por razones de interés público. El propósito del artículo 337 era hacer respetar la normativa estadounidense sobre patentes, cosa que constituía un objetivo legítimo en el marco del Acuerdo General. En opinión de los Estados Unidos, ni la redacción ni la aplicación del procedimiento del artículo 337 eran proteccionistas, y esta tesis venía apoyada por la historia de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 337. Los demandados en reclamaciones presentadas al amparo del artículo 337 se defendían con éxito. Además, si se comparaban los resultados obtenidos en los últimos años por los litigantes ante los tribunales federales de distrito, por una parte, y en los asuntos planteados y resueltos conforme al artículo 337 por otra, se veía que en este segundo tipo de procesos dichos resultados habían sido más favorables para los demandados.

IV. ALEGATOS PRESENTADOS POR TERCERAS PARTES CONTRATANTES INTERESADAS

4.1 En la presente sección se resumen los alegatos presentados al Grupo Especial por terceras partes contratantes, así como los argumentos aducidos por los Estados Unidos en su réplica y que no están ya recogidos en la sección anterior.

Canadá

4.2 Canadá sostuvo que la aplicación de un proceso decisorio especial y distinto, como el del artículo 337, representaba una denegación del trato nacional prescrito por el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General y no podía justificarse invocando el artículo XX de dicho Acuerdo. Los demandados en asuntos tramitados conforme al artículo 337 recibían un trato menos favorable que los demandados ante los tribunales federales de distrito de los Estados Unidos. Los productores extranjeros se veían sujetos a un doble riesgo, puesto que se les podía emplazar para que se defendieran contra las mismas alegaciones ante la CCI y ante los tribunales federales de distrito. En los procesos tramitados por la CCI las normas relativas a la prueba por referencia se aplicaban de manera menos estricta que en los sustanciados por los tribunales federales de distrito. La CCI disponía de mayor margen para hacer inferencias en los casos en que consideraran insuficientemente probatorios los elementos de hecho aducidos por el demandado. Los demandados en asuntos entablados al amparo del artículo 337 no podían presentar reconvenciones como ante los tribunales federales de distrito, por ejemplo para obtener la revocación de una patente basándose en una sentencia declaratoria de su falta de validez; por esa razón el recurso al artículo 337 resultaba especialmente interesante para el demandante, ya que aunque la CCI fallara que la patente no era válida, ello no conducía a su revocación. El procedimiento del artículo 337 no permitía citar ante la CCI a los fabricantes nacionales. Las diferencias existentes con respecto al reglamento de los tribunales federales de distrito en cuanto a su competencia in personam respecto de cada demandado, y la posibilidad de que se pronunciaran órdenes generales de denegación de entrada, significaban que, para todos los efectos, podía considerarse infractora a una persona sin que hubiera podido litigar acerca de las cuestiones de propiedad intelectual de que se tratara. Los estrictos plazos fijados para la tramitación de los asuntos planteados en el marco del artículo 337 podían significar que el demandado se viera en la imposibilidad de valerse de todos los medios de defensa previstos por la ley. En los procesos del artículo 337 las costas de la defensa eran frecuentemente iguales o mayores que en el mismo tipo de juicios tramitados ante un tribunal federal de distrito, se causaban en un período de tiempo relativamente corto y nunca se podían recuperar, aunque la CCI fallara en favor del demandado, razón por la cual algunos demandados procuraban llegar a un arreglo con el demandante, sin tener en cuenta el fondo de la cuestión.

4.3 El Canadá sostuvo que el Grupo Especial, al examinar la cuestión de la compatibilidad con el apartado d) del artículo XX, debía considerar que las "medidas" destinadas a lograr la observancia de las leyes estadounidenses estaban constituidas por todo el proceso decisorio del artículo 337 y no simplemente por las órdenes de denegación de entrada resultantes de ese proceso. La mera existencia del artículo 337 y sus efectos procesalmente desfavorables para las importaciones destinadas al mercado de los Estados Unidos constituían una restricción encubierta al comercio. Además, el artículo 337 no podía justificarse en tanto que "necesario" en el sentido del párrafo d) del artículo XX, aunque fuese práctico hacer uso del mismo. Los Estados Unidos disponían de otros medios para proteger de manera adecuada y no discriminatoria los derechos de propiedad intelectual de las personas y las empresas estadounidenses contra los infractores tanto nacionales como extranjeros. Los argumentos tendentes a justificar la necesidad del artículo 337 basándose en las dificultades pretendidamente existentes para el emplazamiento de productores extranjeros o para la ejecución de las sentencias pronunciadas contra ellos por los tribunales federales estadounidenses no eran determinantes. El problema de la prohibición de los productos infractores en la frontera podía resolverse dando a los tribunales federales de distrito facultades para emitir órdenes de denegación de entrada contra determinadas personas o empresas extranjeras que resultaran condenadas por infringir patentes estadounidenses válidas, exactamente del

mismo modo en que el Congreso de los Estados Unidos había autorizado a la CCI para proceder así en virtud del artículo 337. El procedimiento del artículo 337 no era necesario, puesto que los Estados Unidos eran la única parte contratante que disponía de un procedimiento decisorio especial para las reclamaciones de ese tipo.

Japón

4.4 El Japón consideró que el procedimiento aplicado en virtud del artículo 337 y las consiguientes órdenes dictadas por la CCI iban más allá de lo "necesario" para lograr la observancia de las leyes y reglamentos en el sentido del apartado d) del artículo XX del Acuerdo General y eran incompatibles con lo dispuesto en los artículos III y XI del mismo instrumento. El artículo 337 se aplicaba de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III por las razones siguientes. En los asuntos contenciosos sobre infracción de patentes litigados por el procedimiento civil ordinario ante un tribunal federal de distrito pasaban generalmente tres o cuatro años, como promedio, desde la presentación de la demanda hasta el pronunciamiento de la sentencia, en tanto que el período de investigación por la CCI estaba limitado por el artículo 337 a un año (o a dieciocho meses en los casos especialmente complicados). La brevedad de los plazos previstos en las investigaciones tramitadas conforme al artículo 337 hacía que fuera difícil para la CCI considerar debidamente todas las defensas y favorecía al demandante puesto que éste podía preparar el asunto antes de presentar la reclamación. El plazo de treinta días (contando el suplemento previsto para el correo a ultramar) fijado para la contestación a la reclamación se aplicaba en general estrictamente, a diferencia de lo que ocurría en los procesos seguidos ante los tribunales federales de distrito, en los que el plazo podía prorrogarse en condiciones relativamente fáciles de cumplir. Por consiguiente, el demandante disponía de todo el tiempo que quisiera antes de entablar su reclamación, mientras que al demandado le era difícil examinar a fondo las distintas cuestiones antes de presentar su contestación. Además, el período señalado para atender las peticiones de información o exhibición de documentos era en principio de diez días, cuando en los procesos promovidos ante los tribunales federales de distrito era de 30. Las órdenes de denegación temporal de la entrada dictadas en virtud del artículo 337 se ejecutaban sin necesidad de que el demandante constituyera una fianza, a diferencia de lo que ocurría en los juicios tramitados por los tribunales federales de distrito, en que para el dictado de un mandamiento preliminar se exigía que el demandante constituyera una fianza que respondiera de la indemnización de las pérdidas que el demandado pudiera sufrir, si luego se probaba que las alegaciones eran infundadas. Según el artículo 337, incluso cuando quedaba demostrado que la reclamación carecía de fundamento, el demandado no recibía compensación alguna por las pérdidas que hubiera experimentado a consecuencia de la orden temporal de denegación de entrada. El Japón sostuvo también que una orden de denegación de entrada pronunciada conforme al artículo 337 era incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo General en la medida en que excedía de lo que estaría justificado como "necesario" en el sentido del apartado d) del artículo XX. En relación con el apartado d) del artículo XX el Japón estimaba que tanto el procedimiento del artículo 337 como las consiguientes órdenes de denegación de entrada eran "medidas" en el sentido de dicho artículo. El Japón consideraba que el procedimiento del artículo 337 no era "necesario" y constituía "una restricción encubierta" al comercio internacional, en el sentido del apartado d) del artículo XX, porque el procedimiento y las órdenes para aplicación en la frontera, dictadas al amparo del apartado d) del artículo XX, daban a los productos importados un trato menos favorable que a los artículos producidos en el país y podían obstaculizar la distribución de artículos legítimos.

Corea, República de

4.5 La República de Corea arguyó acerca de la compatibilidad del artículo 337 con los párrafos 1 y 4 del artículo III del Acuerdo General. En cuanto al párrafo 1 del artículo III, Corea consideraba que el artículo 337 contenía elementos protectores de la producción nacional: trataba de los daños que sufriera la industria nacional; los fabricantes o productores nacionales que utilizaran patentes estadounidenses podían valerse del artículo 337, pero no podían recurrir a él los exportadores a Estados

Unidos de artículos obtenidos por procedimientos patentados en los Estados Unidos; y ese artículo preveía un veto presidencial que no era aplicable a las decisiones judiciales. En cuanto al párrafo 4 del artículo III, Corea consideraba que se trataba a los productores extranjeros de manera menos favorable que a los nacionales porque corrían el riesgo de un doble procedimiento, uno al amparo del artículo 337 y otro ante los tribunales, y el procedimiento era más rápido y las medidas de remedio se conseguían antes y eran más eficaces que en el caso de los juicios seguidos ante los tribunales federales de distrito.

Suiza

4.6 Suiza dijo que el artículo 337 contenía varios elementos que suponían una discriminación procesal explícita o implícita contra los competidores basados en el extranjero y que trataban de penetrar en el mercado de Estados Unidos, en comparación con la situación en que se encontraban los productores de Estados Unidos. Sólo los productores nacionales podían incoar el procedimiento. Los demandados no podían presentar reconvenciones ante la CCI. El procedimiento del artículo 337 imponía al demandado una fuerte y gravosa presión en materia de plazos: mientras que el demandante no tenía que atenerse a ningún plazo para preparar la fase de instrucción y presentar la demanda, el demandado tenía que respetar plazos breves y estrictos. De hecho, el demandado no disponía más que de 20 días para presentar su respuesta; como generalmente la instrucción tenía que quedar terminada dentro de un período de tres o cuatro meses y sólo se concedían diez días para contestar los interrogatorios, los demandados se encontraban con un fuerte apremio temporal. La instrucción solía ser más difícil para el demandado porque los datos e informaciones facilitados por el demandante estaban frecuentemente protegidos por una providencia precautoria y no podían acceder a ellos ni el demandado ni los abogados que formaran parte del personal de su empresa. Además, la revelación de información confidencial podía originar conflictos adicionales con la legislación nacional vinculante para el productor exportador. Podían dictarse órdenes de denegación temporal de la entrada sin necesidad de que hubiera prueba del daño. Para poder seguir importando cuando se había dictado una orden de denegación temporal de la entrada había que pagar una fianza ad valorem, mientras que el demandante no tenía que prestar garantía alguna, puesto que en el procedimiento no se preveía la posibilidad de obtener indemnización de daños y perjuicios.

4.7 Suiza estimaba que los elementos de discriminación contra los productos importados y en favor de los de producción nacional, contenidos en el artículo 337, eran incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General, que requería la igualdad de trato en materia de procedimiento. Esa discriminación procesal, para estar justificada en virtud del Acuerdo General, tendría que estar autorizada por una disposición que previese una excepción especial. Como el artículo 337 abarcaba todas las formas posibles de comercio y competencia desleales, era excesivamente amplio en relación con el Acuerdo General, que no preveía ninguna excepción general relativa al comercio desleal, sino excepciones y remedios especiales, como los contenidos en los artículos VI o XX. Esa excesiva amplitud constituía en sí una violación del artículo III, pues el artículo 337 podía aplicarse de manera contraria a las obligaciones estipuladas en el Acuerdo General. El procedimiento especial, discriminatorio y de vía rápida previsto en el artículo 337 no podía justificarse en tanto que "necesario" en el sentido del apartado d) del artículo XX, puesto que no se había aducido razón alguna para demostrar que las medidas no discriminatorias actualmente existentes en el sistema judicial estadounidense no permitirían proteger suficientemente a los productores de Estados Unidos. Además, el artículo 337 no satisfacía el requisito fijado en el apartado d) del artículo XX, de que las medidas "no se apliquen … en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones". El hecho de que las órdenes de denegación de entrada fueran in rem y no in personam, y el hecho de que no hubiera obligación de incoar actuaciones contra todos los infractores potenciales significaban que la orden de denegación de entrada podía afectar a productores que no hubieran tenido oportunidad de participar ni, por tanto, de valerse de todas las defensas basadas en la ley o la equidad en el marco del artículo 337. Además, los estrictos plazos impuestos a los demandados eran causa de discriminación entre los productores nacionales y los extranjeros.

4.8 Suiza dijo también que el artículo 337 no podía justificarse en virtud del apartado d) del artículo XX porque ejercía considerables efectos disuasivos y desalentadores para los competidores extranjeros que trataran de penetrar en el mercado de los Estados Unidos. Debido a distintos factores que no excluían los abusos en medida suficiente y debido al hecho de que el grado de previsibilidad era bajo, el artículo 337 ponía en manos de los productores estadounidenses una importante amenaza contra los competidores extranjeros. La iniciación del procedimiento no era difícil; éste se desarrollaba de modo apresurado, muchas veces con el entorpecimiento de providencias precautorias, y resultaba carísimo, en especial para las pequeñas y medianas empresas competidoras; la amenaza de las órdenes temporales de denegación de entrada era considerable, porque para dictarlas bastaba con que hubiera razón para estimar que existía infracción del artículo; era dudoso que la condición del daño, fijada en el párrafo a) del artículo 337, tuviera un efecto disuasivo eficaz contra las reclamaciones injustificadas; y los competidores extranjeros que se veían obligados por necesidad financiera a llegar a una avenencia se quedaban sin obtener un pronunciamiento sobre las cuestiones jurídicas del asunto.

Respuesta de los Estados Unidos

4.9 En su contestación, los Estados Unidos adujeron los siguientes argumentos como complemento de los que se han resumido en la anterior sección del presente informe.

- La existencia de procedimientos especiales aplicables solamente a las mercancías importadas era corriente en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, de reglamentaciones sanitarias, de legislación sobre la competencia, etc. Su mera existencia no constituía un trato menos favorable para las mercancías importadas ni una restricción encubierta al comercio internacional.

- En cuanto a las importaciones de productos fabricados por un procedimiento patentado en los Estados Unidos, las actuaciones previstas en el artículo 337 no eran adicionales a las que podían practicarse con arreglo a la normativa estadounidense sobre patentes.

- Si el demandante, después de que la CCI hubiera pronunciado una determinación negativa sobre la validez o la defendibilidad de la patente, incoaba un proceso conforme a la legislación sobre patentes, se exponía a que el demandado se defendiera alegando que se hacía un uso indebido de la patente y a ser condenado al pago del triple de los daños y perjuicios por violación de las leyes antitrust. (La Comunidad contestó que era muy improbable que se incurriera en esa responsabilidad relacionada con las leyes antitrust; ni en uno solo de los casos en que el reclamante había perdido su proceso ante la CCI y luego había promovido pleito por infracción de patente ante un tribunal federal de distrito, se había visto condenado por violación de las leyes antitrust.) En los casos en que la CCI pronunciaba una decisión afirmativa, la posibilidad de volver a litigar sobre las cuestiones relativas a la patente ante un tribunal federal de distrito daba por una parte una oportunidad adicional al demandado para defenderse y por otra permitía al demandante tratar de obtener reparación por los daños sufridos anteriormente, cosa que no era posible con arreglo al artículo 337. Si la decisión de un tribunal federal de distrito acerca de la falta de validez, la inexistencia de infracción o la indefendibilidad de la patente era confirmada en apelación, la CCI derogaba la orden que hubiera pronunciado.

- Aunque la aplicación con arreglo al artículo 337 de las normas sobre prueba por referencia difería del uso seguido por los tribunales federales de distrito, el juez de derecho administrativo tenía en cuenta la naturaleza de esa prueba por referencia para apreciar el peso que debía dársele.

- La facultad que según el artículo 337 tenían los jueces de derecho administrativo, de deducir inferencias basándose en el hecho de no haberse aducido elementos probatorios, era la misma de que gozaban los jueces federales, sólo que era más limitada. Las normas de la CCI no preveían la condena al pago de las costas del juicio para asegurar el cumplimiento de las órdenes de exhibición de documentos o comunicación de informaciones.

- Las órdenes de denegación temporal de la entrada dictadas con arreglo al artículo 337 eran en algunos aspectos más favorables para el demandado que los mandamientos preliminares emitidos por los tribunales federales de distrito ya que, a diferencia de estos últimos, no impedían la importación; ésta podía continuar si el demandado constituía una fianza (sin necesidad de abonarla). Si la determinación definitiva era negativa, la fianza quedaba liberada, por lo que no podían producirse pérdidas como las que se habían alegado ante el Grupo Especial.

- Los mandamientos preliminares se dictaban generalmente a los cuatro meses de haberse presentado la petición, mientras que era posible que las órdenes de denegación temporal de entrada no se dictaran hasta pasados siete meses desde el comienzo de la investigación, y esas órdenes sólo eran válidas mientras ésta duraba.

- Para que el titular de una patente pudiese obtener una orden de denegación temporal de entrada conforme al artículo 337, tenía que probar que había razón para creer que se infringía una patente y se causaba un daño considerable a una rama de producción de los Estados Unidos cuyo funcionamiento era eficaz y económico, y que se cumplían todos los requisitos para la obtención de un mandamiento preliminar en un tribunal de distrito. Además, la medida temporal de remedio estaba supeditada a una posible decisión de la CCI en materia de interés público y a la revisión por el Presidente.

- Quienes afirmaban que la gama de prácticas comerciales desleales que podían infringir el artículo 337 era demasiado amplia en relación con las obligaciones estipuladas en el Acuerdo General, no tenían en cuenta la redacción del apartado d) del artículo XX de dicho Acuerdo, que no era limitativa en lo referente a "las leyes y reglamentos", no incompatibles con el Acuerdo General, para cuya observancia se podían adoptar o aplicar las medidas autorizadas por dicho apartado.

- Contrariamente a lo afirmado, los jueces de derecho administrativo concedían liberalmente prórrogas del plazo fijado para contestar la demanda. En la investigación relativa a cierta fibra aramida, Akzo pidió y obtuvo una prórroga.

Extensión a los productos de la protección ofrecida por las patentes de procedimiento

4.10 Respondiendo a una pregunta del Grupo Especial, Canadá, Japón y Suiza dijeron que en sus respectivos sistemas jurídicos el derecho exclusivo del titular de una patente de procedimiento abarcaba no sólo el uso de ese procedimiento sino que también se extendía a los productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado; añadieron que había una inversión de la carga normal de la prueba, de manera que en el caso de una patente relativa al procedimiento para la obtención de un nuevo producto se presumía que si una parte distinta del titular de la patente había fabricado el mismo producto, lo había obtenido por el proceso patentado. Contra esa presunción se admitía la prueba en contrario aducida por la parte que producía los artículos de que se trataba. La Comunidad indicó también que en sus Estados miembros la protección de las patentes de procedimiento se extendía a los productos y que, en general, incumbía al demandado la carga de probar o demostrar que había obtenido los productos sin utilizar el proceso patentado.

V. CONSTATACIONES

i) Ambito

5.1 El mandato del Grupo Especial abarca tanto la aplicación del artículo 337 en general como su aplicación en el asunto de cierta fibra aramida que motivó la reclamación de la Comunidad Económica Europea ante las PARTES CONTRATANTES. Durante las actuaciones del Grupo Especial, las partes en el asunto llegaron a una avenencia (véase el párrafo 2.9 supra), y la Comunidad desistió de su demanda de que el Grupo Especial se pronunciara respecto de tal asunto. Por consiguiente, el Grupo especial se ha limitado a examinar el artículo 337 en sí, más el artículo 337a, conexo con él, que el Consejo deseó claramente incluir en el mandato del Grupo Especial, puesto que era la disposición aplicable en el asunto de cierta fibra aramida. (Por consiguiente, cada vez que en lo sucesivo se haga referencia al artículo 337 debe entenderse que se trata del 337 y del 337a.)

5.2 Durante el período en que el Grupo Especial desenvolvió su labor, el artículo 337 fue modificado por la Ley General de Comercio Exterior y Competencia de 1988. Las conclusiones del Grupo Especial se basan en el artículo 337 tal como estaba redactado en el momento en que el Grupo fue establecido por el Consejo, en octubre de 1987. En el anexo II al presente informe se resumen las principales modificaciones introducidas en el artículo 337 por la Ley de 1988.

5.3 El artículo 337 no trata únicamente de los conflictos en materia de patentes; es más, excepto en el artículo 337a, ni tan sólo se mencionan las patentes sino que se habla únicamente de "los métodos desleales de competencia y los actos desleales relacionados con la importación de artículos en los Estados Unidos". El artículo también ha sido invocado en casos de pretendida defraudación de otros derechos de propiedad intelectual, como marcas y derechos de autor, así como en conflictos que no tenían nada que ver con la propiedad intelectual. Muchas de las observaciones que siguen pueden aplicarse también a esos asuntos, pero el reclamante en el presente caso, así como los alegatos de las partes, se centraron en la aplicación del artículo 337 a los asuntos fundados en el derecho de patentes, y las constataciones y conclusiones del Grupo Especial se limitan a esta clase de asuntos.

5.4 Los hechos fundamentales y no controvertidos cuyo examen se ha sometido al Grupo especial son que, en los casos de infracción de patente, el procedimiento tramitado ante la CCI conforme al artículo 337 sólo es aplicable a los productos importados pretendidamente infractores de una patente estadounidense, y que ese procedimiento es diferente, en varios aspectos, del que se sigue ante un tribunal federal de distrito cuando se promueve pleito alegando la infracción de patente por un producto de origen estadounidense. La Comunidad sostuvo que las diferencias entre los dos procedimientos hacen que el trato dado a los productos importados sea menos favorable que el concedido a los productos similares de origen estadounidense, cosa incompatible con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General, y que ese trato menos favorable no puede justificarse al amparo del apartado d) del artículo XX del Acuerdo General. Los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 337 puede justificarse en virtud de dicho apartado d) del artículo XX y que, de todas formas, no es incompatible con el párrafo 4 del artículo III porque no da a los productos importados un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen estadounidense.

5.5 Los Estados Unidos dijeron que el ámbito de la reclamación estaba limitado a cuestiones de procedimiento, y que los puntos planteados por la Comunidad en relación con las órdenes generales in rem de denegación de entrada y la posibilidad de que los productos importados fueran objeto de procedimientos simultáneos conforme al artículo 337 y ante los tribunales federales de distrito, no eran cuestiones de procedimiento. Sin embargo, el Grupo Especial observó que su mandato hace referencia, sin limitación a "las diferentes normas aplicables en virtud del artículo 337" a las que están sujetos los productos importados. Por consiguiente, determinó que esas cuestiones están comprendidas en

su mandato. En lo sucesivo el término "procedimiento" se usa en sentido amplio de modo que abarca esas cuestiones.

5.6 En sus deliberaciones, el Grupo Especial tomó en consideración el informe del Grupo Especial de las importaciones en Estados Unidos de ciertos sistemas de resortes para automóviles (IBDD 30S/114), teniendo en cuenta que el Consejo lo adoptó "en el entendimiento de que ello no excluirá un examen futuro del recurso al artículo 337 en los casos de violación de patente, desde el punto de vista de su compatibilidad con los artículos III y XX del Acuerdo General" (C/M/168, punto 7).

ii) Disposiciones pertinentes del Acuerdo General

5.7 Las principales disposiciones invocadas por las partes en la diferencia son el párrafo 4 del artículo III y el apartado d) del artículo XX. El pasaje pertinente del párrafo 4 del artículo III dice así:

> "Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de esos productos en el mercado interior."

Esa disposición viene completada por una nota interpretativa, el pasaje pertinente de la cual dice lo siguiente:

> "… todo impuesto o … toda ley, reglamento o prescripción … que se aplique al producto importado y al producto nacional similar y que haya de ser percibido o impuesto, en el caso del producto importado, en el momento o en el lugar de la importación, … estará … sujeto a las disposiciones del artículo III."

La parte pertinente del apartado d) del artículo XX está concebida en los siguientes términos:

> "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 …"

iii) Relación existente entre el artículo III y el apartado d) del artículo XX

5.8 Las partes en la diferencia convinieron en que el párrafo 4 del artículo III se aplica a la legislación sustantiva sobre patentes, puesto que dicha legislación afecta "a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso … en el mercado interior" de productos importados y de productos nacionales. También convinieron en que la cuestión de la compatibilidad de las disposiciones sustantivas de la legislación de patentes de Estados Unidos con el Acuerdo General no es objeto de discusión en el presente asunto. Además las partes estuvieron de acuerdo en que el artículo 337, cuando se aplica en un caso de pretendida infracción de patente, constituye un medio para lograr la observancia, en lo que se refiere a los productos importados, de la normativa estadounidense en materia de patentes. En cambio, no estuvieron de acuerdo acerca de la cuestión de si una medida destinada a lograr la observancia de la legislación sobre patentes -en contraposición con esa legislación en sí- queda comprendida en el ámbito del párrafo 4 del artículo III. En opinión de los

Estados Unidos, las medidas encaminadas a lograr la observancia de la legislación sobre patentes sólo están comprendidas en el apartado d) del artículo XX. La Comunidad sostuvo que el párrafo 4 del artículo III exige que también se dé el trato nacional en los procedimientos destinados a hacer respetar la legislación interior, y que la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX sólo debe ser tomada en consideración una vez que haya quedado establecida la existencia de una conducta incompatible con otra disposición del Acuerdo General.

5.9 El Grupo Especial observó que el artículo XX se titula "Excepciones generales" y que la oración principal de la cláusula introductoria está concebida en los siguientes términos: "Ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas …". En el apartado d) del artículo XX se prevé pues una excepción limitada y condicional a las obligaciones impuestas por otras disposiciones. Por consiguiente, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el apartado d) del artículo XX sólo se aplica a las medidas incompatibles con otra disposición del Acuerdo General y que, en consecuencia, la aplicación del artículo 337 debía ser examinada primeramente a la luz del párrafo 4 del artículo III. Si se encontraba alguna incompatibilidad con dicha disposición, procedería entonces examinar si esa incompatibilidad podía estar justificada en virtud del apartado d) del artículo XX.

iv) Párrafo 4 del artículo III

a) Significado de las palabras "ley, reglamento o prescripción" del párrafo 4 del artículo III

5.10 El Grupo Especial pasó a examinar entonces el artículo 337 a la luz del párrafo 4 del artículo III. Primeramente estudió la cuestión de si sólo puede considerarse que son las leyes, reglamentos o prescripciones sustantivas las que "afectan" a la venta en el mercado interior de productos importados, o si también cabe considerarlo de las leyes, reglamentos y prescripciones procesales. Los Estados Unidos y la Comunidad sostenían opiniones diferentes acerca de este punto (párrafos 3.6 a 3.10 supra). El Grupo Especial observó que el texto del párrafo 4 del artículo III no distingue entre leyes, reglamentos o prescripciones sustantivas y procesales, y no tenía conocimiento de ningún elemento de la historia de la redacción de esa disposición que indique que deba hacerse tal distinción. Un Grupo Especial anterior estimó que "la elección de las palabras 'que afecte' implicaría que la intención del legislador era la de que las disposiciones del apartado 4 se refieran no sólo a las leyes y reglamentos que rigen directamente las condiciones de venta o de compra, sino, además, a todos los que puedan alterar en el mercado interior las condiciones de la competencia entre el producto de origen nacional y el producto de importación".[1] En opinión del Grupo Especial, los procedimientos encaminados a hacer respetar disposiciones sustantivas no pueden separarse de éstas. Si las disposiciones procesales del derecho nacional no quedaran comprendidas en el ámbito del párrafo 4 del artículo III, las partes contratantes podrían eludir la obligación de dar trato nacional haciendo cumplir leyes sustantivas, que satisficieran en sí el criterio del trato nacional, mediante procedimientos menos favorables para los productos importados que para los productos similares de origen nacional. Por tanto, la interpretación defendida por los Estados Unidos frustraría el propósito del artículo III, que es el de que las medidas interiores no se apliquen "a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional" (párrafo 1 del artículo III). El hecho de que el artículo 337 se utilice como medio para hacer cumplir en la frontera la legislación estadounidense sobre patentes no es razón para que no le sea aplicable

[1] Informe del Comité de Conciliación encargado de examinar la reclamación relativa a las medidas discriminatorias tomadas por Italia en relación con la importación de maquinaria agrícola (IBDD 7S/68, párr. 12) adoptado el 23 de octubre de 1958.

el párrafo 4 del artículo III; la nota interpretativa del artículo III dice que "todo impuesto … o toda ley, reglamento o prescripción "que afecte a la venta de productos en el mercado interior y que "haya de ser percibido o impuesto, en el caso del producto importado, en el momento o en el lugar de la importación", estará sin embargo sujeto a las disposiciones del artículo III. Tampoco puede negarse la aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III basándose en que, en el asunto sometido al Grupo Especial, la mayoría de las actuaciones se aplican a las personas y no a los productos, puesto que el factor que determina si una persona puede ser objeto de un procedimiento tramitado conforme al artículo 337 o de un juicio sustanciado por un tribunal federal de distrito es la fuente de los productos a los que se hace oposición, es decir, el hecho de que sean de origen estadounidense o sean importados. Por esas razones, el Grupo Especial estimó que el procedimiento previsto en el artículo 337 queda comprendido en el concepto expresado por las palabras "leyes, reglamentos y prescripciones" que afecten a la venta de productos importados en el mercado interior, establecido en el artículo III del Acuerdo General.

b) El criterio de que el trato no sea "menos favorable", fijado en el párrafo 4 del artículo III

5.11 El Grupo Especial observó que, en lo referente a las cuestiones a él sometidas, la prescripción del párrafo 4 del artículo III, de que el trato no sea "menos favorable", no va acompañada de reserva ni precisión alguna. El mismo concepto se encuentra en otras partes del Acuerdo General y en acuerdos negociados posteriormente en el marco del GATT, en tanto que expresión del principio fundamental de la igualdad de trato entre los productos importados y otros productos extranjeros (en virtud del principio de la nación más favorecida) o entre aquellos y los productos nacionales (en virtud del trato nacional prescrito por el artículo III). La frase "no deberán recibir un trato menos favorable" del párrafo 4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior. Ello establece claramente el criterio mínimo admisible. Por un lado, las partes contratantes pueden aplicar a los productos importados prescripciones legales formales diferentes, si con ello se les concede un trato más favorable. Por otro lado, también hay que reconocer que puede haber casos en que la aplicación de disposiciones legales formalmente idénticas represente en la práctica un trato menos favorable para los productos importados y en que, por tanto, una parte contratante tenga que aplicar a esos productos disposiciones legales diferentes para que el trato que les da no sea en realidad menos favorable. Por esas razones, el mero hecho de que los productos importados estén sujetos, en virtud del artículo 337, a disposiciones legales diferentes de las que se aplican a los productos de origen nacional, no basta para concluir que existe incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III. En un caso así, hay que apreciar si las diferencias existentes en las disposiciones legales aplicables conllevan o no un trato menos favorable para los productos importados. Como el objetivo fundamental es garantizar la igualdad de trato, es la parte contratante que aplique un trato diferente la que debe demostrar que, a pesar de esa diferencia, sus disposiciones satisfacen el criterio establecido por el artículo III, de que los productos importados no reciban un trato menos favorable.

5.12 El Grupo Especial tomó nota de las opiniones divergentes de las partes acerca de la manera de apreciar si las diferencias existentes entre el procedimiento previsto en el artículo 337 y el seguido ante los tribunales federales de distrito entrañan para los productos importados un trato menos favorable que el dado a los productos de origen estadounidense (párrafos 3.15 a 3.20 supra). Dicho brevemente, los Estados Unidos estimaban que esa apreciación sólo podía hacerse examinando lo efectivamente ocurrido en los asuntos tramitados conforme al artículo 337. Según esa opinión, los elementos desfavorables del trato dado a los productos importados podrían considerarse compensados por los elementos más favorables de ese trato siempre que, según pudiera observarse por lo ocurrido en los asuntos pasados, el resultado final no hubiera sido menos favorable. Según la interpretación de la Comunidad, el párrafo 4 del artículo III exige que la aplicación del artículo 337 no pueda acarrear un trato menos favorable para los productos importados; por tanto, sólo podrían compensarse los

elementos causantes de un trato menos favorable con los conducentes a un trato más favorable si siempre se presentaran en los mismos asuntos y si necesariamente ejerciesen entre sí una influencia compensadora.

5.13 El Grupo Especial examinó esos argumentos cuidadosamente. Observó que un Grupo Especial anterior había declarado que el objeto de la primera oración del párrafo 2 del artículo III, relativo a los impuestos y otras cargas interiores, es proteger "las expectativas acerca de la relación de competencia entre los productos importados y los nacionales".[1] Debe interpretarse que el párrafo 4 del artículo III, que es, dentro de ese artículo, la disposición paralela, relativa a los elementos "no impositivos" de la legislación interior, responde al mismo propósito. Si se aceptara la interpretación de los Estados Unidos, el párrafo 4 del artículo III no podría servir para ese propósito porque las leyes, reglamentos o prescripciones que condujeran a un trato menos favorable para los productos importados sólo podrían impugnarse en el GATT una vez producido ese trato, de modo que la citada disposición sólo serviría para remediar la situación y no para prevenirla. De todos modos, el Grupo Especial dudó de la viabilidad de un método de examen en virtud del cual tuviera que demostrarse que las diferencias entre el procedimiento del artículo 337 y el de los tribunales federales de distrito habían efectivamente dado lugar, en un asunto o asuntos determinados, a un trato menos favorable. El Grupo Especial consideró por tanto que, para determinar si se satisfacía el criterio de no dar "un trato menos favorable", establecido por el párrafo 4 del artículo III, tenía que determinar si el artículo 337 puede en sí conducir a la aplicación a los productos importados de un trato menos favorable que el concedido a los de origen estadounidense. El Grupo observó que este enfoque concuerda con los precedentes en materia de aplicación del artículo III por las PARTES CONTRATANTES, las cuales han basado sus decisiones en las distinciones hechas por las leyes, reglamentos o prescripciones y en su impacto potencial, en vez de basarlas en las consecuencias efectivas de esas disposiciones para determinados productos importados.[2]

5.14 El Grupo Especial estimó además que la obligación de dar un trato que no sea "menos favorable", establecida en el párrafo 4 del artículo III, es aplicable a cada caso de importación de productos y rechazó toda idea de compensar el trato menos favorable dado a unos productos con el trato más favorable dado a otros. Si se aceptara esa noción, se autorizaría a las partes contratantes a incumplir la mencionada obligación en un caso, o incluso con respecto a una parte contratante, basándose en que concedían un trato favorable en algunos otros casos, o a otra parte contratante. Esa interpretación produciría una gran incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los productos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al que responde el artículo III.

---

[1]Informe del Grupo Especial de los impuestos percibidos por los Estados Unidos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas (34S/183, párr. 5.1.9), adoptado por el Consejo el 17 de junio de 1987.

[2]Por ejemplo: Grupo de Trabajo de los impuestos interiores aplicados por el Brasil (IBDD II/184-5, párrs. 13 a 16 (texto inglés)); Comité de Conciliación encargado de examinar la reclamación contra las medidas discriminatorias aplicadas por Italia para la importación de maquinaria agrícola (IBDD 7S/67-68, párrs. 11-12); Grupo Especial de las medidas aplicadas por la CEE en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal (IBDD 25S/72, párr. 4.10); Grupo Especial de la aplicación por el Canadá de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera (IBDD 30S/181-182, párr. 6.6); Grupo Especial de los impuestos percibidos por los Estados Unidos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas (34S/178-183, párrs. 5.1.1-5.1.9).

c) Consideración del artículo 337 a la luz del párrafo 4 del artículo III

Alegaciones formuladas por los Estados Unidos en el sentido de que seda a las mercancías importadas un trato más favorable

5.15 Los Estados Unidos sostuvieron (párrafos 3.47-3.54; véanse también los párrafos 2.8 e), i), j) y k)) que el artículo 337 concede a los productos importados un trato más favorable que el concedido a los productos nacionales en los procedimientos seguidos ante los tribunales de distrito, a causa de lo siguiente:

- los elementos económicos sustantivos relativos al daño y a la rama de producción, que un reclamante al amparo del artículo 337 tiene que probar y que no hay necesidad de probar en los litigios sobre patentes tramitados ante los tribunales federales de distrito;

- la posibilidad de que las medidas de remedio dictadas en virtud del artículo 337 sean modificadas o no se apliquen por razones de interés público o de política, posibilidad que no existe en los tribunales federales de distrito; y

- ciertas diferencias procesales que suponen un trato más favorable para los demandados en los procedimientos seguidos conforme al artículo 337.

El Grupo Especial examinó la cuestión de si esos elementos de trato pretendidamente más favorable podrían compensar, a los efectos del párrafo 4 del artículo III, los elementos de trato menos favorable alegados por la Comunidad.

5.16 Como se ha dicho anteriormente, un elemento de trato más favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acompañara y compensara un elemento de trato menos favorable. El Grupo Especial admitió que los requisitos económicos y la posibilidad de denegar o limitar las medidas de remedio por razones de interés público o de política pueden influir decisivamente, en favor de los productos importados, en el resultado de ciertos asuntos tramitados según el artículo 337, y que también puede influir en ese sentido el requisito de que, en caso de rebeldía del demandado, el reclamante deba establecer prima facie lo justificado de su reclamación; reconoció asimismo el Grupo Especial que no disfrutan de ventajas equivalentes los demandados ante un tribunal federal de distrito en un pleito relativo a productos de origen estadounidense.[1] Sin embargo, el Grupo Especial estimó por una parte que esos requisitos pueden suponer que el demandado se vea envuelto en trámites de pleiteo, defensa y revelación de secretos comerciales sin relación con la cuestión fundamental de la patente y, por otra, que no hay razón para creer que esas influencias determinantes existan en cada asunto en el que uno de los elementos de trato menos favorable alegados por la Comunidad produzca un efecto negativo para el demandado. El Grupo Especial observó además que, en todos los asuntos de los que pueden conocer tanto la CCI como los tribunales federales de distrito, el demandante puede escoger entre dirigirse a la primera o a los segundos (véase el párrafo 5.18 infra).

[1]El Grupo Especial observó que varios de los elementos pretendidamente ventajosos para los demandados -en particular los requisitos de que el demandante demuestre que existe daño a una rama de producción y que esa rama de producción "funciona de manera eficaz y económica" han sido eliminados, por lo menos en lo relativo a ciertos asuntos basados en el derecho de propiedad intelectual, por la Ley General de Comercio Exterior y Competencia promulgada por los Estados Unidos en el verano de 1988 (véase el anexo II).

5.17 El Grupo Especial observó que algunas de las ventajas procesales que, según los Estados Unidos (párrafo 3.54), se dan a los demandados pueden existir en todos los casos. Observó también el Grupo Especial que los requisitos económicos sustantivos suponen una dificultad procesal no sólo para el demandado sino también para el reclamante, sobre quien pesa la carga de la prueba en las cuestiones de que se trata, y que esas dificultades procesales pueden producirse en todos los asuntos. El Grupo Especial tuvo en cuenta esos factores en la medida en que pueden ejercer una influencia compensadora en cada caso de trato menos favorable resultante de uno de los elementos citados por la Comunidad.

Alegaciones formuladas por la Comunidad en el sentido de que se da a las mercancías importadas un trato menos favorable

5.18 En los asuntos relativos a mercancías importadas de los que pueden conocer tanto los tribunales federales de distrito como la CCI, el demandante puede escoger a cuál de esos órganos quiere dirigirse o puede incluso promover un procedimiento ante ambos; el demandante en un asunto relativo a productos de origen estadounidenses no tiene esa posibilidad de elección, a la cual hicieron referencia en numerosas ocasiones la Comunidad y las terceras partes contratantes que presentaron alegatos. El Grupo Especial estimó que, dadas las diferencias existentes entre los procedimientos seguidos ante la CCI y los tramitados ante los tribunales federales, el hecho de que el demandante pueda escoger entre uno u otro órgano cuando se trata de productos importados, y no pueda cuando se trata de productos de origen nacional, representa de por sí un trato menos favorable para las mercancías importadas y es por tanto incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III. Ello es también una razón por la que en la práctica es más probable que se recurra al procedimiento del artículo 337 en los casos en que son significativos los elementos peculiares de este procedimiento que suponen para los productos importados un trato menos favorable. El demandante tenderá en cambio a evitar el recurso al artículo 337 en los asuntos en que puedan intervenir los elementos de trato más favorable para el demandado, por ejemplo cuando sea de prever que entren en consideración las razones de interés público o de política.

5.19 El Grupo especial examinó las diferencias mencionadas por la Comunidad, existentes entre el procedimiento conforme al artículo 337 y el sustanciado por los tribunales federales de distrito, para determinar si suponen para los productos importados un trato menos favorable que el dado a los productos de origen estadounidense en los asuntos basados en el derecho de patentes:

- Plazos (párrafos 2.8 f) y n) y 3.29-3.34). El Grupo Especial estimó que los plazos relativamente cortos y rígidos fijados para la terminación del procedimiento conforme al artículo 337 pueden poner al demandado en una situación considerablemente menos favorable de la que tendría en un pleito seguido ante un tribunal federal de distrito, en el que no se aplican plazos rígidos, tanto porque el demandante tiene mayor oportunidad que el demandado para preparar su asunto antes de presentar la demanda, como porque de manera general las demoras benefician a la defensa. Cierto es que la brevedad de los plazos puede beneficiar al demandado en los asuntos que terminen con una determinación negativa, porque el perjuicio que cause a su negocio la incertidumbre creada por el litigio cesará antes, pero ello no justifica el trato menos favorable resultante en otros casos. El Grupo Especial no aceptó el argumento de los Estados Unidos, de que los plazos del artículo 337 deben compararse con los aplicables a los mandamientos preliminares de los tribunales federales de distrito. Una orden definitva dictada conforme al artículo 337 no es comparable con un mandamiento preliminar, porque no está sujeta a reexamen por el mismo órgano que la ha emitido ni va acompañada de las salvaguardias que generalmente acompañan a los mandamientos preliminares para proteger los intereses legítimos del demandado. El Grupo Especial tomó nota del argumento esgrimido por los Estados Unidos, de que en una reclamación presentada al amparo del artículo 337 el demandante tiene que facilitar informaciones más detalladas (cosa que la Comunidad no admitió) y de que a los demandados extranjeros se les concede un plazo suplementario de 10 días para la notificación por correo, pero estimó que esos

factores no pueden compensar apreciablemente la desventaja impuesta al demandado por la mayor brevedad y rigidez de los plazos del artículo 337.

- Inadmisibilidad de reconvenciones (párrafos 2.8 h) y 3.21-3.23). El Grupo Especial consideró que la imposibilidad de reconvenir en un procedimiento promovido conforme al artículo 337 -derecho del cual goza el demandado en los pleitos seguidos ante los tribunales federales de distrito- priva al demandado de una oportunidad que por el contrario existe cuando se trata de productos de origen estadounidense en vez de tratarse de productos importados. Además, esa oportunidad, que se aplica tanto a las reconvenciones relacionadas con el objeto de la demanda como a las no relacionadas con él, puede constituir un factor disuasivo desde el principio para la parte que tenga la intención de presentar demanda. El Grupo Especial tomó nota de la observación de los Estados Unidos, de que muchas de las cuestiones que pueden ser objeto de una reconvención relacionada con el objeto de la demanda en los procedimientos seguidos ante los tribunales pueden ser alegadas ante la CCI en tanto que defensas. Sin embargo, en este último caso, el demandante no corre el riesgo de que se emita sobre esas cuestiones un pronunciamiento afirmativo desfavorable para él, o de que se emita un pronunciamiento desfavorable o sea preciso pleitear con respecto a cuestiones no relacionadas. En opinión del Grupo Especial, ello da a los demandantes ante la CCI unas ventajas que pueden muy bien ser de consideración. Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que la inexistencia de la posibilidad de reconvenir supone para los productos importados un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III.

- Ordenes in rem de denegación de entrada (párrafos 2.8 l) y m) y 3.43-3.44). La Comunidad y algunas terceras partes contratantes plantearon dos cuestiones relativas a las órdenes in rem de denegación de entrada. Una de esas cuestiones -el modo de hacer cumplir esas órdenes- concierne tanto a las órdenes limitadas (las dirigidas únicamente a las mercancías producidas por los demandados y que resulten infringir una patente, que son las órdenes más corrientes) y las órdenes generales (las aplicables a las mercancías que resulten infringir una patente, producidas por cualquier persona). Esas órdenes de denegación de entrada las ejecuta automáticamente el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, mientras que en el caso de un mandamiento dictado por un tribunal de distrito, que es el remedio equivalente cuando se trata de productos de origen estadounidense, el demandante tiene que promover un procedimiento para hacerlo cumplir. El Grupo Especial estimó que esa diferencia supone para los productos importados un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. Con respecto a la segunda cuestión, referente únicamente a las órdenes generales de denegación de entrada, el Grupo Especial observó que los demandantes que consiguen una sentencia favorable en un pleito promovido contra un infractor nacional no obtienen de manera general una medida de remedio aplicable a personas que no hayan sido parte en el procedimiento. Por consiguiente, esa diferencia significa para los productos importados un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General.

- Dualidad de procedimientos (párrafos 2.8 d) iii) y 3.41-3.42). La Comunidad planteó la cuestión de la posibilidad de que se entablen procedimientos simultáneos. Canadá y Corea hicieron análogas alegaciones (párrafos 4.2 y 4.5). En los Estados Unidos, cuando se trata de una patente de producto y se dan las condiciones necesarias para que pueda promoverse un pleito ante un tribunal federal de distrito y una investigación conforme al artículo 337, los productos importados pueden ser objeto de ambos procedimientos, mientras que contra los productos similares de origen estadounidense sólo puede ejercerse una acción ante los tribunales federales de distrito.[1] El Grupo

[1]Como consecuencia de la Ley general de comercio exterior y competencia de 1988, esa posibilidad se aplica actualmente también en los asuntos en que se trata de una patente de procedimiento. Véase a ese respecto el anexo II.

Especial estimó que, si bien es pequeña la probabilidad de tener que defender ante dos órganos los productos importados, la situación en que existe esa posibilidad es en sí menos favorable que aquélla en que sólo hay que defenderse ante uno de esos órganos, por lo que supone para los productos importados un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General.

- Trato que se da a la información confidencial (párrafos 2.8 g) y 3.24-3.28). Aparte de lo que se ha dicho en el párrafo 5.16, el Grupo Especial no encontró que las técnicas utilizadas conforme al artículo 337 para proteger la información confidencial sean verdaderamente diferentes de las que generalmente emplean los tribunales federales de distrito, por lo que no encontró que desaventajen a los productos importados.

- Adopción de decisiones conforme al artículo 337 (párrafos 2-4-2.5 y 3.35-3.40) La Comunidad sostuvo que los comisarios de la CCI están menos capacitados que los magistrados de los tribunales federales de distrito para decidir cuestiones jurídicas en litigios sobre patentes. El Grupo Especial examinó esa alegación, pero no encontró que la diferencia entre los juzgadores de uno y otros órganos sea de tal naturaleza que conduzca de por sí a la aplicación de un trato menos favorable para los productos importados en el enjuiciamiento de cuestiones relativas a patentes. El Grupo Especial observó también que existe una diferencia por lo menos nominal entre el criterio seguido por el Tribunal Federal de Apelación para revisar, por una parte, los pronunciamientos de la CCI sobre cuestiones de hecho los cuales, como los fallos de los jurados de los tribunales federales de distrito, sólo pueden ser revocados si no se apoyan en "elementos de juicio sustanciales" y el criterio aplicado para revisar los pronunciamientos de los magistrados federales sobre cuestiones de hecho, que pueden ser revocados si se estima que son "manifiestamente erróneos". Sin embargo, el Grupo Especial no encontró que esa diferencia de los criterios seguidos en la revisión conduzca de por sí a la aplicación a los productos importados de un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III.

d) Resumen de las constataciones formuladas en relación con el párrafo 4 del artículo III

5.20 El Grupo Especial estimó que el artículo 337, en contradicción con lo dispuesto en el párrafo 4 de artículo III del Acuerdo General, da a los productos importados de los que se alega que infringen una patente estadounidense un trato menos favorable que el concedido en el procedimiento seguido por los tribunales federales de distrito a los productos similares de origen estadounidense, y ello por los siguientes factores:

i) la posibilidad que tiene el demandante de elegir el órgano ante el cual va a reclamar contra los productos importados, en tanto que no existe una posibilidad correspondiente de elección cuando se trata de reclamar contra productos de origen estadounidense;

ii) la desventaja potencial resultante, para los productores oimportadores de productos impugnados de origen extranjero, de los plazos breves y rígidos fijados por el artículo 337, ya que no se aplican plazos comparables cuando los productos son de origen estadounidense;

iii) el hecho de que en los procedimientos tramitados conforme al artículo 337 no es posible presentar reconvenciones, en tanto que sí pueden presentarse demandas reconvencionales ante los tribunales federales de distrito;

iv) el hecho de que en un procedimiento tramitado ante la CCI conforme al artículo 337 pueda dictarse una orden general de denegación de entrada, cuando no puede obtenerse una medida análoga en el caso de que los productos combatidos sean de origen estadounidense:

v) la ejecución automática de las órdenes de denegación de entrada por el servicio de aduanas, cuando el demandante que combate productos de origen estadounidense ante un tribunal federal y obtiene de éste un mandamiento contra la otra parte, tiene que instar por su cuenta la ejecución del mismo;

vi) la posibilidad de que los productores o importadores de productos impugnados de origen extranjero tengan que defenderlos ante la CCI y ante un tribunal federal de distrito, cuando no existe un riesgo correspondiente en el caso de los productos de origen estadounidense.

5.21 El Grupo Especial consideró la cuestión de si todas esas diferencias de trato podrían deberse a una causa común, a saber, la estructura de la CCI, que no es fundamentalmente un tribunal judicial sino un órgano administrativo, y de si podría estimarse que esa diferencia de estructura conlleva en sí un trato incompatible con las disposiciones del artículo III. Sin embargo, el Grupo Especial no llegó a ninguna conclusión a ese respecto, ya que la Comunidad no había planteado esta cuestión en términos tan generales.

v) Apartado d) del artículo XX

a) Las condiciones necesarias para que sea aplicable el apartado d) del artículo XX

5.22 Considerando, pues, que los elementos del artículo 337 resumidos en el párrafo 5.20 son incompatibles con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III, el Grupo Especial examinó si esa incompatibilidad puede justificarse en virtud del apartado d) del artículo XX. El Grupo Especial observó que las partes en la diferencia convenían en que, a los efectos del apartado d) del artículo XX, puede considerarse que el artículo 337 es una medida necesaria "para lograr la observancia" de la legislación estadounidense sobre patentes. El Grupo examinó luego si, con respecto a los elementos del artículo 337 incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General, se cumplen las condiciones especificadas en el párrafo d) del artículo XX para que puedan justificarse medidas que sin esa justificación serían incompatibles con el Acuerdo General. Esas condiciones son las siguientes:

- que las "leyes y reglamentos" cuyo cumplimiento se desea asegurar "no sean incompatibles" con el Acuerdo General;

- que las medidas sean "necesarias para lograr la observancia" de esas leyes o reglamentos;

- que las medidas "no se apliquen… 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".

5.23 El Grupo Especial observó que debe cumplirse cada una de esas condiciones para que pueda justificarse, en virtud del apartado d) del artículo XX, la incompatibilidad con otra disposición del Acuerdo General. Una medida que no cumpla alguna de esas condiciones, por ejemplo, la de que sea "necesaria para lograr la observancia" de una ley compatible con el Acuerdo General, no puede justificarse al amparo del apartado d) del artículo XX.

5.24 El Grupo Especial observó que en la diferencia que se le había sometido las "leyes y reglamentos" cuya observancia tiende a asegurarse mediante el artículo 337 son las leyes sustantivas de los Estados Unidos sobre patentes, y que no se discutía la conformidad de esas leyes con el Acuerdo General. El Grupo Especial consideró entonces si las incompatibilidades con el párrafo 4 del artículo III son "necesarias" para asegurar la observancia de esas leyes; ésta era la cuestión en la que se había centrado principalmente la discusión.

b) La condición de "necesarias para lograr la observancia"

5.25 El Grupo Especial observó que los Estados Unidos y la Comunidad interpretan de manera diferente el término "necesarias". Difieren acerca de si ese término requiere que se recurra a la medida que sea menos restrictiva del comercio, y también difieren acerca de si esa "necesidad" de recurrir a medidas que den un trato menos favorable a los productos importados puede crearla una parte contratante adoptando en su legislación nacional medidas de observancia relativas a los productos nacionales que no serían eficaces si se tratara de productos importados (párrafos 3.59-3.61).

5.26 En opinión del Grupo Especial, es indudable que una parte contratante no puede justificar en tanto que "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX una medida incompatible con otra disposición del Acuerdo General si tiene razonablemente a su alcance otra medida que no sea incompatible. Análogamente, en los casos en que una parte contratante no tiene razonablemente a su alcance una medida compatible con otras disposiciones del Acuerdo General, esa parte contratante debe utilizar, de las medidas que tenga razonablemente a su alcance, aquella que suponga el menor grado de incompatibilidad con las otras disposiciones del Acuerdo General. El Grupo Especial desea dejar bien sentado que ello no significa que se pueda pedir a una parte contratante que modifique su legislación sustantiva sobre patentes, o el nivel observancia de esa legislación que desee conseguir, siempre que tales legislación y nivel de observancia sean los mismos para los productos importados que para los nacionales. Sin embargo, sí significa que si una parte contratante puede conseguir de manera razonable ese nivel de observancia por un medio que no sea incompatible con las otras disposiciones del Acuerdo General, así debe hacerlo.

5.27 Teniendo en cuenta lo que antecede y la obligación que incumbe a la parte contratante que trata de justificar medidas al amparo del apartado d) del artículo XX, de demostrar que esas medidas son "necesarias" en el sentido de dicha disposición[1], el Grupo Especial consideró si las incompatibilidades que había encontrado con el párrafo 4 del artículo III pueden justificarse en tanto que "necesarias" en el sentido del apartado d) del artículo XX. El Grupo Especial consideró primeramente el razonamiento de los Estados Unidos, de que no debe examinarse si para lograr la observancia de la legislación estadounidense sobre patentes son necesarios los distintos elementos del artículo 337, sino si lo es dicho artículo considerado como un sistema (párrafos 3.57-3.58). El Grupo Especial no aceptó esa tesis porque permitiría a las partes contratantes introducir incompatibilidades no necesarias por el simple procedimiento de hacer que formen parte de un sistema, alguno de cuyos elementos sea necesario. En opinión del Grupo Especial, lo que tiene que justificarse como "necesario" en el sentido del apartado d) del artículo XX es cada una de las incompatibilidades que existan con otro artículo del Acuerdo General, es decir, en el presente caso, las diferencias entre el procedimiento previsto en el artículo 337 y el seguido por los tribunales federales de distrito, a causa de las cuales se da a los productos importados un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III, como se indica supra (párrafo 5.20).

c) La necesidad de los distintos elementos de incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III

5.28 Los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 337 está justificado porque, en la legislación estadounidense, constituye el único medio de hacer respetar los derechos derivados de una patente estadounidense que sean vulnerados por productos importados, fabricados en el extranjero por un procedimiento patentado en los Estados Unidos (párrafo 3.62). El Grupo Especial consideró que, incluso si se acepta la necesidad de un sistema diferente para las importaciones que pretendidamente infrinjan

[1]Véase el Informe del Grupo Especial de la aplicación por el Canadá de la Ley de Examen de la Inversión Extranjera, párrafo 5.20 (IBDD, 30S/178-179), adoptado el 7 de febrero de 1984.

una patente de procedimiento, ello en sí no puede justificar en tanto que "necesario" en el sentido del apartado d) del artículo XX ninguno de los elementos de incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III, resumidos en el párrafo 5.20 supra. En todo caso, el Grupo Especial no consideró que fuera necesario disponer de un sistema diferente para las importaciones que pretendidamente infringen patentes de procedimiento, ya que muchos países reconocen a sus tribunales civiles competencia para conocer de asuntos relativos a productos importados, fabricados en el extranjero mediante procedimientos protegidos por patentes del país importador. El Grupo Especial observó que, con la Ley General de Comercio Exterior y Competencia, de 1988, los Estados Unidos han modificado su derecho en este sentido (véase el anexo II).

5.29 Los Estados Unidos sostuvieron también que ciertas características del artículo 337 son necesarias para permitir la revisión por el Presidente, lo cual es favorable para el demandado (párrafo 3.66). El Grupo Especial no estimó que ello sea un argumento que demuestre la existencia de necesidad en el sentido del apartado d) del artículo XX, ya que la revisión por el Presidente no es necesaria para lograr la observancia de la legislación estadounidense sobre patentes; no puede procederse a ella, naturalmente, en el caso de litigios sobre patentes estadounidenses en los que se trate de productos de origen nacional.

5.30 Los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 337 es necesario a causa de la dificultad de emplazar a los fabricantes extranjeros y de lograr la ejecución de las sentencias dictadas contra ellos (párrafos 3.63-3.65). En lo que se refiere al emplazamiento, no se alegó que la diferencia existente entre el procedimiento del artículo 337 y el de los tribunales federales de distrito fuera en sí incompatible con alguna disposición del Acuerdo General; y el Grupo Especial no alcanzó a ver razón alguna por la que las disposiciones encaminadas a un emplazamiento eficaz en los asuntos relativos a productos importados deban ir necesariamente acompañadas de alguno de los elementos de incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III. Sin embargo, como se señala en el párrafo 5.19 supra, el Grupo Especial estimó que las diferencias existentes en el procedimiento de ejecución de las sentencias son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III porque prevén la posibilidad de órdenes generales in rem de denegación de entrada contra los productos importados, cuando no existe un remedio equivalente en el caso de los productos de origen estadounidense; y también porque las órdenes de denegación de entrada se ejecutan automáticamente por el servicio de aduanas, mientras que la ejecución de los mandamientos judiciales exige que la parte interesada promueva el procedimiento correspondiente.

5.31 Los Estados Unidos subrayaron la importancia de las órdenes in rem para su sistema de observancia, y el Grupo Especial examinó esa cuestión detenidamente. El Grupo Especial convino con los Estados Unidos en que la aplicación de medidas en la fuente, es decir, en el punto de producción, contra los productos infractores sería en general más difícil en el caso de los productos importados que en el de los productos de origen nacional, pues los primeros se producen fuera del ámbito de jurisdicción de los órganos nacionales encargados de la ejecución, y es raramente factible obtener la ejecución de los mandamientos de un tribunal del país de importación por los tribunales del país de producción. Las medidas in personam contra los importadores no serían un sustituto adecuado en todos los casos de las medidas contra el fabricante, no sólo porque puede haber muchos importadores y ser difícil emplazarlos en un solo proceso, sino también, porque, cosa más importante, tan pronto como se pusiera fin a las actividades de los importadores conocidos, el fabricante extranjero podría generalmente encontrar otro importador. Por estas razones el Grupo Especial consideró que podía haber una necesidad objetiva, en el sentido del apartado d) del artículo XX, de aplicar a los productos importados órdenes in rem de denegación de entrada, aunque no existiera un remedio equivalente aplicable a los productos de origen nacional.

5.32 Así, una orden in rem limitada aplicable a los productos importados puede estar justificada, por las razones expuestas en el párrafo anterior, como el equivalente funcional de un mandamiento dirigido a determinados fabricantes nacionales. Sin embargo, esas razones no justifican como "necesaria" en

el sentido del apartado d) del artículo XX la incompatibilidad de las órdenes generales de denegación de entrada con el párrafo 4 del artículo III; incompatibilidad consistente en que esas órdenes se aplican a productos fabricados por personas que no han sido demandadas en el litigio, cuando, tratándose de productos de origen estadounidense, no existe una medida equivalente aplicable a personas que no sean parte. Los Estados Unidos alegaron que las situaciones en que podía justificarse una orden general de denegación de entrada eran aquellas en que el invento o procedimiento patentados eran ampliamente utilizados sin permiso y en que había razón para creer que otros fabricantes, distintos de los citados en la investigación, podrían introducir artículos infractores en el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, el Grupo Especial no alcanzó a ver por qué esas situaciones no podían darse también en el caso de productos fabricados en los Estados Unidos. Ello no obstante, el Grupo Especial no descartó enteramente que algunas veces pudiera haber razones objetivas por las que la aplicación a los productos importados de una orden in rem de denegación de entrada fuera "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX, sin que lo fuera la aplicación de una medida equivalente contra productos de origen estadounidense. Por ejemplo, tratándose de productos importados podría ser considerablemente más difícil identificar la fuente de los productos infractores, o impedir que se eludiera el cumplimiento de órdenes limitadas a los productos de personas determinadas, que cuando se tratara de productos de origen etadounidense. Naturalmente, los Estados Unidos podrían hacer que la disposición relativa a las órdenes de denegación de entrada fuera compatible con el párrafo 4 del artículo III previendo la aplicación de medidas equivalentes, en situaciones análogas, a los productos de origen estadounidense.

5.33 Como se ha dicho antes, el Grupo Especial encontró incompatible con el párrafo 4 del artículo III el hecho de que la ejecución de las órdenes de denegación de entrada dictadas en virtud del artículo 337 la efectúe automáticamente el servicio de aduanas, cuando la de mandamientos dictados contra productos de origen estadounidense tiene que instarla el demandante promoviendo el procedimiento correspondiente. Sin embargo, en ese caso el Grupo Especial admitió que existía necesidad en el sentido del apartado d) del artículo XX. En efecto, normalmente es de prever que si un tribunal federal de distrito dicta un mandamiento contra un fabricante estadounidense éste lo cumplirá, porque sabe que si no lo cumple corre el riesgo de sufrir graves sanciones como consecuencia de un proceso por desacato promovido por el demandante. Por consiguiente, el mandamiento suele bastar para que se detenga la actividad prohibida sin necesidad de ejercer ninguna acción ulterior para obtener su cumplimiento. En lo referente a los productos importados, la ejecución de las órdenes de denegación de entrada por el servicio de aduanas en la frontera puede considerarse como un medio necesario para lograr la eficacia de esas órdenes.

5.34 El Grupo Especial examinó el argumento aducido por los Estados Unidos, de que muchos de los aspectos procesales del artículo 337 se deben a la necesidad de facilitar rápidamente un remedio contra las nuevas importaciones infractoras (párrafo 3.66). El Grupo Especial entendió que ese argumento se basa en la idea de que el cobro de indemnización por el daño sufrido es más difícil cuando los productos infractores son de importacion que cuando son de origen nacional, porque los fabricantes extranjeros se encuentran fuera del ámbito jurisdiccional de los tribunales nacionales y es posible que los importadores posean pocos bienes. En opinión del Grupo Especial, dadas las cuestiones de que suele tratarse en los asuntos relativos a patentes, ese argumento sólo podría justificar la rápida adopción de medidas preliminares o conservatorias contra los productos importados junto con las necesarias salvaguardias para proteger los intereses legítimos de los importadores en el caso de que resulte que los productos no infringen la patente. Los breves plazos fijados por el artículo 337 para la conclusión del procedimiento, cuando no se imponen plazos comparables en los tribunales federales de distrito, y los demás elementos del artículo 337, incompatibles con el párrafo 4 del artículo III, que sirven para facilitar la expeditiva terminación del procedimiento, tales como la inadmisibilidad de reconvenciones, no pueden justificarse sobre esta base como "necesarios".

5.35 Los Estados Unidos no alegaron ni el Grupo Especial conocía ningún otro argumento que pudiera justificar en tanto que necesario alguno de los elementos del artículo 337 que se han juzgado

incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. Basándose en el examen y análisis que preceden, el Grupo Especial determinó que el sistema seguido en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos para decidir sobre las alegaciones de que se han lesionado derechos derivados de patentes estadounidenses no puede justificarse en tanto que necesario en el sentido del apartado d) del artículo XX, de modo que se pueda hacer una excepción al cumplimiento de la obligación fundamental impuesta por el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. El Grupo Especial repite sin embargo que, como se indica en los párrafos 5.32 y 5.33 supra, alguno de los elementos de incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III que se encuentran en determinados aspectos del procedimiento previsto en el artículo 337 podrían estar justificados, en ciertas circunstancias, en virtud del apartado d) del artículo XX.

VI. CONCLUSIONES

6.1 Con objeto de evitar todo malentendido acerca del alcance y consecuencias de las anteriores constataciones, el Grupo Especial subraya que ni el párrafo 4 del artículo III ni el apartado d) del artículo XX imponen obligaciones a las partes contratantes en lo relativo al nivel de protección de las patentes o a la eficacia de los procedimientos empleados para hacer respetar esa protección. La única misión encomendada al Grupo Especial era determinar si el trato dado con arreglo al artículo 337 a los productos importados es compatible con las normas del Acuerdo General.

6.2 El Grupo Especial desea también declarar que si bien llegó a la conclusión de que algunos de los elementos del artículo 337 son incompatibles con las obligaciones que impone el Acuerdo General a los Estados Unidos, no encontró nada que indicara que esos elementos se hubieran introducido deliberadamente con objeto de discriminar contra los productos extranjeros.

6.3 Basándose en las constataciones consignadas en los párrafos 5.1 a 5.35 supra, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, de los Estados Unidos, es incompatible con el párrafo 4 del artículo III por cuanto da a los productos importados contra los que se alega que infringen patentes estadounidenses un trato menos favorable que el concedido a los productos de origen estadounidense que se encuentran en análogas circunstancias, y de que esa incompatibilidad no puede justificarse en todos sus aspectos en virtud del apartado d) del artículo XX.

6.4 El Grupo Especial recomienda que las PARTES CONTRATANTES pidan a los Estados Unidos que pongan en conformidad con las obligaciones que les impone el Acuerdo General el procedimiento por ellos aplicado en los casos de infracción de patente relativos a productos importados.

ANEXO I

ARTICULO 337 DE LA LEY ARANCELARIA ESTADOUNIDENSE DE 1930*
(Texto vigente en octubre de 1987)

§337. Prácticas desleales en el comercio de importación.

a) Se declaran ilegales los métodos desleales de competencia. Se declaran ilegales los métodos desleales de competencia y los actos desleales relacionados 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 destruir o lesionar considerablemente una rama de producción que funcione de manera eficaz y económica en los Estados Unidos, o a impedir el establecimiento de tal rama de producción, o a limitar o monopolizar el comercio en Estados Unidos. Cuando la Comisión constate uno de esos actos, procederá con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo y en cualquier otro texto legal pertinente.

b) Investigación de las infracciones por la Comisión; plazos.

1) La Comisión investigará de oficio o previa denuncia hecha bajo juramento toda pretendida infracción del presente artículo. Al iniciar dicha investigación la Comisión publicará el correspondiente aviso en el Federal Register. La Comisión terminará la investigación y pronunciará su determinación lo antes posible, pero en todo caso dentro del plazo de un año (de 18 meses cuando se trate de un asunto especialmente complicado) contado a partir de la fecha de publicación del aviso de la investigación. La Comisión publicará en el Federal Register las razones que tenga para declarar que un asunto dado es especialmente complicado. En la cuenta de los plazos de un año y de 18 meses previstos en el presente párrafo se excluirá todo período durante el cual la investigación esté suspendida por tramitarse un procedimiento ante un tribunal u otro órgano oficial estadounidense, en cuyo procedimiento se trate de cuestiones análogas y relativas al tema que sea objeto de la investigación.

2) En el curso de cada investigación que realice conforme al presente artículo, la Comisión consultará y recabará asesoramiento e información del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales (Department of Health and Human Services), el Departamento de Justicia (Department of Justice), la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) y cualquier otro departamento u órgano que considere conveniente.

3) Siempre que la Comisión, en el curso de una investigación efectuada en el marco del presente artículo y basándose en las informaciones de que disponga, tenga razón para creer que un asunto puede estar total o parcialmente comprendido en el ámbito del artículo 1303 del presente título o en el de la parte II del subtítulo IV del presente capítulo, lo notificará prontamente al Secretario del Tesoro para que se adoptenlas medidas autorizadas por dichos artículos y parte II. Si la Comisión tiene razón para creer que el asunto planteado se basa únicamente en pretendidos actos y efectos comprendidos en el ámbito de los artículos 1303, 1671 ó 1673 del presente título, pondrá término a la investigación del asunto, o no la iniciará. Si la Comisión tiene razón para creer que el asunto planteado se basa en parte en preten-didos actos y efectos comprendidos en el ámbito de los artículos 1303, 1671 ó 1673 del presente título, y en parte en pretendidos actos y efectos que, con independencia de los comprendidos en el ámbito de dichos artículos o en conjunción

*Traducción de la Secretaría del GATT.

con ellos, constituyen un fundamento para la obtención de remedio o reparación en virtud del presente artículo, podrá iniciar o continuar la investigación del asunto. Si la Comisión notifica al Secretario o a la autoridad administadora (definida en el artículo 1677, párrafo 1) del presente título) un asunto comprendido en el presente párrafo, podrá suspender su investi- gación durante el tiempo en que ese asunto esté pendiente de decisión definitiva ante el Secretario o la autoridad administradora. En la cuenta de los plazos de un año o de 18 meses previstos en el presente párrafo se excluirá el período de suspensión a que acaba de hacerse referencia. Toda decisión definitiva que pronuncie el Secretario en virtud del artículo 1303 del presente título o la autoridad administradora en virtud de los artículos1671 ó 1673 del presente título, con respecto a un asunto comprendido en los citados artículos y que la Comisión haya notificado al Secretario o a la autoridad administradora, será concluyente para la Comisión en lo que se refiere a la cuestión de las ventas a un precio inferior al precio justo o a la cuestión de las subvenciones, y a las materias que hayan debido tenerse en cuenta para la formación de esa decisión.

c) Determinaciones; revisión. En cada investigación que realice en el marco del presente artículo, la Comisión determinará si hay o no infracción del mismo. Las determinaciones previstas en los apartados d) o e) del presente artículo se dictarán sobre la base del expendiente y previo aviso y audiencia conforme a lo dispuesto en el subcapítulo II del capítulo 5 del título 5. En todos los asuntos se podrán alegar todas las defensas previstas por la ley o basadas en la equidad. Toda persona que resulte perjudicada por una determinación definitiva de la Comisión pronunciada en virtud de los apartados d), e) o f) del presente artículo podrá recurrir al Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) dentro de los 60 días contados a partir de la fecha en que la determinación pase a ser definitiva, para que se proceda a un reexamen del asunto de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 7 del título 5. No obstante las anteriores disposiciones del presente apartado, las determinaciones que pronuncie la Comisión conforme a los apartados d), e) y f) del presente artículo con respecto a los hechos que constate, relativos a la sanidad y el bienestar públicos, la competencia en la economía de los Estados Unidos, la producción de artículos similares o directamente competidores en los Estados Unidos y los consumidores de los Estados Unidos, la cuantía y naturaleza de la fianza, o la medida apropiada de remedio, podrán ser objeto de reexamen conforme a lo dispuesto en el artículo 706 del título 5.

d) Denegación de la entrada de artículos. Si como resultado de una investigación tramitada conforme al presente artículo la Comisión determina que ha habido infracción del mismo, ordenará que se deniegue la entrada en los Estados Unidos de los artículos de que se trate, importados por cualquier persona en violación de lo dispuesto en el presente artículo, a menos que, después de considerar el efecto de esa denegación para la sanidad y el bienestar públicos, la competencia en la economía de los Estados Unidos, la producción de artículos similares o directamente competidores en los Estados Unidos y los consumidores de los Estados Unidos, encuentre que no conviene denegar la entrada de esos artículos. La Comisión notificará al Secretario del Tesoro la orden que haya dictado en virtud del presente apartado, tendente a la denegación de la entrada de artículos y, a la recepción de esa notificación, el Secretario dispondrá que los funcionarios competentes denieguen la entrada de los artículos de que se trate.

e) Denegación de la entrada de artículos, excepto bajo fianza, durante la investigación. Si durante una investigación tramitada conforme al presente artículo la Comisión determina que hay razón para creer que existe infracción del mismo, podrá ordenar que a los artículos de que se trate, importados por cualquier persona de la cual haya razón para creer que infringe el presente artículo, se les deniegue la entrada en los Estados Unidos a menos que, después de considerar el efecto de esa denegación para la sanidad y el bienestar públicos, la competencia en la economía de los Estados Unidos, la producción de artículos similares o directamente competidores en los Estados Unidos, y los consumidores de los Estados Unidos, encuentre que no conviene denegar la entrada de esos artículos. La Comisión notificará al Secretario del Tesoro la orden que haya dictado en virtud del presente apartado, tendente a denegar

la entrada de los artículos y, a la recepción de esa notificación, el Secretario dispondrá que los funcionarios competentes denieguen la entrada de los mismos, con la salvedad de que podrá autorizarse dicha entrada bajo la fianza que determine la Comisión y prescriba el Secretario.

f) Mandamiento de cesar y desistir; sanción civil por su inobservancia.

1) En lugar de tomar las medidas previstas en los apartados d) o e) del presente artículo, la Comisión podrá dictar, y notificar a toda persona que infrinja el presente artículo o de la que se crea que lo infringe, según sea el caso, un mandamiento por el que le ordene que deje de utilizar los métodos o realizar los actos desleales de que se trate, a menos que después de considerar el efecto de ese mandamiento para la sanidad y el bienestar públicos, la competencia en la economía de los Estados Unidos, la producción de artículos similares o directamente competidores en los Estados Unidos y los consumidores de los Estados Unidos, encuentre que no conviene dictarlo. La Comisión podrá modificar o revocar en todo momento ese mandamiento en la forma que estime oportuna y dando el aviso que considere procedente, y en caso de revocarlo podrá adoptar medidas conforme a los apartados d) o e) del presente artículo, según sea el caso.

2) Toda persona que desacate un mandamiento dictado por la Comisión en virtud del párrafo 1) una vez ese mandamiento sea definitivo, deberá pagar una multa civil por cada día en que se efectúe una importación o venta de artículos en desacato del mandamiento, multa que no podrá exceder de 10.000 dólares o del valor en el mercado interno de los artículos importados o vendidos ese día en desacato del mandamiento, si dicho valor es superior a la cifra antes mencionada. Esa multa podrá ser exigida por la Comisión, con destino al Tesoro, promoviendo un proceso civil ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia o del distrito en que se haya producido el desacato. En esos procesos los tribunales federales de distrito podrán dictar requerimientos que incluyan, según lo estimen procedente para el cumplimiento de esos mandamientos definitivos de la Comisión, las medidas dictadas por la Comisión.

g) Remisión al Presidente.

1) Si la Comisión determina que hay infracción del presente artículo o que, a los efectos del apartado c) del mismo, hay razón para creer que existe tal infracción, procederá del modo siguiente:

A) publicará su determinación en el Federal Register; y

B) dará traslado al Presidente de esa determinación y de las disposiciones que haya adoptado con su motivo en virtud de los apartados d), e) o f) del presente artículo, así como del expediente en que se base la determinación.

2) Si al Presidente, antes de terminar un plazo de sesenta días contados a partir del día siguiente a aquel en que reciba copia de dicha determinación, decide desaprobarla por razones de política y notifica a la Comisión esa desaprobación, dejarán de surtir efecto, a partir del día de esa notificación, tanto la determinación como las disposiciones adoptadas en virtud de los apartados d), e) o f) del presente artículo.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), la mencionada determinación surtirá efecto, excepto por lo que se refiere a la cuestión objeto del apartado c) del presente artículo, en cuanto sea publicada en el Federal Register, y las disposiciones adoptadas con su motivo en virtud de los apartados d), e) o f) del presente artículo surtirán efecto según se prevé en dichos apartados, con la salvedad de que los artículos respecto de los cuales se haya dispuesto la denegación de la entrada en virtud del apartado d) del presente artículo o que estén sujetos a un mandamiento de cesar y desistir pronunciado conforme al apartado f) del presente artículo podrán entrar bajo

la fianza que determine la Comisión y prescriba el Secretario hasta que la determinación pase a ser definitiva.

4) Si el Presidente no desaprueba esa determinación dentro del citado plazo de sesenta días o si antes de terminar ese plazo notifica a la Comisión que aprueba la determinación, en ese caso, a los efectos del párrafo 3) y del apartado c) del presente artículo, la determinación pasará a ser definitiva el día siguiente a aquel en que se cierre el plazo o el día en que el Presidente notifique su aprobación a la Comisión, según sea el caso.

h) Período de vigencia. Con la salvedad de lo dispuesto en los apartados f) y g) del presente artículo, toda orden de denegación de entrada o toda otra orden que se dicte en virtud del presente artículo permanecerá en vigor hasta que la Comisión constate -y en el caso de la denegación de entrada así lo notifique al Secretario del Tesoro que ya no se dan las circunstancias que condujeron a ordenar esa denegación.

i) Importación por la Administración estadounidense o para ella. La orden de denegación de entrada o la orden de otro tipo que se dicten en virtud de los apartados d), e) o f) del presente artículo con motivo de reclamaciones basadas en una patente estadounidense no se aplicarán a ningún artículo importado por la Administración estadounidense y para uso de ella o importado por cuenta de la misma y para su uso con la autorización o consentimiento del Gobierno. En los casos en que, a no ser por lo previsto en el presente apartado, no se habría importado un artículo, o se habría denegado su entrada, por efecto de lo dispuesto en los apartados antes citados, el titular de patente que resulte perjudicado tendrá derecho a entera y prudencial compensación, que obtendrá ejercitando la correspondiente acción ante el Tribunal de Reclamaciones (United States Claims Court), conforme al procedimiento del artículo 1498 del título 28.

j) Definición del término "Estados Unidos". A los efectos del presente artículo y de los artículos 1338 y 1340 de este título, el término "Estados Unidos" significa el territorio aduanero de los Estados Unidos según viene definido en la nota general Nº 2 del Arancel de los Estados Unidos.

(17 junio 1930, cap. 497, título III, §337, 46 Stat; 703; Proc. Nº 2695; 4 julio 1946, 11 F.R. 7517, 60 Stat. 1352; 20 agosto 1958, Ley Pública 85-686, §9 c) 1), 72 Stat. 679; 3 enero 1975, Ley Pública 93-618, título III, §341 a), 88 Stat. 2053; 26 julio 1979, Ley Pública 96-39, título I, §106 b) 1), título XI, §1105, 93 Stat. 193, 310; 17 octubre 1979, Ley Pública 96-88, título V, §509 b), 93 Stat. 695; 10 octubre 1980, Ley Pública 96-417, título VI, §604, 94 Stat. 1744; 2 abril 1982, Ley Pública 97-164, título I, §§160 a) 5), 163 a) 4), 96 Stat. 48, 49; 11 noviembre 1984, Ley Pública 98-620, §413, 98 Stat. 3362.)

§337a. Importación de productos obtenidos mediante un procedimiento protegido por una patente no caducada.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 337 del presente título, la importación para uso, venta o cambio de un producto producido, transformado o extraído mediante un procedimiento amparado por una patente estadounidense válida y no expirada, será equiparada a la importación de un producto o artículo amparado por una patente estadounidense válida y no expirada.

(2 julio 1940, cap. 515, 54 Stat. 724.)

ANEXO II

LA LEY GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR Y COMPETENCIA DE 1988 Y EL ARTICULO 337

En el verano de 1988 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley General de Comercio Exterior y Competencia de 1988, que afecta al asunto objeto de la presente cotroversia de cuatro maneras principales:

Primera: una de las modificaciones introducidas en el artículo 337 consiste en eliminar el requisito de que se haya producido daño a una rama de producción como condición para que la CCI dé satisfacción al reclamante en un procedimiento relativo a derechos de propiedad intelectual.

Segunda: se ha mantenido el requisito de que el reclamante que desee incoar un procedimiento conforme al artículo 337 demuestre la existencia de una rama de producción que produzca el mismo producto o un producto similar, pero con la modificación introducida ya no es necesario demostrar que esa rama de producción funciona "de manera eficaz y económica" (artículo 337 a) 1) B); 2); y 3)).

Tercera: se ha remediado la dificultad existente en la legislación anterior (véanse los párrafos 2.8 d) ii), 3.62 del presente informe), consistente en que los tribunales federales de distrito no eran competentes para conocer de asuntos relativos a la importación, el uso o la venta de productos fabricados en el extranjero por un procedimiento amparado por una patente estadounidense de procedimiento pero que no estuviesen amparados por una patente de producto. Con las modificaciones introducidas, el uso, venta o importación comerciales, sin licencia, de un producto obtenido por un procedimiento patentado conforme a la ley de los Estados Unidos constituye un acto de infracción de patente, con ciertas limitaciones relativas a las medidas de remedio aplicables a los usuarios no comerciales y a los vendedores no minoristas, y excluyendo la responsabilidad por el uso del procedimiento en productos que hayan sido modificados en medida importante. Así, actualmente el titular de una patente estadounidense de procedimiento que desee combatir la importación de un producto alegando que ha sido fabricado por el procedimiento patentado puede acudir a la CCI en virtud del artículo 337, como antes, o promover un juicio ante un tribunal federal de distrito en demanda de un mandamiento y/o de indemnización de daños y perjuicios, como podía hacerse respecto de los productos contra los que se alegaba que infringían una patente de producto.

Cuarta: la ley de 1988 amplía apreciablemente la definición de las actividades que debe desplegar una empresa para que se la considere como una rama de producción estadounidense a los efectos de presentar una reclamación al amparo del artículo 337. Con las modificaciones introducidas, una inversión considerable en la explotación del derecho de propiedad intelectual (entendiéndose que esa noción abarca la ingeniería, la investigación y desarrollo y la cesión mediante licencia de los derechos de explotación) constituye una actividad suficiente para que la empresa sea considerada como una rama de producción (artículo 337 a) 3) B)).

Además de las cuatro modificaciones principales que acaban de indicarse, la Ley General de Comercio Exterior y Competencia, de 1988, introdujo los siguientes cambios que guardan relación con el objeto del presente informe.

Providencias precautorias e información confidencial

La costumbre que sigue la CCI en esta materia, expuesta en el párrafo 2.8 g) del presente informe, es objeto de una disposición expresa de la ley (artículo 337 n)).

Incomparecencia

Actualmente, en una reclamación dirigida contra una persona determinada, si esa persona no comparece la CCI puede presumir que los hechos alegados son ciertos; en un caso así las medidas de remedio se aplican únicamente a la parte declarada en rebeldía. Anteriormente, el demandante tenía que demostrar prima facie lo justificado de su reclamación (véase el párrafo 2.8 e) del presente informe). Con las nuevas disposiciones, si nadie se opone a la reclamación, la CCI puede dictar una orden general de denegación de entrada (párrafo 2.8 l del presente informe) pero sólo si hay elementos de juicio sustanciales, fiables y probatorios (artículo 337 g)). Como anteriormente, las determinaciones pronunciadas en rebeldía quedan sujetas a revisión por razones de interés público y a la revisión por el Presidente. Una parte que haya sido declarada en rebeldía puede pedir a la CCI que levante o modifique su orden.

Uso indebido de los medios o trámites procesales

La CCI está expresamente autorizada a prescribir sanciones reglamentarias por uso indebido de los medios procesales basándose en el Reglamento Federal de Procedimiento Civil. Esas sanciones abarcan la deducción de una inferencia desfavorable para el que ha incurrido en el abuso procesal, la supresión de un alegato y, en casos extremos, el rechazo de toda la reclamación o la defensa (artículo 337 h)).

Embargo y decomiso de mercancías importadas conculcando la orden de denegación de entrada

La CCI está facultada para dictar una orden de embargo por el servicio de aduanas y de confiscación en favor del Estado de las mercancías sujetas a una orden de denegación de entrada, cuando haya tratado de importarlas una persona que anteriormente haya intentado ya importarlas conculcando la orden de denegación de entrada y cuando se haya dado apercibimiento del embargo (artículo 337 i)).

Mandamientos de cesar y desistir

La nueva ley precisa que la CCI puede dictar en un mismo asunto mandamientos de cesar y desistir y órdenes de denegación de entrada (compárese con lo dicho en el párrafo 2.8 l) del presente informe). La multa máxima por desacato de un mandamiento de cesar y desistir se ha aumentado de 10.000 a 100.000 dólares por cada día que dure el desacato, o bien del valor de los artículos en el mercado interno al doble de ese valor (artículo 337 f)).

Modificación y levantamiento de órdenes de la CCI

Las disposiciones relativas a la modificación o el levantamiento de las órdenes se han vuelto más precisas, y establecen que es la persona de la que se ha determinado que infringía el artículo 337 quien debe demostrar que procede el levantamiento o modificación de la orden (artículo 337 k)).

Ordenes de denegación temporal de entrada

Anteriormente la ley permitía el dictado de órdenes de denegación temporal de entrada en cualquier momento de la investigación y el reglamento de la CCI lo permitía dentro de los 7 meses contados desde la iniciación de aquélla. En la nueva ley se fija un plazo de 90 días (más 60 días suplementarios cuando se trate de un asunto "especialmente complicado"). Además, la CCI puede exigir la prestación de una fianza al demandante que solicite el dictado de una orden de denegación temporal de entrada (compárese con lo dicho en el párrafo 2.8 n) del presente informe).