ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS362/R
26 de enero de 2009

(09-0240)

Original: inglés

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

Informe del Grupo Especial

ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN 1
II. ELEMENTOS DE HECHO 2
A. MEDIDAS EN LITIGIO 2
1. Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales 2
2. Eliminación de las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras 2
3. Denegación de la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada 3
B. ANTECEDENTES PROCESALES 3
1. Traducciones 3
2. Solicitud de información fáctica a la Oficina Internacional de la OMPI 4
III. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS PARTES 5
A. ESTADOS UNIDOS 5
B. CHINA 5
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 5
V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS 5
VI. REEXAMEN INTERMEDIO 5
1. Ley de Derecho de Autor 6
2. Medidas aduaneras 7
3. Umbrales penales 9
VII. CONSTATACIONES 10
A. LEY DE DERECHO DE AUTOR 10
1. Descripción de la medida en cuestión 10
2. Alegación al amparo del párrafo 6) del artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC 10
3. Alegación al amparo del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC 12
a) Principales argumentos de las partes 12
b) Principales argumentos de los terceros 15
c) Examen por el Grupo Especial 16
i) Interpretación de la medida en cuestión 16
ii) Criterios para las obras prohibidas 23
iii) Procedimiento para determinar que una obra está prohibida para los fines del párrafo 1 del artículo 4 26

Página

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

Página

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

Página

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

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

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

ANEXO B

COMUNICACIONES DE CHINA

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

ANEXO C

ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

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

ANEXO D

VARIOS

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

CUADRO DE ASUNTOS DE LA OMC CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

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

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

CUADRO DE LAS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE INFORME

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

I. INTRODUCCIÓN

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

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

1.3 El mandato del Grupo Especial es el siguiente:

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

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

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

Presidente: Sr. Adrian Macey

Miembros: Sr. Marino Porzio
Sr. Sivakant Tiwari

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

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

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

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

II. ELEMENTOS DE HECHO

A. MEDIDAS EN LITIGIO

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

1. Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales

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

a) el Código Penal de la República Popular China (adoptado en el segundo período de sesiones del Quinto Congreso Nacional del Pueblo el 1º de julio de 1979 y revisado en el quinto período de sesiones del Octavo Congreso Nacional del Pueblo el 14 de marzo de 1997), en particular los artículos 213, 214, 215, 217, 218 y 220;

b) la Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con casos penales de infracción de la propiedad intelectual (adoptada en el 1331º período de sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo el 2 de noviembre de 2004 y el 28º período de sesiones de la Décima Comisión de Enjuiciamiento Público de la Fiscalía Suprema del Pueblo el 11 de noviembre de 2004, en vigor a partir del 22 de diciembre de 2004); y

c) la Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con casos penales de infracción de la propiedad intelectual (II) (adoptada el 4 de abril de 2007, en el 1422º período de sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo y el 75º período de sesiones de la Décima Comisión de Enjuiciamiento Público de la Fiscalía Suprema del Pueblo, que entró en vigor el 5 de abril de 2007);

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

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

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

a) el Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los derechos de propiedad intelectual (adoptado en la 30ª reunión ordinaria del Consejo de Estado celebrada el 26 de noviembre de 2003, publicado por el Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2003, y en vigor a partir del 1º de marzo de 2004), en particular su capítulo 4;

b) las Medidas de Aplicación de la Aduana de la República Popular China con respecto al Reglamento de la República Popular China sobre protección en aduana de los

derechos de propiedad intelectual (adoptadas en una reunión de asuntos administrativos de la Administración General de Aduanas celebrada el 22 de abril de 2004, emitidas por la Administración General de Aduanas mediante la Orden Nº 114 el 25 de mayo de 2004, y en vigor a partir del 1º de julio de 2004), en particular su capítulo 5;

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

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

3. Denegación de la protección y observancia del derecho de autor y los derechos conexos respecto de las obras cuya publicación o distribución en China no ha sido autorizada

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

a) la Ley de Derecho de Autor (adoptada el 7 de septiembre de 1990 por la Comisión Permanente del Séptimo Congreso Nacional del Pueblo en su decimoquinto período de sesiones, y modificada de conformidad con la Decisión relativa a la revisión de la Ley de Derecho de Autor de la República Popular China adoptada el 27 de octubre de 2001 por la Comisión Permanente del Noveno Congreso Nacional del Pueblo en su vigésimo cuarto período de sesiones), en particular su artículo 4[3];

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

B. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Traducciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9 La información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional consiste en una nota preparada por ella y 16 anexos en que se reproducían pasajes de las Actas Oficiales de las distintas Conferencias Diplomáticas en que se adoptaron, enmendaron o revisaron las disposiciones incluidas actualmente en los párrafos 1) y 2) del artículo 5 y el artículo 17 del Convenio de Berna (Acta de París de 1971).[5]

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

III. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS PARTES

A. ESTADOS UNIDOS

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

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

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

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

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

B. CHINA

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

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

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

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

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

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

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

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

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

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

1. Ley de Derecho de Autor

Obras que no satisfacen el examen del contenido

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

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

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

Derechos especialmente establecidos por el Convenio de Berna

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

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

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

Eficacia de las prohibiciones sobre el contenido

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

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

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

Otras modificaciones

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

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

2. Medidas aduaneras

Donación a órganos de bienestar social

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

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

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

Subasta y facultades para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras

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

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

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

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

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

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

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

Casos excepcionales

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

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

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

3. Umbrales penales

Interpretación de las medidas en litigio

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

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

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

"a escala comercial"

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

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

Párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC

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

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

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

Pruebas materiales

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

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

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

VII. CONSTATACIONES

A. LEY DE DERECHO DE AUTOR

1. Descripción de la medida en cuestión

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Principales argumentos de las partes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Principales argumentos de los terceros

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

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

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

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

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

c) Examen por el Grupo Especial

i) Interpretación de la medida en cuestión

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

[53] Estados Unidos - Prueba documental 60.

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

ii) Criterios para las obras prohibidas

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

[75] Respuesta de China a la pregunta 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

[90] Respuesta de China a la pregunta 52.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

[93] Respuesta de China a la pregunta 52.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[110] Respuesta de China a la pregunta 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[133] Respuesta de China a la pregunta 93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vi) Cuestión de procedimiento

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

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

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

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

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

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

---

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

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

a) Principales argumentos de las partes

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

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

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

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

---

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

b) Principales argumentos de los terceros

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

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

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

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

c) Examen por el Grupo Especial

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

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

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

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

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

b) Principales argumentos de las partes

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

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

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

c) Principales argumentos de los terceros

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

d) Examen por el Grupo Especial

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

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

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

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

a) Principales argumentos de las partes

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

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

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

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

b) Principales argumentos de los terceros

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

c) Examen por el Grupo Especial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.177 La segunda cuestión se refiere a la naturaleza de la obligación de asegurar que "en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces". El artículo 41 se encuentra en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la referencia a los procedimientos de observancia especificados en "la presente Parte" es una referencia a los procedimientos de observancia especificados en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

---

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

[166] Véase la nota 164 *supra*.

[167] Respuesta de China a la pregunta 45.

[168] Respuesta de China a la pregunta 94.

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

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

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

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

a) Principales argumentos de las partes

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

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

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

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

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

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

b) Principales argumentos de los terceros

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

c) Examen por el Grupo Especial

7.185 El Grupo Especial observa que estas alegaciones se refieren a la denegación de la protección del derecho de autor en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y su impacto en la observancia. El Grupo Especial ya se ha pronunciado sobre estas cuestiones en su examen de las alegaciones hechas al amparo del párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, y del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente. La formulación de otras constataciones relativas a estas alegaciones hechas al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiría a una solución positiva de esta diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de estas alegaciones.

8. Alegaciones relativas al trato nacional

a) Lista de las medidas pertinentes en cuestión

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

b) Argumentos de las partes

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

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

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

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

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

c) Examen por el Grupo Especial

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

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

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

a) el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971) incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

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

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

B. MEDIDAS ADUANERAS

1. Descripción de las medidas en litigio

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

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

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

> "Cuando las mercancías decomisadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual puedan utilizarse para actividades de bienestar público social, la Aduana entregará esas mercancías a los órganos de bienestar público pertinentes para su uso en actividades de bienestar público social. Cuando el titular de los derechos de propiedad intelectual tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá asignárselas con compensación. Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá, tras erradicar las características infractoras, subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley. Cuando sea imposible erradicar las características infractoras, la Aduana destruirá las mercancías."[179]

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

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

---

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

[180] Medidas de Aplicación, artículo 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Principales argumentos de las partes

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

---

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

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

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

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

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

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

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

b) Principales argumentos de los terceros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

c) Examen por el Grupo Especial

i) Introducción

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

ii) Medidas en frontera

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

"*Recursos*

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii) "mercancías infractoras"

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iv) "estarán facultadas"

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[226] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 55; comunicación de réplica, párrafo 131.
[227] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).
[228] Esto es sin perjuicio de otras obligaciones relativas a la observancia.
[229] El texto del artículo 57 es algo distinto. Las palabras "estarán facultadas" se utilizan también en los apartados g) y k) (en este caso "tendrán facultades") del artículo 31 y el párrafo 1 del artículo 34 en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.
[230] Determinadas obligaciones, por ejemplo el principio de proporcionalidad y la necesidad de tener en cuenta los intereses de terceros con arreglo a lo dispuesto en la tercera frase del artículo 46, orientan el ejercicio de esas facultades discrecionales.
[231] El Grupo Especial recurre a este medio de interpretación complementario de conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena") con objeto de confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación establecida en el artículo 31.
[232] Véase, por ejemplo, el Proyecto de Texto Compuesto de 12 de julio de 1990, MTN.GNG/NG11/W/76.

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v) "los principios establecidos en el artículo 46"

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

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

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

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

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

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

"*Otros recursos*

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

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

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

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

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

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

[253] Ese proyecto de artículo decía así:

"10. Otros recursos"

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> "En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto."

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[262] Véase la nota 243 *supra*.

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

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

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

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

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

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

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

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

vii) Donación a órganos de bienestar social

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

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

- Mercancías defectuosas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Daños a la reputación

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

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

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

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

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

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

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

- Venta ulterior de mercancías donadas

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

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

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

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

---

[275] China - Prueba documental 91.

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

[277] China - Prueba documental 91.

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

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

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

[281] China - Prueba documental 92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

[285] China - Prueba documental 93.

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

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

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

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

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

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

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

---

[289] Véase el párrafo 7.287 *supra*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

[311] Estados Unidos - Prueba documental 73.

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

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

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

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

viii) Venta al titular del derecho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> "Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana *podrá*, tras erradicar las características infractoras, subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley."[321] (sin cursivas en el original)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[323] Véase el párrafo 7.328 *supra*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[333] Respuesta de China a la pregunta 82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cuestión de procedimiento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[344] Véanse los párrafos 7.232 y 7.233 *supra*.

[345] Esto se puede contrastar con la posición del demandado en el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Estados Unidos* - Superfund (en el párrafo 5.2.9 y con referencia en el párrafo 5.2.10); el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Estados Unidos - Tabaco* (párrafo 122); y el informe del Grupo Especial de la OMC sobre el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior* (párrafo 7.112).

abarcado, lo que constituye precisamente la finalidad de una alegación sobre una medida "en sí misma".[346]

7.360 Por consiguiente, el Grupo Especial continuará con su evaluación de esta alegación por lo que respecta al otro principio establecido en el artículo 46 invocado por los Estados Unidos.

- Simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente

7.361 El Grupo Especial recuerda que las partes tienen opiniones distintas sobre la aplicabilidad de este principio. Los Estados Unidos sostienen que la cuarta frase del artículo 46 es aplicable en virtud de la primera frase del artículo 59.[347] China considera que la Aduana no está sujeta a los principios articulados en la cuarta frase del artículo 46.[348] El Grupo Especial ha constatado que la cuarta frase del artículo 46 sí es aplicable, y procederá ahora a interpretar el principio que establece.

7.362 La cuarta frase del artículo 46 dispone lo siguiente:

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

7.363 Las palabras "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" se definen en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC en la forma siguiente:

> "Para los fines del presente Acuerdo:
>
> a) se entenderá por 'mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas' cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación."

7.364 Por lo que respecta a las medidas en litigio, el Grupo Especial recuerda sus constataciones, expuestas, en el párrafo 7.225 *supra*, de que dichas medidas son aplicables, entre otras cosas, a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, y, en los párrafos 7.331 y siguientes, de que las medidas permiten que esas mercancías se subasten. En ese sentido, el artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI dispone lo siguiente:

> "Cuando las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar público social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intención de comprarlas, la Aduana podrá, *tras erradicar las características infractoras*, subastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley."[349] (sin cursivas en el original)

7.365 De esa disposición se deduce claramente que la erradicación de las características infractoras es una condición a la que está supeditada la subasta de las mercancías decomisadas por la Aduana. El artículo 27 del Reglamento sobre protección en aduana de los DPI es aplicado y está confirmado

[346] Véase el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos*, párrafo 172.

[347] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 175-178.

[348] Primera comunicación escrita de China, párrafos 218-222.

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

por el párrafo 2 del artículo 30 de las Medidas de Aplicación[350], así como expresamente confirmado por el primer párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público Nº 16/2007, en la parte pertinente del cual se dispone lo siguiente:

> "Cuando las mercancías infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta erradicará completamente todas las características infractoras de las mercancías y sus embalajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento, incluida la erradicación de las características que infrinjan marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual."[351]

7.366 No se discute que la Aduana, en todos los casos en que subasta mercancías que ha decomisado con arreglo a las medidas en litigio, primero retira las características infractoras.[352] Del texto de la medida se desprende claramente que las palabras "características infractoras" aluden a características que infringen cualesquiera derechos de propiedad intelectual abarcados por las medidas, con inclusión no sólo de las marcas de fábrica o de comercio sino también de los derechos de autor y las patentes. Por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, parece evidente que las características infractoras comprenderán las marcas de fábrica o de comercio falsificadas. Por tanto, el hecho de que las medidas aludan a "características" infractoras no sugiere que en esos casos se erradique algo que no sea la marca de fábrica o de comercio falsificada. China ha confirmado que "por lo que respecta a las mercancías infractoras de marcas de fábrica o de comercio, la eliminación de las características infractoras alude a la retirada de la marca infractora de las mercancías".[353]

7.367 En consecuencia, por lo que respecta al estado de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas la única medida adoptada antes de la subasta es la retirada de la marca. Cabe entonces preguntarse si esto constituye "simplemente" la retirada de una marca de fábrica o de comercio en el sentido de la cuarta frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.368 China aduce que sus medidas no contemplan la "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio, porque también ofrecen al titular del derecho la oportunidad de hacer observaciones antes de la subasta.[354] Ese procedimiento está previsto en el segundo párrafo de la parte dispositiva del Aviso Público Nº 16/2007.[355] China no alega que la Aduana está obligada a tener en cuenta las observaciones del titular del derecho.[356]

7.369 El Grupo Especial observa que por "*simple*" ("simple") cabe entender "*with nothing added; unqualified; neither more nor less than; mere, pure*" ("sin adición alguna; no cualificado; ni más ni menos que; mero, puro").[357] Un caso en que una marca de fábrica o de comercio es retirada de una mercancía y no se haga nada más constituirá una "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio. Por tanto, el Grupo Especial opina con carácter preliminar que la erradicación de las características infractoras con arreglo a las medidas en litigio constituye una "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio tal como se contempla en la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59.

---

[350] Véase el párrafo 7.194 *supra*.

[351] Traducción mutuamente acordada Nº 8 para la versión inglesa.

[352] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 56; comunicación de réplica, párrafo 169; Primera comunicación escrita de China, párrafo 224; comunicación de réplica, párrafo 194.

[353] Respuesta de China a la pregunta 34.

[354] Primera comunicación escrita de China, párrafo 224.

[355] Véase el párrafo 7.195 *supra*.

[356] Por ejemplo, en un caso concerniente a candados falsificados, el titular del derecho se opuso a la subasta y ofreció comprar las mercancías. Sin embargo, la Aduana de Jinhua (金华) optó en su lugar por destruirlas; véase China - Prueba documental 94.

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

7.370 Es inevitable que las autoridades de un Miembro que ejercen facultades en virtud del artículo 59 tomen determinadas medidas de procedimiento al colocar la mercancía en los circuitos comerciales, como la transferencia física de las mercancías para su custodia por otra parte. Lo que hay que determinar es qué otras medidas hacen que la retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no sea "simple".

7.371 El contexto de la cuarta frase del artículo 46 demuestra que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente "no bastará" para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. El texto no prohíbe *per se* la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Antes bien, al referirse concretamente a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y afirmar que la simple retirada de la marca "no bastará" para que se permita la colocación de éstas en los circuitos comerciales, la disposición permite implícitamente dicha colocación cuando tiene lugar algo que va más allá de la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio.

7.372 La retirada de una marca de fábrica o de comercio falsificada garantizaría que las mercancías no infringieran los derechos exclusivos establecidos en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la cuarta frase del artículo 46 dispone que eso *no* bastará, salvo en casos excepcionales. El hecho de que los negociadores incluyeran una prescripción adicional demuestra que se quiere que ese principio consiga algo más que la cesación de una infracción.

7.373 El contexto del artículo 46 demuestra que la cuarta frase es una entre una serie de expresiones de un objetivo enunciado al comienzo de ese artículo, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones". Cuando las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se colocan en los circuitos comerciales después de la simple retirada de la marca apuesta ilícitamente, una marca de fábrica o de comercio idéntica puede producirse o importarse por separado y a ponerse de nuevo ilícitamente, a menudo con relativa facilidad, de manera que las mercancías volverán a ser infractoras.

7.374 Ese problema atañe a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas en particular porque, como se indica en la definición de las "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" que figura en la nota 14 a) del Acuerdo sobre los ADPIC, la marca de fábrica o de comercio falsificada es *idéntica* a la marca de fábrica o de comercio válida o no puede distinguirse de ella en sus aspectos esenciales. Es más probable que las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas imiten la apariencia de mercancías genuinas en su aspecto general y no simplemente en la aposición de la marca de fábrica o de comercio falsificada, ya que la probabilidad de que una mercancía de marca de fábrica o de comercio falsificada induzca a error a un consumidor está relacionada con el grado en que todas sus características, infractoras y no infractoras, se parezcan a las de la mercancía genuina. Cuando la marca de fábrica o de comercio falsificada se retira, el estado resultante de las mercancías puede aun así hacer que se parezcan tanto a las mercancías genuinas que hay un riesgo elevado de nueva infracción por medio de la reaposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada. Aunque esto también puede ser cierto por lo que respecta a otras mercancías no infractoras, las decomisadas por la Aduana ya están falsificadas y se están colocando en los circuitos comerciales. Los negociadores evidentemente consideraron que el mayor riesgo de nuevas infracciones justificaba la adopción de medidas adicionales para establecer un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

7.375 Considerada a la luz de ese objetivo, la "simple" retirada de la marca de fábrica o de comercio es principalmente una referencia a que el estado de las mercancías no se ha alterado de otro modo, por lo que la falta de la marca de fábrica o de comercio no constituye un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. La retirada de la marca de fábrica o de comercio no es "simple" si el estado de las mercancías se ha alterado lo suficiente para disuadir de nuevas infracciones.

7.376 El Grupo Especial encuentra confirmación para esa interpretación en la segunda frase del artículo 59, que aborda la misma cuestión pero en un contexto distinto, y dispone lo siguiente:

> "En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten *en el mismo estado* ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto." (sin cursivas en el original)

7.377 Esa frase contempla el mismo problema básico que la cuarta frase del artículo 46. Confirma que la consideración pertinente es el estado de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, si bien la obligación establecida en la segunda frase del artículo 59 es menos específica por lo que respecta a la retirada de la marca de fábrica o de comercio, al sugerir que la "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio" es un ejemplo de un medio de alterar el estado de las mercancías infractoras. No obstante, en la presente diferencia la obligación aplicable figura en la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59.

7.378 China aduce que los titulares del derecho tienen un derecho jurídicamente reconocido a la protección frente a mercancías que infrinjan sus derechos de propiedad intelectual, pero no frente a mercancías sin marcas que no los infringen.[358]

7.379 El Grupo Especial observa que la cuarta frase del artículo 46, con arreglo a sus términos concretos, no está limitada a una acción para que las mercancías ya no sean infractoras, cosa que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio lograría. Antes bien, dicha frase impone una prescripción adicional que va más allá de hacer que las mercancías ya no sean infractoras con objeto de disuadir de nuevas infracciones con esas mercancías. Por tanto, no basta, salvo en casos excepcionales, demostrar que mercancías que ya se ha constatado están falsificadas posteriormente no tienen marcas. La colocación en los circuitos comerciales de esas mercancías, aunque tal vez ya no infrinja los derechos exclusivos establecidos en el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, no cumple la prescripción de la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59.

7.380 Por lo que respecta a las medidas en litigio, el Grupo Especial observa que el procedimiento para recabar observaciones de los titulares de derechos no afecta al estado de las mercancías, y que tampoco es obligado tener en cuenta dichas observaciones. Por tanto, en nada afecta a si las medidas en litigio disponen la "simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente".

7.381 China alega que las subastas de mercancías decomisadas por la Aduana están sujetas a un precio de reserva que garantiza que los infractores no tengan la oportunidad de comprar dichas mercancías a un precio irrazonablemente bajo y reaponerles marcas falsificadas.[359]

7.382 El Grupo Especial discrepa. Como la propia China afirmó en su comunicación de réplica, "el principio mismo de la protección de las marcas de fábrica o de comercio es que una marca de fábrica o de comercio distingue a una mercancía y permite que obtenga una prima significativa en el mercado".[360] El Grupo Especial destaca que una marca de fábrica o de comercio falsificada está diseñada para obtener parte de esa prima económica o toda ella. Cuando la marca de fábrica o de comercio falsificada se retira, el valor de la mercancía disminuye y es inferior a su valor de mercado si se revende tras la aposición de una marca de fábrica o de comercio falsificada. En otras palabras, sigue siendo económicamente viable que el importador o un tercero compre las mercancías en la subasta y aponga de nuevo las marcas de fábrica o de comercio para infringir de nuevo, con el mayor riesgo de que esto ocurra a que se hace referencia en el párrafo 7.374 *supra*. En cualquier caso, no

[358] Comunicación de réplica de China, párrafo 195.
[359] Primera declaración oral de China, párrafo 77; Primera comunicación escrita, párrafos 170-171.
[360] Comunicación de réplica de China, párrafo 196.

hay pruebas de que los precios establecidos con el método utilizado con la Aduana china sean tan altos que ya no resulte económicamente viable comprar las mercancías y a ponerles de nuevo las marcas de fábrica o de comercio.[361]

7.383 China aduce que las medidas en litigio impiden el retorno barato de la mercancía decomisada al infractor y, al garantizar que los infractores no obtengan beneficios económicos, disuaden eficazmente de la infracción.[362]

7.384 El Grupo Especial no encuentra ninguna referencia al infractor original en la obligación pertinente ni en el objetivo establecido en el artículo 46. No hay razón alguna para suponer que el texto tiene por objeto disuadir de la infracción únicamente al importador y no a otras partes, como los compradores en la subasta. El uso de la palabra "colocación" en los circuitos comerciales no entraña tal limitación, ya que la frase dice "colocación en los circuitos comerciales", y no "colocación en poder del importador".[363]

7.385 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que, por lo que respecta a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las medidas aduaneras de China establecen que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente basta para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.

7.386 El Grupo Especial no concluye únicamente sobre esa base que las medidas en litigio son incompatibles con la prescripción establecida en la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, porque la frase contiene las palabras "salvo en casos excepcionales". Esas palabras, interpretadas en contexto, implican que "en casos excepcionales" la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente *puede* bastar para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales.

7.387 Los Estados Unidos, en respuesta a una pregunta, sostienen que el sentido corriente de la palabra "excepcional" sugiere que hay algo en las circunstancias que es inhabitual o especial, no que haya un número *de minimis* de casos en los que es admisible colocar las mercancías en los circuitos comerciales normales tras la simple retirada de la marca infractora. Si los negociadores hubieran querido que se tratara del número de casos, cabe suponer que hubieran redactado la disposición empleando expresiones como "salvo en un número muy limitado de casos" o "salvo en un número *de minimis*/insignificante de casos".[364]

---

[361] Las medidas específicas para el establecimiento de precios de reserva en subastas de mercancías decomisadas por la Aduana figuran en las Medidas sobre la Administración de Bienes Decomisados por la Aduana. Se trata de medidas internas de la Administración General de Aduanas formuladas de conformidad con la Ley de Aduanas, la Ley sobre Sanciones Administrativas y la Ley de Subastas de 2003; véase China - Prueba documental 100. El artículo 18 de esas Medidas dispone lo siguiente:

> "Se fijará un precio de reserva para los bienes decomisados cuya subasta se haya autorizado. Si se necesitara una evaluación de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, se autorizará a una entidad tasadora legalmente establecida a que complete esa evaluación. En el caso de que varias empresas subastadoras compitan por el derecho a subastar, los precios de licitación se compararán con el precio de la tasación, y el más alto constituirá el precio de reserva. En caso de que no haya múltiples peticiones del derecho a subastar, el precio de reserva se determinará razonablemente sobre la base del precio de tasación dado por la entidad de tasación". (no se reproduce la nota de pie de página) Véase la traducción mutuamente acordada Nº 9 para la versión inglesa.

[362] Comunicación de réplica de China, párrafo 218.

[363] Como se indica en el párrafo 7.276 *supra*, el uso de la palabra "*release*" ("colocación") en el artículo 46 y, por tanto, en su incorporación al artículo 59, tiene un sentido más amplio que la simple entrega al importador.

[364] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 86.

7.388 China, en respuesta a la misma pregunta, sostiene que el sentido corriente de la palabra "excepcional" incluye "especial", lo que sugiere un criterio cualitativo, e "inhabitual", que alude a la frecuencia y sugiere un criterio cuantitativo. Tanto una interpretación en términos del conjunto de circunstancias como una interpretación en términos del número de casos son compatibles con el sentido corriente de las palabras "casos excepcionales".[365]

7.389 El Grupo Especial observa que las palabras "salvo en casos excepcionales", interpretadas en contexto, aluden a un subconjunto de los casos abarcados por la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, a saber, los casos en que las autoridades fronterizas competentes de un Miembro permiten que mercancías que se ha constatado son mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas se coloquen en los circuitos comerciales. Lo que hay que determinar es cuándo un caso así puede considerarse "excepcional".

7.390 La palabra "*exceptional*" ("excepcional") puede definirse como "*of the nature of or forming an exception; unusual, out of the ordinary; special*" ("que por su naturaleza representa o constituye una excepción; inhabitual, no ordinario; especial").[366] Esa definición no explica *en qué modo* un caso tiene que ser distinto de otros casos para que sea considerado "excepcional" en el sentido de la cuarta frase del artículo 46. Además, la cuestión de *cuán* diferente un caso tiene que ser de otros también es una cuestión de grado.

7.391 El Grupo Especial considera que las palabras "salvo en casos excepcionales", como el resto del principio establecido en la cuarta frase del artículo 46, tienen que interpretarse a la luz del objetivo de ese artículo, a saber, "establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones". Puede muy bien haber casos en los que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio antes de la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales no dé lugar a nuevas infracciones. Por ejemplo, un importador inocente que haya sido inducido por engaño a comprar una expedición de mercancías falsificadas, que no tiene medios para recurrir contra el exportador, y tampoco medios para aponer de nuevo las marcas de fábrica o de comercio falsificadas a las mercancías, podría representar un caso así.[367] No obstante, esos casos tienen que estar cuidadosamente delimitados para que satisfagan la descripción de "excepcional". Incluso cuando lo están, la disposición pertinente deberá rara vez aplicarse, no sea que la denominada excepción se convierta en la regla, o al menos se haga habitual.

7.392 El Grupo Especial no cree que los "casos excepcionales" a los efectos de la cuarta frase del artículo 46 puedan simplemente demostrarse por la existencia de pocos casos en los que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio se trata como suficiente para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. En primer lugar, los "casos excepcionales", en el sentido de la cuarta frase del artículo 46, incorporada al artículo 59, no se evalúan en términos de proporción de todos los casos de decomisos de mercancías infractoras en la frontera. En segundo lugar, esa forma de tratar mercancías que ya se ha constatado son mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas representaría un margen de tolerancia de ulteriores infracciones que no es compatible con el objetivo de establecer un medio eficaz de disuasión enunciado en el artículo 46.

[365] Respuesta de China a la pregunta 86.
[366] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).
[367] Sin perjuicio de la pertinencia de las declaraciones hechas por participantes individuales en las negociaciones, el Grupo Especial observa que China hizo referencia a ese ejemplo que figura en las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC: véase su comunicación de réplica, párrafos 211-213.

7.393 En consecuencia, el Grupo Especial considera que, por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio falsificadas, las medidas aduaneras de China prevén que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente bastará para permitir la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales en más casos, además de los "casos excepcionales".

7.394 Por las razones arriba expuestas, el Grupo Especial concluye que las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la *cuarta* frase del artículo 46.

3. Conclusiones relativas a las medidas aduaneras

7.395 El Grupo Especial recuerda sus conclusiones, expuestas en los párrafos 7.231, 7.355 y 7.394 *supra*, de que:

a) el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas aduaneras en tanto en cuanto estas medidas se aplican a mercancías destinadas a la exportación;

b) los Estados Unidos no han demostrado que las medidas aduaneras sean incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los principios establecidos en la *primera* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

c) las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la *cuarta* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. UMBRALES PENALES

1. Descripción de las medidas en litigio

a) Introducción

7.396 La presente sección de las constataciones del Grupo Especial se refiere a los umbrales penales establecidos por las medidas que se indican a continuación. El **Código Penal** de China fue adoptado por el Congreso Nacional del Pueblo en 1979, revisado por el Congreso Nacional del Pueblo en 1997 y promulgado mediante una Orden del Presidente de la República Popular China en 1997. El Código Penal se divide en dos partes: la Parte Uno, en la que figuran las "Disposiciones generales", y la Parte Dos, en la que figuran las "Disposiciones específicas". En la Parte Dos, el capítulo III establece los "Delitos relativos a la alteración del orden de la economía de mercado socialista". En el capítulo III, la sección 7 establece los "Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual" y comprende los artículos 213 a 220, que se examinan más adelante.

7.397 La Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con los casos penales de infracción de derechos de propiedad intelectual (Interpretación Nº 19 [2004] del Tribunal Supremo del Pueblo) ("**Interpretación Judicial Nº 19 [2004]**") fue adoptada en noviembre de 2004 y entró en vigor en diciembre de ese año. En ella se interpretan determinados términos utilizados en los artículos 213 a 219 del Código Penal y también se tratan otras cuestiones.

7.398 La Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicación concreta de las leyes en relación con los casos penales de infracción de derechos de propiedad intelectual - II (Interpretación Nº 6 [2007] del Tribunal Supremo del Pueblo) ("**Interpretación Judicial Nº 6 [2007]**") fue adoptada y entró en vigor en abril de 2007.

En ella se interpretan determinados términos utilizados en el artículo 217 del Código Penal y se tratan también otros asuntos.

b) Disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio

i) Utilización de una marca de fábrica o de comercio falsificada

7.399 El artículo 213 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que utilice una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio registrada de otra persona para la misma clase de mercancías, sin la autorización del titular de la referida marca registrada, será condenado, si *las circunstancias son graves*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si las circunstancias son especialmente graves, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa."[368] (sin cursivas en el original)

7.400 El artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la frase "las circunstancias son graves", que figura en el artículo 213 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que utilice una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio registrada de otra persona para la misma clase de mercancías, sin la autorización del titular de la referida marca registrada, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de falsificación de marcas de fábrica o de comercio registradas y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán las "circunstancias graves" previstas en el artículo 213 del Código Penal:
>
> 1) un *volumen de las actividades comerciales ilegales* no inferior a 50.000 yuan[369] o una *cuantía de las ganancias ilegales* no inferior a 30.000 yuan;
>
> 2) en caso de falsificación de dos o más marcas de fábrica o de comercio registradas, un *volumen de las actividades comerciales ilegales* no inferior a 30.000 yuan o una *cuantía de las ganancias ilegales* no inferior a 20.000 yuan;
>
> 3) otras circunstancias graves."[370] (sin cursivas en el original)

7.401 El párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define la expresión "volumen de las actividades comerciales ilegales" y dice lo siguiente:

> "En la presente Interpretación, se entiende por 'volumen de las actividades comerciales ilegales' el valor de los productos infractores fabricados, almacenados, transportados o vendidos durante la comisión del acto infractor de derechos de propiedad intelectual. El valor de los productos infractores vendidos se calculará al precio de venta efectivo. El valor de los productos infractores fabricados, almacenados, transportados y no vendidos se calculará al precio que figure en la

[368] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.
[369] Esta cifra equivale a 6.250 dólares EE.UU, al tipo de cambio medio del mercado (8,013 yuan por dólar EE.UU. durante el período 2004-2007).
[370] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

> etiqueta o al precio de venta medio efectivo de los productos infractores que haya sido verificado. Si en la etiqueta no figura el precio de los productos infractores o no es posible verificar el precio de venta efectivo, el precio de los productos infractores se calculará al precio de mercado medio de los productos que han sido objeto de infracción."[371]

7.402 El artículo 17 de la Interpretación Judicial Nº 30 [1998][372] define la expresión "cuantía de las ganancias ilegales" y dice lo siguiente:

> "En la presente Interpretación, se entiende por 'cuantía de las ganancias ilegales' la cuantía de los beneficios obtenidos."[373]

ii) Venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio falsificadas

7.403 El artículo 214 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que venda mercancías, a sabiendas[374] de que esas mercancías llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas, será condenado, si *la cuantía* de las ventas *es relativamente grande*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si la cuantía de las ventas es enorme, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa."[375] (sin cursivas en el original)

7.404 El artículo 2 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la frase "la cuantía es relativamente grande", que figura en el artículo 214 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que venda mercancías, a sabiendas de que esas mercancías llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de venta de mercancías que llevan apuestas marcas de fábrica o de comercio registradas falsificadas y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, cuando la cuantía de las ventas no sea inferior a 50.000 yuan, lo que se considerará la 'cuantía relativamente grande' prevista en el artículo 214 del Código Penal."[376]

---

[371] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[372] Interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo sobre determinadas cuestiones de aplicación concreta de las leyes de enjuiciamiento de causas penales en materia de publicaciones ilegales (Interpretación Nº 30 [1998] del Tribunal Supremo del Pueblo), Estados Unidos - Prueba documental 4 y China - Prueba documental 3.

[373] Traducción mutuamente acordada Nº 4 para la versión inglesa. Las partes están de acuerdo en que la definición es aplicable con arreglo a la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]: véanse las respectivas respuestas de los Estados y China a la pregunta 3 a).

[374] Nota de la traducción mutuamente acordada: Véase el artículo 9 de la Interpretación Judicial de 2004.

[375] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.

[376] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

iii) Falsificación de marcas de fábrica o de comercio y venta de marcas de fábrica o de comercio falsificadas

7.405 El artículo 215 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que falsifique o fabrique, sin estar autorizado para ello, representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas, o venda representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas que se hayan falsificado o fabricado sin autorización, será condenado, si *las circunstancias son graves*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal o vigilancia pública y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si las circunstancias son especialmente graves, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa."[377] (sin cursivas en el original)

7.406 El artículo 3 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la frase "las circunstancias son graves", que figura en el artículo 215 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que falsifique o fabrique, sin estar autorizado para ello, representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas ajenas, o venda dichas representaciones, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal o vigilancia pública por el delito de producción ilegal de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o de venta de representaciones fabricadas ilegalmente, y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán las 'circunstancias graves' previstas en el artículo 215 del Código Penal:
>
> 1) la falsificación o fabricación, sin estar autorizado para ello, de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o la venta de dichas representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 20.000 piezas o el *volumen de las actividades comerciales ilegales* no sea inferior a 50.000 yuan, o cuando la *cuantía de las ganancias ilegales* no sea inferior a 30.000 yuan;
>
> 2) la falsificación o fabricación, sin estar autorizado para ello, de dos o más tipos de representaciones de marcas de fábrica o de comercio registradas, o la venta de dichas representaciones, cuando la cantidad no sea inferior a 10.000 *piezas* o el *volumen de las actividades comerciales ilegales* no sea inferior a 30.000 yuan, o cuando la *cuantía de las ganancias ilegales* no sea inferior a 20.000 yuan;
>
> 3) otras circunstancias graves."[378] (sin cursivas en el original)

7.407 El párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define la expresión "volumen de las actividades comerciales ilegales" según se expone en el párrafo 7.401 *supra*. El artículo 17 de la Interpretación Judicial Nº 30 [1998] define la expresión "cuantía de las ganancias ilegales" según se expone en el párrafo 7.402 *supra*. El párrafo 3) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define el término "pieza" y dice lo siguiente:

> "En el marco del artículo 3 de la presente Interpretación, se entiende por 'pieza' (件)[379] una representación con toda la estructura de la marca de fábrica o de comercio."[380]

[377] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.
[378] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

c) Disposiciones sobre el derecho de autor

i) Delito de infracción del derecho de autor

7.408 El artículo 217 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los actos infractores del derecho de autor que se indican a continuación será condenado, si la *cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande* o *hay otras circunstancias graves*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa; si la cuantía de las ganancias ilegales es enorme o hay otras circunstancias especialmente graves, el reo será condenado a una pena de prisión no inferior a tres años y no superior a siete años y, simultáneamente, al pago de una multa:
>
> 1) la reproducción [/][381] distribución, sin la autorización del titular del derecho de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematográficas, televisivas o en vídeo, de sus programas de ordenador o de otras obras;
>
> 2) la publicación de un libro cuyo derecho exclusivo de publicación corresponde a otra persona;
>
> 3) la reproducción [/] distribución de grabaciones de audio [/] vídeo realizadas por otra persona, sin autorización de ésta;
>
> 4) la realización, venta[382] de una obra de arte que lleve apuesta la firma falsificada de otra persona."[383] (sin cursivas en el original)

7.409 El artículo 5 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta las expresiones "la cuantía de las ganancias ilegales es relativamente grande" y "hay otras circunstancias graves", que figuran en el artículo 217 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los actos infractores del derecho de autor previstos en el artículo 217 del Código Penal será condenado, si la *cuantía de las ganancias ilegales* no es inferior a 30.000 yuan, lo que se considerará la 'cuantía de las ganancias ilegales relativamente grande', a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de infracción del derecho de autor y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, en cualquiera de las circunstancias siguientes, que se considerarán 'otras circunstancias graves':
>
> 1) un *volumen de las actividades comerciales ilegales* no inferior a 50.000 yuan;

---

[379] Nota de la traducción mutuamente acordada: En este contexto, pieza (件) es un "término de medida" aplicable a la representación de una marca de fábrica o de comercio.

[380] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[381] Las partes informaron oralmente al Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva de que la utilización de "[/]" en las traducciones mutuamente acordadas Nº 1, 2 y 3 para la versión inglesa no indicaba desacuerdo, sino que más bien respondía al hecho de que en la versión original no se utilizaba "y".

[382] Nota de la traducción mutuamente acordada: Entre "realización" y "venta" no aparece ni "y" ni "o"; sólo hay una coma repetitiva china (、) o 顿号 que no tiene un equivalente preciso en inglés.

[383] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.

> 2) la reproducción [/] distribución, sin la autorización del titular del derecho de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematográficas, televisivas o en vídeo, de sus programas de ordenador o de otras obras de no menos de 1.000[384] 张 (份)[385] en total;
>
> 3) otras circunstancias graves."[386] (sin cursivas en el original)

7.410 El párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] define la expresión "volumen de las actividades comerciales ilegales" según se expone en el párrafo 7.401 *supra*. El artículo 17 de la Interpretación Judicial Nº 30 [1998] define la expresión "cuantía de las ganancias ilegales" según se expone en el párrafo 7.402 *supra*.

7.411 El artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007] reinterpreta la expresión "hay otras circunstancias graves", que figura en el artículo 217 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, reproduzca [/] distribuya, sin la autorización del titular del derecho de autor, sus obras escritas, musicales, cinematográficas, televisivas o en vídeo, sus programas de ordenador y otras obras de no menos de 500 张 (份)[387] en total, [el delito] se considerará como 'otras circunstancias graves' previstas en el artículo 217 del Código Penal ..."[388]

7.412 La cifra de "500" que figura en esta disposición está en contradicción con la cifra de "1000" que figura en la Interpretación Judicial anterior. Por consiguiente, prevalece la cifra de "500", en virtud del artículo 7 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007], que dice lo siguiente:

> "Cuando una interpretación judicial promulgada anteriormente esté en contradicción con la presente Interpretación, prevalecerá la presente Interpretación."[389]

ii) Venta de reproducciones infractoras del derecho de autor

7.413 El artículo 218 del Código Penal dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, venda reproducciones infractoras, a sabiendas de que se trata de reproducciones infractoras tipificadas en el artículo 217 del presente Código será condenado, si *la cuantía de las ganancias ilegales es enorme*, a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa."[390] (sin cursivas en el original)

---

[384] La cifra de "1000" ha sido reemplazada por la de "500": véanse los párrafos 7.411 y 7.412 *infra*.

[385] Nota de la traducción mutuamente acordada: 张 es un "término de medida" ampliamente utilizado para contar objetos planos (como discos ópticos, páginas, etc.) y 份 es un "término de medida" utilizado para contar copias en general.

[386] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[387] Nota de la traducción mutuamente acordada: 张 es un "término de medida" ampliamente utilizado para contar objetos planos (como discos ópticos, páginas, etc.) y 份 es un "término de medida" utilizado para contar copias en general.

[388] Traducción mutuamente acordada Nº 2 para la versión inglesa.

[389] Traducción mutuamente acordada Nº 2 para la versión inglesa y respuestas respectivas de las partes a la pregunta 3 a).

[390] Traducción mutuamente acordada Nº 1 para la versión inglesa.

7.414 El artículo 6 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] interpreta la expresión "la cuantía de las ganancias ilegales es enorme", que figura en el artículo 218 del Código Penal, y dice lo siguiente:

> "Quienquiera que, con el propósito de obtener beneficios, cometa cualquiera de los actos tipificados en el artículo 218 del Código Penal, será condenado a una pena de prisión no superior a tres años o de detención penal por el delito de venta de reproducciones infractoras y, simultánea o exclusivamente, al pago de una multa, cuando la cuantía de las ganancias ilegales no sea inferior a 100.000 yuan, en cuyo caso se considerará que 'la cuantía de las ganancias ilegales es enorme'."[391]

d) Delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual cometidos por una unidad

7.415 El mandato del Grupo Especial hace también referencia al artículo 220 del Código Penal en lo que respecta a los casos en que los delitos descritos en los artículos 213 a 219 son cometidos por una unidad. Los Estados Unidos no han solicitado un desagravio con respecto a ese artículo. Por consiguiente, el Grupo Especial no examina este aspecto de la medida.

2. Interpretación de las medidas en litigio

a) Introducción

7.416 El Grupo Especial observa que mediante esta alegación se impugnan las medidas penales de China "en sí mismas". Las partes discrepan en lo que concierne a determinados aspectos de las medidas en litigio. El Grupo Especial, de conformidad con su mandato, está por tanto obligado a hacer una evaluación objetiva del significado de las disposiciones pertinentes de esas medidas. El Grupo Especial recuerda las observaciones que hizo en el párrafo 7.28 *supra* y confirma que examina esas medidas únicamente a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que corresponden a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC .

b) Efecto normativo de las interpretaciones judiciales

7.417 Con arreglo a la Constitución de la República Popular China de 1982, el Congreso Nacional del Pueblo es el órgano supremo del poder estatal y su órgano permanente es su Comité Permanente. El Congreso Nacional del Pueblo y su Comité Permanente ejercen el poder legislativo del Estado. El Congreso Nacional del Pueblo promulga y modifica las leyes básicas, como el Código Penal, mientras que su Comité Permanente promulga y modifica otras normas legales.[392]

7.418 En 1981, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo adoptó una Resolución sobre la mejora de la labor de interpretación de la legislación, en la que decidió lo siguiente:

> "Las cuestiones relativas a la aplicación concreta de las leyes y decretos en los tribunales serán interpretadas por el Tribunal Supremo del Pueblo. Las cuestiones relativas a la aplicación concreta de las leyes y decretos en la labor de la Fiscalía serán interpretadas por la Fiscalía Suprema del Pueblo."[393]

---

[391] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.

[392] Constitución de la República Popular China de 1982, artículos 62 y 67, explicada en el Examen de las Políticas Comerciales de China realizado por la OMC, Informe de la Secretaría, WT/TPR/S/161, capítulo II 2), que se menciona en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 22, y se expone en la Prueba documental 16 presentada por los Estados Unidos.

[393] Resolución del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo sobre la mejora de la labor de interpretación de la legislación de 1981, párrafo 2, en Estados Unidos - Prueba documental 13.

7.419 En 1997, el Tribunal Supremo del Pueblo formuló Determinadas disposiciones sobre la labor de interpretación judicial. En marzo de 2007, las reemplazó por nuevas Disposiciones sobre la labor de interpretación judicial, en las que se establece lo siguiente:

> "Las interpretaciones judiciales del Tribunal Supremo del Pueblo tendrán efectos jurídicos."[394]

7.420 En 1996, la Fiscalía Suprema del Pueblo formuló Disposiciones provisionales sobre la labor de interpretación judicial. En mayo de 2006, las reemplazó por Disposiciones sobre la labor de interpretación judicial, en las que se establece lo siguiente:

> "Las interpretaciones judiciales de la Fiscalía Suprema del Pueblo tienen efectos jurídicos. Las fiscalías del pueblo podrán basarse en las disposiciones sobre interpretación judicial en documentos jurídicos como los escritos de acusación o de objeción."[395]

7.421 Las Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial y las Disposiciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial prevén la formulación conjunta de interpretaciones judiciales por parte del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo cuando una cuestión esté relacionada con la labor de ambos órganos.[396]

7.422 Los Estados Unidos sostienen que, a la luz de lo anteriormente expuesto, las interpretaciones judiciales que están en litigio en la presente diferencia son vinculantes y tienen fuerza de ley.[397]

7.423 China sostiene que las interpretaciones judiciales se publican "para asegurar un entendimiento y una aplicación uniformes de la legislación".[398] China no discrepa de la descripción de la base jurídica y la naturaleza vinculante de las interpretaciones judiciales en litigio que hacen los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita.[399] China confirma que, si un acto ilegal no alcanza uno de los umbrales pertinentes que se establecen en las interpretaciones judiciales en litigio, es jurídicamente imposible enjuiciarlo.[400]

7.424 A la luz de lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial constata que las interpretaciones judiciales de los artículos del Código Penal en litigio son vinculantes y tienen fuerza de ley.

c) Umbrales previstos en el Código Penal en general

7.425 China informa al Grupo Especial de que aplica umbrales a una amplia gama de delitos comerciales, lo que refleja la importancia de los diversos actos ilegales para el público en general y para el orden económico, así como la prioridad que concede China a la observancia, el enjuiciamiento y los recursos judiciales en el ámbito penal. China sostiene que los umbrales penales aplicables a la

---

[394] Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial, artículo 5, 法发 [2007] Nº 12, en Estados Unidos - Prueba documental 14.

[395] Disposiciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial, artículo 5, 高检发研字 [2006] Nº 4, en Estados Unidos - Prueba documental 15.

[396] Disposiciones del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial (a las que se hace referencia en la nota 394 *supra*), artículo 7, y Disposiciones de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la labor de interpretación judicial (a las que se hace referencia en la nota 395 *supra*), artículo 21.

[397] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 24.

[398] Primera comunicación escrita de China, párrafo 22.

[399] Respuesta de China a la pregunta 10, en la que se hace referencia a los párrafos 20-24 de esa comunicación.

[400] Respuesta de China a la pregunta 55.

falsificación y la piratería son razonables y adecuados en el contexto de esta estructura jurídica y de las demás leyes sobre delitos comerciales.[401]

7.426 Los Estados Unidos responden que lo que China opte por hacer con sus umbrales penales internos que no se refieren a los derechos de propiedad intelectual no afecta a la evaluación del Grupo Especial acerca de si China cumple las obligaciones internacionales que le corresponden en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[402]

7.427 El Grupo Especial observa que la parte primera del Código Penal contiene disposiciones generales. En el capítulo II de esa parte, la sección I se refiere a los delitos y la responsabilidad penal. El artículo 13 define el término delito y dice, *in fine*, lo siguiente:

> "Sin embargo, si las circunstancias son manifiestamente leves y el daño causado no es grave, el acto no se considerará un delito."[403]

7.428 China sostiene que, a lo largo del Código Penal, las definiciones de los diversos delitos van acompañadas de directrices para determinar en qué momento una determinada conducta proscrita adquiere tal gravedad que pasa a constituir un delito.[404] Esas directrices se reúnen y publican en Normas de enjuiciamiento. Respondiendo a una pregunta formulada por el Grupo Especial, China indicó que la mayoría de las disposiciones sustantivas del capítulo III sobre delitos económicos, del capítulo V sobre delitos contra la propiedad y de la sección 9 del capítulo VI sobre producción, venta y divulgación de material pornográfico[405] están también sujetas a umbrales específicos, como los aplicables a los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal, que están en litigio en la presente diferencia.[406]

7.429 El Grupo Especial toma nota de que China reconoce que, de un total de 117 delitos tipificados en las partes pertinentes y en la sección correspondiente del Código Penal, 11 no están sujetos a ningún umbral específico.[407] Por consiguiente, aunque China, por razones de política interna, pueda utilizar con frecuencia umbrales para definir el momento en que muchas categorías de actos ilegales se consideran lo suficientemente graves para ser sancionados penalmente, la estructura jurídica de China permite tipificar determinados actos como delitos sin recurrir a umbrales.

d) Umbrales aplicables a la condena o a las circunstancias agravantes

7.430 El Grupo Especial toma nota de que en el Código Penal hay algunos umbrales que establecen requisitos mínimos para determinar la condena ("umbrales aplicables a la condena"), mientras que otros establecen requisitos mínimos para imponer sanciones más elevadas ("umbrales aplicables a las circunstancias agravantes"). La mayoría de los artículos en litigio en la presente diferencia incluyen umbrales de ambos tipos. Los umbrales aplicables a la condena comprenden las "circunstancias graves" previstas en los artículos 213 y 215, la "cuantía de las ventas relativamente grande" prevista en el artículo 214, la "cuantía de las ganancias ilegales relativamente grande" u "otras circunstancias graves" previstas en el artículo 217 y la "cuantía enorme de las ventas" prevista en el artículo 218. Los umbrales aplicables a las circunstancias agravantes comprenden las "circunstancias especialmente

---

[401] Primera comunicación escrita de China, párrafos 122-127.
[402] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 100-102.
[403] China - Prueba documental 1.
[404] Primera comunicación escrita de China, párrafo 121.
[405] Los delitos descritos en la parte segunda, capítulo VI, sección 9 del Código Penal se abordaron, junto con los delitos relativos al derecho de autor que se describen en los artículos 217 y 218, en la Interpretación Judicial Nº 30 [1998] (a la que se hace referencia en la nota 372 *supra*).
[406] Véase la respuesta de China a la pregunta 57.
[407] Respuesta de China a la pregunta 57.

graves" previstas en los artículos 213, 215 y 217 y la "cuantía enorme de las ventas" prevista en el artículo 214.

7.431 Los Estados Unidos sólo impugnan los umbrales aplicables a la condena porque imposibilitan el enjuiciamiento en ausencia de determinados criterios. Por consiguiente, el Grupo Especial no examina con más detalle los umbrales aplicables a las circunstancias agravantes.

e) Disposiciones generales sobre delitos incoativos

7.432 China hace referencia a determinadas disposiciones generales del Código Penal que, según alega, se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual. Entre ellas se incluyen el artículo 22, relativo a los delitos en grado de preparación, y el artículo 23, relativo a los delitos en grado de tentativa, que pueden dar lugar a enjuiciamientos y sanciones penales.[408]

7.433 Los Estados Unidos replicaron que no viene al caso determinar la medida en que estas disposiciones generales sobre delitos incoativos permiten examinar las pruebas de una infracción *potencial*, puesto que los umbrales excluyen la responsabilidad penal basada en las pruebas de una infracción *real*.[409] Respondiendo a una pregunta, los Estados Unidos observan que ni el Código Penal, ni la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], ni la Interpretación Judicial Nº 6 [2007] contienen disposiciones específicas sobre los delitos en grado de preparación o tentativa en relación con los delitos consumados de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor.[410]

7.434 El Grupo Especial observa que, en la parte primera, capítulo II, sección 2 del Código Penal se establecen tres delitos incoativos: delito en grado de preparación, delito en grado de tentativa e interrupción del delito.[411] El artículo 22 dice lo siguiente:

> "Se entiende por delito en grado de preparación la preparación de los instrumentos o la creación de las condiciones para cometer un delito.
>
> Al reo que haya preparado un delito se le podrá imponer una pena más leve o atenuada que al que lo haya consumado, o se le podrá eximir de la pena."[412]

7.435 El artículo 23, en su parte pertinente dice lo siguiente:

> "Se entiende por delito en grado de tentativa aquel en el que el reo haya comenzado ya a cometer un delito pero no haya podido consumarlo por razones ajenas a su voluntad.
>
> Al reo que haya intentado cometer un delito se le podrá imponer una pena más leve o atenuada que al que lo haya consumado."[413]

7.436 El Grupo Especial observa que ambos artículos contienen disposiciones que parecen ser de aplicación general y que están expresamente relacionadas con "un delito" (犯罪). Los artículos a que hace referencia China no contienen ninguna limitación expresa de determinadas disposiciones específicas del Código Penal. Forman parte del capítulo II, relativo a los "Delitos", que figura en la parte primera, relativa a las "Disposiciones generales", en la que también se establecen el objetivo, los principios básicos y el ámbito de aplicación del Código Penal en el capítulo I, disposiciones sobre las

[408] Primera comunicación escrita de China, párrafos 35-37; comunicación de réplica, párrafos 36-41.
[409] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 34.
[410] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.
[411] Las partes no han hecho referencia al artículo 24, relativo a la interrupción del delito.
[412] China - Prueba documental 1.
[413] China - Prueba documental 1.

penas en el capítulo III y la aplicación concreta de éstas en el capítulo IV. Por los términos en que están formulados, no hay razones para suponer que los artículos 22 y 23 no se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual que se describen en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. Esta interpretación está corroborada por ejemplos de decisiones judiciales presentados por China que indican que los tribunales aplican los artículos 22 y 23 del Código Penal en casos de delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual.[414]

7.437 El Grupo Especial observa también que China ha hecho referencia a los delitos en grado de preparación y de tentativa a fin de demostrar que se pueden tener en cuenta el embalaje y los componentes de un producto para determinar la existencia de procedimientos penales aplicables a los delitos sustantivos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el Grupo Especial observa que China no ha alegado que los delitos en grado de preparación y tentativa hacen que las actividades que no alcanzan los umbrales de los artículos 213 a 220 estén en general sujetas a enjuiciamiento penal.

f) Disposiciones generales sobre delitos conjuntos

7.438 El Japón, respaldado por las Comunidades Europeas, argumenta que los umbrales cuantitativos no captarían actividades de falsificación de valor limitado o en pequeñas cantidades que, por su organización profesional o por la cooperación sistemática con otras personas, se realizan "a escala comercial".[415] México sostiene, además, que una actividad en pequeña escala es "claramente significativa" debido a que contribuye a la cadena de la infracción.[416]

7.439 Respondiendo a estas comunicaciones de terceros, China hace referencia a los artículos 25, 26 y 27 del Código Penal sobre corresponsabilidad, grupos de delincuentes y cómplices para demostrar que el Código Penal reconoce determinados factores no cuantitativos, como las pruebas de colaboración entre infractores.[417] China sostiene que esos factores se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal.[418]

7.440 Los Estados Unidos replican que ese argumento carece de importancia en lo que respecta a los infractores que actúan solos. Lo único que demuestran las pruebas es que, si una actividad que no alcanza el umbral existe como parte de otra que sí lo alcanza, será posible captarla.[419]

7.441 El Grupo Especial observa que la parte primera, capítulo II, sección 3 del Código Penal se refiere a los "Delitos conjuntos". Contiene cinco disposiciones. El artículo 25, en su parte pertinente, dice lo siguiente:

> "Se entiende por delito conjunto un delito intencional cometido conjuntamente por dos o más personas. ..."[420]

---

[414] Los Estados Unidos hacen referencia a estas decisiones judiciales y parecen reconocer que en esos casos se aplicaron dichos artículos: véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.

[415] Comunicación escrita presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafo 17; Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafo 10.

[416] Declaración oral de México en calidad de tercero, párrafos 6-7.

[417] Comunicación de réplica de China, párrafos 42-46.

[418] Comunicación de réplica de China, párrafo 33.

[419] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 35, en la que se hace referencia a la aplicación de la disposición relativa a los delitos conjuntos en un caso (China - Prueba documental 12), citado por China en su comunicación de réplica, párrafo 44, y su respuesta a la pregunta 56.

[420] China - Prueba documental 1.

7.442 El artículo 26 dice lo siguiente:

> "Se entiende por delincuente principal toda persona que organiza y encabeza un grupo de delincuentes para llevar a cabo actividades delictivas o que desempeña un papel principal en un delito conjunto.
>
> Se entiende por grupo de delincuentes una organización delictiva relativamente estable formada por tres o más personas con la finalidad de cometer delitos conjuntamente.
>
> Todo cabecilla que organice o encabece un grupo de delincuentes será sancionado en función de todos los delitos que haya cometido dicho grupo.
>
> Todo delincuente principal que no esté incluido en el párrafo 3 será sancionado en función de todos los delitos en que haya participado o que haya organizado o dirigido."[421]

7.443 El artículo 27 dice lo siguiente:

> "Se entiende por cómplice toda persona que desempeña un papel secundario o auxiliar en un delito conjunto.
>
> Al cómplice se le impondrá una pena más leve o atenuada, o se le eximirá de la pena."[422]

7.444 El Grupo Especial observa que los artículos 26 y 27 se limitan a los "delitos conjuntos" que el artículo 25 define como "delitos intencionales". Por los términos en que están formulados, no hay razones para suponer que los artículos 25, 26 y 27 no se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. Varias decisiones judiciales presentadas por China muestran que uno o más de esos artículos han sido citados en relación con el artículo 213.[423] Las decisiones muestran que los factores pertinentes correspondientes a varios delincuentes se sumaron a fin de alcanzar un umbral penal.

7.445 China sostuvo que, teniendo en cuenta el carácter conjunto de los delitos y la pertenencia a grupos de delincuentes, puede aplicar procedimientos y sanciones penales a infractores que de otro modo no alcanzarían los umbrales penales establecidos en las leyes penales sustantivas.[424] Sin embargo, respondiendo a una pregunta, China confirmó que los umbrales cuantitativos previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal se aplican a los delitos conjuntos que se describen en los artículos 25, 26 y 27 de dicho Código.[425]

7.446 Por ello, el Grupo Especial considera que el concepto de delitos conjuntos es pertinente porque permite recurrir al Código Penal para tener en cuenta un elemento de organización entre distintos delincuentes. Sin embargo, no modifica la situación en cuanto a la falta de procedimientos y sanciones penales aplicables a los actos de infracción que caen por debajo de los umbrales establecidos en los artículos 213 a 220.

---

[421] China - Prueba documental 1.
[422] China - Prueba documental 1.
[423] China - Pruebas documentales 4, 6, 9, 12, 13 y 16.
[424] Comunicación de réplica de China, párrafo 46.
[425] Respuesta de China a la pregunta 56.

g) Características específicas de los umbrales aplicables a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual

i) Propósito de obtener beneficios

7.447 Los Estados Unidos sostienen que los umbrales "exigen siempre una prueba de la intención de obtener ganancias financieras o beneficios".[426]

7.448 El Grupo Especial observa que, por lo que respecta a los delitos relativos a las marcas de fábrica o de comercio, dos de los umbrales previstos en el artículo 213 del Código Penal, conforme los interpreta el artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], se establecen en función del "volumen de las actividades comerciales ilegales" y de las "ganancias ilegales" (es decir, de la cuantía de los beneficios obtenidos[427]). El artículo 214 del Código Penal se aplica al acto de vender, y el umbral correspondiente, según el artículo 2 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], se establece en función de la "cuantía de las ventas". Todo ello implica un propósito de obtener ganancias financieras o beneficios. El artículo 215 del Código Penal no hace referencia expresa al propósito de obtener beneficios.

7.449 Por lo que respecta a los delitos relativos al derecho de autor, los artículos 217 y 218 del Código Penal se refieren expresamente a los actos llevados a cabo con "el propósito de obtener beneficios". Estos términos se repiten en las interpretaciones correspondientes que figuran en los artículos 5 y 6 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] y en el artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007].

7.450 Por consiguiente, los artículos 213, 214, 217 y 218 del Código Penal tienen en cuenta, junto con los umbrales cuantitativos, por lo menos un factor cualitativo. En la presente diferencia, los Estados Unidos no impugnan este aspecto de la medida.[428]

ii) Umbrales alternativos

7.451 Las partes están de acuerdo en que los umbrales se refieren a una gama de factores diferentes que comprenden el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantía de las ganancias (o beneficios) ilegales, la cuantía de las ventas, el número de "copias" y "otras circunstancias graves". Los tres primeros factores son, por sus propios términos, indicadores de la actividad de una empresa, y están explícita o implícitamente relacionados con las ventas, es decir, con la actividad comercial. Los cuatro primeros factores se expresan todos ellos en términos cuantitativos.

7.452 China hace hincapié en que los múltiples criterios que se establecen en los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal son todos ellos alternativos.[429] Los Estados Unidos están de acuerdo y alegan que la aplicación de uno cualquiera de los umbrales alternativos o de todos ellos impide que muchos actos de piratería y falsificación a escala comercial sean objeto de enjuiciamiento penal o de condena.[430]

7.453 El Grupo Especial observa que los artículos 213 y 215 del Código Penal contienen un único umbral cada uno. Sin embargo, son interpretados por los artículos 1 y 3 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] en función de una serie de circunstancias diferentes. Del texto de los artículos 1 y 3 se infiere claramente que cada una de esas circunstancias se aplica como alternativa, puesto que los

[426] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59.
[427] Véase el párrafo 7.402 *supra*.
[428] Véanse los párrafos 7.659 y 7.660 *infra*.
[429] Primera comunicación escrita de China, párrafos 33-34.
[430] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 77.

artículos 1 y 3 establecen que se considerará que el umbral aplicable a la condena previsto en el artículo pertinente del Código Penal se alcanza en "cualquiera de las circunstancias siguientes".

7.454 El Grupo Especial observa que el artículo 217 del Código Penal contiene dos umbrales aplicables a la condena, a saber, "la cuantía de las ganancias ilegales" y "otras circunstancias graves". El texto del artículo 217 deja claro, mediante la utilización de la palabra "o", que son alternativos entre sí. Ambos umbrales son interpretados por el artículo 5 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]: el primero, en función de una cuantía y el segundo en función de una serie de circunstancias diferentes. Del texto del artículo 5 se infiere claramente que esas distintas circunstancias se aplican de manera alternativa, puesto que el artículo 5 dispone que se considerará que el umbral de la condena por "otras circunstancias graves" previsto en el artículo 217 del Código Penal se alcanza en "cualquiera de las circunstancias siguientes". Se considerará que el umbral de la condena pertinente se ha alcanzado cuando se cumpla una cualquiera de esas circunstancias o se llegue al umbral de "la cuantía de las ganancias ilegales".

7.455 Esto significa, por ejemplo, que la utilización de una marca de fábrica o de comercio falsificada, cuando el volumen de las actividades comerciales ilegales sea, digamos, de 40.000 yuan (es decir, inferior al umbral de 50.000 yuan aplicable en virtud del artículo 213 del Código Penal), no está exenta de enjuiciamiento penal a no ser que ni la cuantía de las ganancias ilegales, ni el número de marcas de fábrica o de comercio registradas afectadas por el delito ni otras circunstancias alcancen los demás umbrales aplicables. Sin embargo, cuando un acto infractor está por debajo de todos los umbrales aplicables, no hay enjuiciamiento ni sanciones penales.

7.456 No se discute que los delitos de venta previstos en los artículos 214 y 218 del Código Penal contienen cada uno un único umbral aplicable a la condena. Por consiguiente, esos umbrales no se aplican como alternativas.

iii) Cálculo acumulativo a lo largo del tiempo

7.457 China sostiene que los umbrales se calculan a lo largo de un período de tiempo prolongado. Ello se refleja en el plazo general de prescripción para los delitos de naturaleza continua y en la disposición específica sobre el cálculo acumulativo que figura en el párrafo 2 del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]. China afirma que este principio se aplica también a los umbrales en cuanto al número de copias. Por consiguiente, los umbrales de los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual pueden calcularse a lo largo de toda la duración de la actividad infractora.[431]

7.458 Los Estados Unidos observan que el párrafo 2) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] está sujeto a una condición: que no se haya impuesto ninguna sanción administrativa o penal.[432] China responde que la observancia administrativa evita que se cometa el delito.[433]

7.459 El Grupo Especial observa que la parte primera, capítulo IV, sección 8 del Código Penal establece plazos de prescripción para el enjuiciamiento de delitos. El artículo 87 establece plazos de prescripción calculados con arreglo a la sanción máxima por el delito en cuestión, el más breve de los cuales es de cinco años. El artículo 89 del Código Penal establece que el plazo de prescripción para un acto delictivo de naturaleza continua se contará a partir de la fecha en que *concluya* dicho acto delictivo.[434]

[431] Primera comunicación escrita de China, párrafos 30-32; comunicación de réplica, párrafos 26-27.
[432] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 a).
[433] Comunicación de réplica de China, párrafos 28-29.
[434] China - Prueba documental 1.

7.460 El Grupo Especial observa también que el párrafo 2) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004] dice lo siguiente:

> "En el caso de una infracción cometida durante [*sic*] más de una vez, respecto de la cual no se haya impuesto ninguna sanción administrativa o penal, el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantía de las ganancias ilegales o la cuantía de las ventas se calcularán de manera acumulativa."[435]

7.461 Estas disposiciones indican que los umbrales pueden tener en cuenta múltiples actos infractores, y no sólo los ingresos, los beneficios, las ventas o el número de copias correspondientes a una única transacción o en un único momento. Este extremo está confirmado por ejemplos de decisiones judiciales presentados por China que indican que, para calcular si se han alcanzado los umbrales, los tribunales han tenido en cuenta las infracciones cometidas durante períodos de hasta cinco años.[436] Una sanción administrativa impuesta a un determinado acto infractor excluye a ese acto del cálculo acumulativo de los umbrales del "volumen de las actividades comerciales ilegales", "la cuantía de las ganancias ilegales" o "la cuantía de las ventas" y, por consiguiente, de los procedimientos y sanciones penales.

iv) Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - mercancías

7.462 China sostiene que el cálculo del umbral correspondiente al "volumen de las actividades comerciales ilegales" no se limita a las mercancías que se encuentran en un único lugar y en un mismo momento. Antes bien, ese umbral abarca todas las mercancías infractoras relacionadas con el infractor, incluidas las que no obran ya en su poder.[437]

7.463 Los Estados Unidos reconocen que, en determinadas circunstancias, la definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" parece permitir que, al calcular el umbral, se tengan en cuenta las mercancías de un infractor que se encuentran en diferentes locales.[438]

7.464 El Grupo Especial observa que tres de los umbrales de condena previstos en los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal se establecen en función del "volumen de las actividades comerciales ilegales". La definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][439] hace referencia a los productos infractores "fabricados, almacenados, transportados o vendidos" durante la comisión del acto infractor de derechos de propiedad intelectual. Por los términos en que está formulada, esta definición no limita el cálculo de esos umbrales al valor de las mercancías confiscadas en un único lugar y en un mismo momento. Esta interpretación está corroborada por ejemplos de decisiones judiciales presentados por China que indican que, al calcular el volumen de las actividades comerciales ilegales, los tribunales han tenido en cuenta el valor de las mercancías ya vendidas[440], así como el de las mercancías confiscadas en diferentes lugares.[441]

---

[435] Traducción mutuamente acordada Nº 3 para la versión inglesa.
[436] China - Pruebas documentales 4, 13 y 14.
[437] Primera comunicación escrita de China, párrafos 23-24.
[438] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 a).
[439] Citada en el párrafo 7.401 *supra*.
[440] China - Pruebas documentales 4, 5 y 6.
[441] China - Prueba documental 7.

v) Cálculo del volumen de las actividades comerciales ilegales - precio

7.465 Los Estados Unidos alegaron que el método exigido para calcular el "volumen de las actividades comerciales ilegales" se basaba en los precios de las mercancías infractoras, y no en el valor de las mercancías legítimas no infractoras.[442]

7.466 China respondió que el método de cálculo se basa en el precio de venta de las mercancías infractoras efectivo o medio, o que figura en la etiqueta, pero que, cuando no es posible determinar ese precio, el precio se calcula sobre la base del precio de mercado medio de las mercancías que han sido objeto de infracción, es decir, de las mercancías auténticas.[443] Respondiendo a una pregunta formulada por el Grupo Especial, China se mostró de acuerdo en que el precio de las mercancías auténticas se utilizaba como último recurso.[444]

7.467 El Grupo Especial observa que los tres umbrales de condena previstos en los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal se fijan en términos del "volumen de las actividades comerciales ilegales", que puede calcularse utilizando distintos métodos. En última instancia, las partes están de acuerdo en que, con arreglo a la definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][445], el método principal para calcular esos umbrales se basa en el precio efectivo al que se han vendido las mercancías *infractoras* o en el que figuraba en la etiqueta, o, si no se han vendido, en el precio de venta medio efectivo de los productos *infractores* que haya sido verificado. Sólo en el caso de que no haya un precio en la etiqueta o que no se pueda verificar el precio de venta efectivo, el volumen de las actividades comerciales ilegales se calcula con arreglo al precio de mercado "medio" de los productos *objeto de infracción*. Dicho de otro modo, el umbral está relacionado principalmente con el valor de las mercancías que llevan apuesta una marca de fábrica o de comercio falsificada o que infringen el derecho de autor, pero puede estar relacionado, como último recurso, con el valor de los productos auténticos.

7.468 No se discute que el valor de las mercancías que llevan apuesta una marca de fábrica o de comercio falsificada o de las mercancías infractoras del derecho de autor será menor que el valor de las mercancías auténticas correspondientes. Esto tiene como efecto que el umbral aplicable al volumen de las actividades comerciales ilegales sea más difícil de alcanzar en los casos en que no se utiliza el precio de las mercancías auténticas. El número de ocasiones en que no se alcanzará ese umbral será por tanto mayor que si el precio de las mercancías objeto de infracción se utiliza en todos los casos.

vi) Número de mercancías y precios

7.469 China sostiene también que el umbral aplicable al volumen de las actividades comerciales ilegales, en particular, es un criterio flexible en sí mismo porque tiene en cuenta tanto el número de artículos infractores como el valor de los mismos.[446] Los Estados Unidos no han formulado observaciones.

---

[442] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 119, en la que se recurre a una traducción que figura en la Prueba documental 2 presentada por los Estados Unidos que hacía referencia *in fine* a los "productos producidos mediante la infracción de derechos de propiedad intelectual", y no a los "productos que han sido objeto de infracción".

[443] Primera comunicación escrita de China, párrafo 28.

[444] Respuesta de China a la pregunta 2 c).

[445] Citada en el párrafo 7.401 *supra*.

[446] Comunicación de replica de China, párrafos 23-24.

7.470 El Grupo Especial observa que, con arreglo a la definición de "volumen de las actividades comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1) del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][447], estos umbrales se calculan en función del precio de las mercancías. Como es natural, el número de mercancías necesario para alcanzar el umbral es inversamente proporcional al valor de dichas mercancías. Por consiguiente, el umbral es lo suficientemente flexible para captar un pequeño número de mercancías de alto valor o un gran número de mercancías de bajo valor. Sin embargo, cuando el número de mercancías multiplicado por el valor de las mismas sea inferior al umbral y no sea captado por ninguno de los umbrales alternativos aplicables, no se aplicarán procedimientos y sanciones penales.

vii) Umbrales residuales

7.471 Las partes no abordaron inicialmente otro umbral, el de "otras circunstancias graves", aplicable en virtud de los artículos 213, 215 y 217 del Código Penal.

7.472 Respondiendo a una pregunta hecha por el Grupo Especial para aclarar el significado de estos umbrales, los Estados Unidos señalaron un caso en que un fiscal había invocado el umbral de circunstancias agravantes, igualmente sin definir, basado en "otras circunstancias especialmente graves", que figura en el artículo 1 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]. Ese fiscal había citado sin éxito los "graves efectos para la sociedad tanto a nivel nacional como internacional".[448]

7.473 Respondiendo a esa misma pregunta, China explicó que la inclusión de "otras circunstancias graves" era un mecanismo legislativo destinado a preservar la flexibilidad jurídica en los tribunales y en el desarrollo futuro de las leyes. Esa disposición permite a un tribunal determinar si un acto concreto es comparable y equivalente a los demás umbrales definidos, aunque no los alcance, y merece por tanto ser objeto de sanciones penales. China no pudo, en el tiempo de que disponía, ofrecer ejemplos específicos de casos en que se hubiera utilizado este umbral.[449]

7.474 El Grupo Especial observa que, por los términos en que están formuladas las medidas en litigio, uno de los umbrales aplicables a tres delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual es una categoría residual de "otras circunstancias graves". En el caso de los artículos 213 y 215 del Código Penal, este umbral sólo aparece en el texto de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]. En el caso del artículo 217 del Código Penal, este umbral aparece de hecho en el texto del propio artículo, pero más adelante es definido en función de dos umbrales específicos más una categoría residual de "otras circunstancias graves" redactada en idénticos términos. Esto confirma la explicación de China de que este umbral es un mecanismo legislativo que permite el desarrollo futuro de las leyes. Sin embargo, no se alega que se haya elaborado algún otro umbral aparte de los que se señalan en el presente informe.

7.475 Además, no se alega que los tribunales o los fiscales hayan tratado todos los actos infractores que no alcanzan los umbrales cuantitativos como actos delictivos en virtud de este umbral residual. China confirma que, si un acto ilegal no alcanza uno de los umbrales pertinentes que se establecen en las correspondientes interpretaciones judiciales en litigio, es jurídicamente imposible enjuiciarlo.[450] China confirma también que esos umbrales residuales son aplicables a otros actos que sean "comparables y equivalentes" a los umbrales definidos. Por consiguiente, esos umbrales residuales no modifican de manera significativa la posición jurídica de la categoría de actos infractores de las

[447] Citada en el párrafo 7.401 *supra*.
[448] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 9, en la que se cita la Prueba documental 61 presentada por los Estados Unidos.
[449] Respuesta de China a las preguntas 9 y 55; comunicación de réplica, párrafo 22.
[450] Véanse los párrafos 7.423 y 7.455 *supra*.

marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no son tratados como delitos, sino que ayudan a definir dicha categoría.

viii) Observancia administrativa

7.476 China señala a la atención del Grupo Especial su sistema de observancia administrativa para combatir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, que funciona independientemente de su sistema de observancia penal. Informa al Grupo Especial de que en China toda infracción *en cualquier escala* está sujeta a observancia administrativa. Las autoridades encargadas de la seguridad pública tienden a centrarse más en las infracciones que alcanzan los umbrales penales, mientras que las autoridades administrativas encargadas del derecho de autor y del comercio se ocupan en mayor medida de las infracciones en pequeña escala.[451]

7.477 Los Estados Unidos responden que únicamente los procedimientos y sanciones penales permiten cumplir las obligaciones que impone el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La observancia administrativa no sustituye a la observancia penal.[452]

7.478 El Grupo Especial toma nota de que en China existen sanciones administrativas, incluidas multas, para las infracciones de la propiedad intelectual que no alcanzan los umbrales penales. Por consiguiente, esos umbrales no crean un "refugio seguro". Sin embargo, ninguna de las partes en la diferencia[453] sostiene que la observancia administrativa permite cumplir las obligaciones en materia de procedimientos y recursos penales que se establecen en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el Grupo Especial no examina con más detalle esta cuestión.

h) Conclusión relativa a la interpretación de las medidas en litigio

7.479 Por las razones anteriormente expuestas, el Grupo Especial concluye que, aunque la estructura de los umbrales y el método de cálculo de algunos de ellos permiten tener en cuenta diversas circunstancias, los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no alcanzan *todos* los umbrales aplicables no están sujetos a procedimientos y sanciones penales. El Grupo Especial examinará ahora si algunos de esos actos infractores constituyen "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial" en el sentido del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Alegación al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.480 Los Estados Unidos sostienen que el concepto de "escala comercial" comprende tanto a quienes participan en actividades comerciales para obtener una "ganancia financiera" en el mercado, y que por consiguiente están, por definición, operando a escala comercial, como a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser actos a "escala comercial" en el mercado respectivo.[454] Posteriormente aclararon que el concepto de "escala comercial" se refería a los actos de falsificación o piratería que alcanzaran una determinada medida o magnitud, con una vinculación con el mercado. La determinación de si una actividad particular de falsificación o piratería es "a escala comercial" dependerá de los hechos y circunstancias que la rodeen. Entre los factores pertinentes se incluirían el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías

[451] Primera comunicación escrita de China, párrafos 39-43.
[452] Comunicación de replica de los Estados Unidos, párrafos 116-119.
[453] Véase la comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafos 39-42.
[454] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110.

infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho.[455] Algunas actividades tendrían un carácter tan insignificante o *de minimis* que en determinadas circunstancias *no* serían "a escala comercial", como las infracciones ocasionales de naturaleza puramente personal cometidas por los consumidores, o la venta de volúmenes insignificantes por una cuantía insignificante (es decir, la venta de una copia por 1 yuan), salvo que hubiera circunstancias que indicasen lo contrario.[456]

7.481 China responde que "escala comercial" se refiere a una magnitud significativa de actividad infractora. Este es un criterio amplio, sujeto al arbitrio nacional y a las condiciones locales.[457] Los Estados Unidos no interpretan "escala comercial" como un solo concepto y, con arreglo a su interpretación, la palabra "escala" queda completamente excluida de la definición.[458] El contexto del párrafo 1 del artículo 1 y del párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC muestra que los Miembros conservan un considerable margen de discrecionalidad en lo que respecta a asegurar la observancia de la ley, y que la facultad para definir los criterios del artículo 61 está reservada a los Miembros.[459] China posteriormente aclaró que si bien esos artículos no proporcionaban una defensa absoluta frente a la obligación sustantiva del artículo 61, sí constituían el contexto pertinente y desaconsejaban claramente interpretar el artículo 61 en formas que fueran incompatibles con el sistema jurídico de China y que obligaran a desviar los recursos destinados a actividades de observancia.[460] Los antecedentes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, así como la práctica ulterior de los Miembros, demostraban que éstos entendían que las palabras "a escala comercial" imponían sólo una norma estricta y amplia aplicable únicamente a actividades infractoras significativas.[461]

7.482 Los Estados Unidos alegan que los umbrales penales establecidos por China obligan a las autoridades a descartar otros indicios de piratería y falsificación a escala comercial, desde pruebas físicas hasta la consideración de los efectos que la piratería o la falsificación tienen en el mercado comercial y, por extensión, para los titulares de derechos.[462] Los Estados Unidos aducen que es preciso tener en cuenta una gama de factores cuantitativos y cualitativos para asegurarse de que todas las actividades "a escala comercial" están sujetas al artículo 61.[463]

7.483 China responde que los tribunales chinos sí tienen en cuenta los productos semiterminados o no terminados, y que éstos son prueba de preparativos y de tentativas, así como de delitos sustantivos.[464] Ni los procedimientos relativos a las pruebas ni los efectos para los titulares de los derechos son pertinentes a los efectos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[465] El Código Penal también aborda, en las disposiciones sobre la responsabilidad por actos de terceros, los elementos de organización de los delitos.[466]

---

[455] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59.
[456] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 60.
[457] Primera comunicación escrita de China, párrafos 64 y 117; Primera declaración oral de China, párrafo 30.
[458] Primera comunicación escrita de China, párrafos 67-71; Primera declaración oral de China, párrafos 26-27.
[459] Primera comunicación escrita de China, párrafos 90, 92 y 98-101.
[460] Segunda comunicación escrita de China, párrafos 102-107.
[461] Primera comunicación escrita de China, párrafos 104-108 y 109-116; Segunda comunicación escrita de China, párrafos 116-134.
[462] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 143-150.
[463] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 38.
[464] Primera comunicación escrita de China, párrafos 35-37; comunicación de réplica, párrafo 32.
[465] Primera comunicación escrita de China, párrafos 141 y 139.
[466] Comunicación de réplica de China, párrafos 42-46.

b) Principales argumentos de los terceros

7.484 La Argentina aduce que las medidas de China no parecen incompatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que el párrafo 1 del artículo 1 otorga a China la flexibilidad de aplicar las disposiciones en materia de observancia de manera compatible con su marco constitucional y de reglamentación.[467]

7.485 Australia aduce que "escala comercial" comprende cualquier acto o serie de actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería del derecho de autor que tengan un efecto desfavorable en el rendimiento financiero que el titular del derecho puede obtener en el territorio de un Miembro, y que el sentido corriente de "escala" engloba un concepto de evaluación comparativa. La determinación de si un acto concreto es o no de escala comercial únicamente puede hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas los efectos potenciales de las tecnologías digitales.[468] Esto puede incluir actividades infractoras que no reporten una ganancia financiera al infractor, pero que sin embargo tengan un efecto perjudicial importante para el titular del derecho debido a la disponibilidad del material infractor en las redes digitales.[469]

7.486 El Brasil aduce que una interpretación de "escala comercial" debe dar sentido a los dos términos de esta expresión, que combinan el "orden de magnitud" con la finalidad de obtener una ganancia financiera. Por consiguiente, el Brasil considera que el artículo 61 establece una norma mínima con dos aspectos que obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de las infracciones deliberadas lesivas de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que entrañen ánimo de lucro y cantidades significativas de mercancías infractoras.[470]

7.487 El Canadá aduce que las autoridades chinas no pueden aplicar sanciones penales en muchos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial debido a que los umbrales de China son arbitrarios, demasiado estrictos e inflexibles. El concepto de "escala comercial" comprende distintos factores. No se refiere simplemente a la producción industrial, sino que incluye casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor cometidas a una escala suficiente para considerar que existe ánimo de lucro o la intención de llevar a cabo una actividad comercial. Este es un criterio cualitativo y requiere un margen de discrecionalidad, a fin de tener en cuenta las circunstancias de un determinado caso. Mientras que un volumen insignificante de falsificaciones probablemente no cumpliría el requisito, la reproducción dolosa de cientos de copias pirata con unos ingresos por ventas de miles de dólares constituiría, con arreglo a cualquier criterio objetivo, una infracción a escala comercial. Esto se aplicaría especialmente en lo que respecta a China, donde el PIB anual per cápita sólo asciende a 2.500 dólares EE.UU. y donde 57 millones de personas ganan menos de 125 dólares EE.UU. al año. Si bien el artículo 61 no exige el enjuiciamiento de todos y cada uno de los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, sí obliga a los Miembros a estar en condiciones de hacerlo cuando las circunstancias justifiquen que se ejerzan facultades discrecionales de enjuiciamiento.[471]

7.488 Las Comunidades Europeas aducen que en el artículo 61 se distinguen dos tipos de infracciones porque tienen una especial posibilidad de causar un daño a los titulares de los derechos.

---

[467] Comunicación escrita de la Argentina en calidad de tercero, párrafos 20 y 23.

[468] Comunicación escrita de Australia en calidad de tercero, párrafos 18-19, en la que se respalda la definición sugerida en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110.

[469] Comunicación escrita de Australia en calidad de tercero, párrafo 16; respuesta de Australia a la pregunta 6 del Grupo Especial a los terceros.

[470] Comunicación escrita del Brasil en calidad de tercero, párrafos 35-38.

[471] Comunicación escrita del Canadá en calidad de tercero, párrafos 4-8 y 11.

Por consiguiente, "a escala comercial" debe comprender todas las actividades que creen la posibilidad especial de causar daño por ser de carácter comercial o tener el propósito de generar utilidades. Los umbrales cuantitativos por sí solos no bastan para tener en cuenta aspectos relativos a la organización profesional o la cooperación sistemática. A fin de abarcar todas las infracciones a escala comercial, las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes penales deben poder tener en cuenta factores adicionales, tales como las indicaciones de organización empresarial o de ánimo de lucro de una actividad.[472] Las Comunidades Europeas aducen además que, puesto que prevé el uso de procedimientos y sanciones penales, la primera frase del artículo 61 obliga a los Miembros no sólo a tipificar como delito las actividades que en ella se mencionan, sino también a tomar medidas para enjuiciar a sus autores.[473]

7.489 El Japón aducen que los umbrales cuantitativos, si bien podrían identificar muchos casos de falsificación "a escala comercial", no abarcarían las actividades de falsificación de valor limitado o en cantidades más pequeñas que son de "escala comercial" debido a circunstancias adicionales, como su organización profesional o fácil repetición. La mera cuantificación de la "escala comercial" no abarca todos los casos de falsificación a escala comercial, y han de tenerse en cuenta elementos cualitativos adicionales a fin de tomar en consideración esas características relativas a la organización de una actividad.[474]

7.490 Corea aduce que los umbrales de China excluyen de manera arbitraria la posibilidad de sancionar penalmente algunos delitos contra los derechos de propiedad intelectual y son por tanto incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. La "escala comercial" representa un nivel de magnitud que se alcanza realizando o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña envergadura, con la finalidad de obtener una ganancia financiera vulnerando derechos de propiedad intelectual de una manera más bien sistemática. En consecuencia, deberá considerarse que cualquiera que participe en una actividad comercial vulnerando derechos de propiedad intelectual y obteniendo utilidades financieras, con independencia de la cuantía de que supuestamente se trate, vulnera esos derechos a "escala comercial".[475]

7.491 México sostiene que el concepto de "escala comercial" abarca las actividades que van más allá de las violaciones casuales u ocasionales que no tienen el propósito de generar ganancias. En ese contexto, la palabra "escala" no necesariamente está sujeta a condiciones de magnitud, sino alternativamente a condiciones cualitativas. México afirma además que las actividades en pequeña escala son "claramente significativas" dado que contribuyen a la cadena de infracción.[476]

7.492 El Taipei Chino sostiene que "escala comercial" es un concepto jurídico abstracto en el que intervienen múltiples factores relacionados con las circunstancias locales, como la naturaleza de los derechos vulnerados, el valor y el precio en el mercado, el móvil y la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, el daño ocasionado, la ganancia obtenida, el contexto cultural, y el grado de adelanto de la tecnología moderna y del nivel de vida, que han de examinarse caso por caso.[477]

---

[472] Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 10 y 14.

[473] Comunicación escrita de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 10 y 11; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 del Grupo Especial a los terceros.

[474] Comunicación escrita del Japón en calidad de tercero, párrafos 17 y 30; declaración oral del Japón en calidad de tercero, párrafo 13.

[475] Comunicación escrita de Corea en calidad de tercero, párrafos 20 y 27; declaración oral de Corea en calidad de tercero, párrafo 6.

[476] Comunicación escrita de México en calidad de tercero, párrafo 10; declaración oral de México en calidad de tercero, párrafos 6 y 7.

[477] Comunicación escrita del Taipei Chino en calidad de tercero, párrafo 21; declaración oral del Taipei Chino en calidad de tercero, párrafo 11.

7.493 Tailandia aduce que la falta de una definición de "escala comercial" en el Acuerdo sobre los ADPIC constituye un elemento de flexibilidad por el que se reconocen los diferentes sistemas jurídicos de los Miembros. Cada Miembro puede adoptar la interpretación que estime oportuna.[478]

c) Examen por el Grupo Especial

i) Naturaleza de la alegación

7.494 La alegación de los Estados Unidos se refiere a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor con respecto a los cuales China no establece el uso de procedimientos ni sanciones penales pero que según alegan los Estados Unidos son "a escala comercial".[479] La alegación se basa en dos supuestos "problemas fundamentales" a los que se hace referencia en el presente informe como las dos vertientes de esta alegación. La primera vertiente concierne al nivel y al método de cálculo de los umbrales. Al especificar determinados niveles, los umbrales supuestamente liberan a clases enteras de actividades de falsificación y piratería del riesgo del enjuiciamiento y la condena penal.[480] La segunda vertiente atañe a la limitada serie de pruebas numéricas de los umbrales. Al centrarse únicamente en estas pruebas, los umbrales obligan supuestamente a los funcionarios encargados de la observancia de la ley a descartar otros indicios de falsificación y piratería.[481]

7.495 El Grupo Especial señala que la primera vertiente de la alegación aborda los números especificados en las pruebas numéricas, y la manera de calcular algunos de ellos, a fin de demostrar que los umbrales son demasiado elevados. Estas son cuestiones cuantitativas. La segunda vertiente aborda determinados factores que las pruebas numéricas no tienen en cuenta. Estas son cuestiones cualitativas. Ninguna de las vertientes es una alegación general de que los umbrales numéricos no puedan abarcar todos los casos "a escala comercial". En respuesta a las peticiones formuladas por el Grupo Especial tanto después de la primera como de la segunda reunión sustantiva de que se aclarara la alegación, los Estados Unidos aclararon que no se oponían a la utilización de umbrales numéricos en sí.[482] Por consiguiente, al Grupo Especial no se le pide que examine si, como cuestión de principio, los umbrales numéricos pueden aplicar una obligación en lo que respecta a los casos "a escala comercial".

7.496 Por tanto, en su evaluación de esta alegación, el Grupo Especial procederá de la siguiente manera:

a) en lo que respecta a la primera vertiente de la alegación, el Grupo Especial evaluará si los *niveles* de los umbrales de China son demasiado elevados para abarcar todos los casos a escala comercial; y

[478] Declaración oral de Tailandia en calidad de tercero, párrafo 3.
[479] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 116 y 143.
[480] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 112; comunicación de réplica, párrafo 74.
[481] Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 36; Primera declaración oral (declaración final), párrafo 16.
[482] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 25 y 54. Parece oportuno señalar que durante las negociaciones de las condiciones para la adhesión de China a la OMC, algunos miembros del Grupo de Trabajo adoptaron una posición similar. En particular, manifestaron su preocupación de que los umbrales monetarios fueran muy elevados y raramente se alcanzaran. Consideraron que esos umbrales debían reducirse: véase el informe del Grupo de Trabajo, párrafo 304. Más tarde, China redujo determinados umbrales con la adopción de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004]: véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 27.

b) por lo que se refiere a la segunda vertiente de la alegación, el Grupo Especial evaluará si los *demás factores* planteados por los Estados Unidos pueden tenerse en cuenta en los umbrales de China a fin de abarcar todos los casos a escala comercial y, en caso contrario, si ésta es una prescripción del Acuerdo sobre los ADPIC.

ii) Cuestiones de procedimiento

7.497 China sostiene que sobre los Estados Unidos recae "una obligación probatoria significativamente mayor que la que sería normal" porque esta alegación atañe a cuestiones de derecho penal. China aduce que el Grupo Especial debería tratar la jurisdicción soberana sobre asuntos de policía como una norma primordial de aplicación general, de la que sólo se deberían autorizar excepciones con el consentimiento expreso e inequívoco de los Estados partes.[483] Ulteriormente, China aclaró que no se refería a una carga de la prueba en relación con hechos, sino más bien a que los Estados Unidos no podían facilitar las pruebas que respaldaran su interpretación jurídica del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[484] Asimismo, China se manifiesta a favor de la aplicación del "principio interpretativo" *in dubio mitius* que, según afirma, está especialmente justificado en el ámbito del derecho penal.[485]

7.498 Los Estados Unidos responden que el hecho de que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiera al derecho penal no modifica las disposiciones del párrafo 2 del artículo 3 del ESD o las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados reflejadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena").[486] En la presente diferencia, el significado de "escala comercial" se determina mediante la regla general de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena. No existe "duda", lo cual es una condición previa para basarse en el concepto de *in dubio mitius*.[487]

7.499 El Grupo Especial señala que esta alegación se formula al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que atañe a los procedimientos y sanciones penales.[488] El párrafo 1 del artículo 64 de ese Acuerdo estipula lo siguiente:

> "Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias."

7.500 La aplicación de las normas y procedimientos del ESD a la solución de diferencias en el marco de Acuerdo sobre los ADPIC queda confirmada por el párrafo 1 del artículo 1 del ESD, en conjunción con el Apéndice 1 del ESD, en el que el Acuerdo sobre los ADPIC se enumera entre los "acuerdos abarcados". De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, el Grupo Especial aplica "las normas usuales de interpretación del derecho internacional público" en su labor de interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC en la presente diferencia. La regla general de interpretación, contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena, y las normas sobre los medios de interpretación complementarios que figuran en su artículo 32, se han elevado a la categoría de normas del derecho internacional consuetudinario o general.[489] El Grupo Especial aplicará la regla

[483] Primera comunicación escrita de China, párrafos 49-59.
[484] Primera declaración oral de China (declaración final), párrafos 4-7.
[485] Comunicación de réplica de China, párrafos 51-56.
[486] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 63-67.
[487] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 68.
[488] Pese al empleo de la palabra "recursos" en las frases segunda y tercera, parece claro que en el ámbito del derecho penal se trata de "sanciones".
[489] Informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, páginas 19 y 20; y *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 13.

general de interpretación y, en la medida en que esté justificado, los medios de interpretación complementarios. El Grupo Especial es consciente de que el párrafo 2 del artículo 3 del ESD *también* dispone que "las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".

7.501 El Grupo Especial reconoce que las cuestiones penales y las preocupaciones concomitantes en lo que respecta a la soberanía son asuntos delicados. Hay que pensar que estas preocupaciones se reflejan en el texto y el alcance de las obligaciones que sobre estas cuestiones se establecen en los tratados negociados por los Estados y otros Miembros.[490] La Sección 5 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, dedicada a los procedimientos y sanciones penales, es considerablemente más breve y menos detallada que las otras Secciones de la Parte III relativas a la observancia. A pesar de su brevedad, el texto de la Sección 5 contiene también limitaciones y flexibilidades significativas. Las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados obligan al intérprete de un tratado a tener en cuenta esas limitaciones y flexibilidades al interpretar la disposición de que se trate.

iii) Naturaleza de la obligación

7.502 Esta alegación se formula al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 61 representa la totalidad de la Sección 5 de la Parte III de ese Acuerdo y dispone lo siguiente:

"SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

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

7.503 En la *primera* frase de este artículo se utiliza la palabra "establecerán", que denota obligatoriedad. Esto contrasta con la *cuarta* frase, en la que se aborda la misma cuestión con respecto a otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual pero se emplea la expresión "podrán prever", que denota permisividad. A diferencia de la *tercera* frase, la primera no contiene expresiones como "cuando proceda" que podrían otorgar expresamente cierto margen de discrecionalidad. Los términos de la primera frase del artículo 61, leídos en su contexto, imponen una obligación.

7.504 Confirma esta interpretación el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a las "obligaciones generales", que es la primera disposición de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC y forma parte del contexto del artículo 61. El párrafo 1 del artículo 41 establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

[490] Los artículos 3, 4 y 41, en particular el párrafo 4, del Acuerdo sobre los ADPIC, entre otros, también se aplican a los procedimientos penales sobre la observancia.

> "Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones."

7.505 En opinión del Grupo Especial, la obligación general del párrafo 1 del artículo 41 confirma que el artículo 61 contiene obligaciones, por ser una de las disposiciones específicas sobre procedimientos de observancia de la Parte III.

7.506 China sostiene que la primera frase del artículo 61 no puede establecer una obligación específica porque prevé la observancia en caso de determinados tipos de infracción, pero ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de Berna (1971) definen qué constituye una infracción sustantiva. Al contrario, se subordinan a las facultades discrecionales nacionales para definir los derechos vulnerados.[491]

7.507 El Grupo Especial coincide con China en que la primera frase del artículo 61 contiene una serie de términos que no están definidos en el Acuerdo y que esto puede afectar a la correcta interpretación de la disposición. Aunque en la primera frase no se utilice el término "infracción", es importante señalar que la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y las disposiciones del Convenio de Berna (1971) incorporadas en virtud del párrafo 1 del artículo 9, contiene normas mínimas sobre la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que se aplican independientemente del trato nacional. Estas disposiciones definen los derechos que confiere la propiedad intelectual y las circunstancias en las que éstos se infringen. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la observancia de esos derechos, en distintos grados. Por lo tanto, el Acuerdo contiene obligaciones sustantivas que no son simplemente cuestiones que queden libradas a la discreción de los países.

7.508 China sostiene que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es menos específico que el Acuerdo Antidumping y que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y carece de la claridad requerida para demostrar una obligación específica y concreta. China aduce también que el Acuerdo sobre los ADPIC carece de una disposición como el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping que exija a los Miembros adoptar medidas para asegurarse de que su legislación esté en conformidad con las disposiciones del Acuerdo.[492]

7.509 El Grupo Especial está de acuerdo en que el Acuerdo sobre los ADPIC difiere de los acuerdos relativos a medidas comerciales correctivas. No obstante, el Grupo Especial aplicará las reglas usuales de interpretación de tratados a los términos empleados en el Acuerdo sobre los ADPIC y hará su evaluación sobre esa base de conformidad con el artículo 11 del ESD. El Grupo Especial señala a la atención de China el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula lo siguiente:

> "Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos."

---

[491] Primera comunicación escrita de China, párrafos 80-82.
[492] Primera comunicación escrita de China, párrafos 83-87.

7.510 Entre los "Acuerdos anexos" se incluye el Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, los Miembros están obligados a asegurarse de que sus respectivas legislaciones están en conformidad con las obligaciones que a cada uno le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.511 China sostiene que la tercera frase del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el contexto general para interpretar la especificidad de las normas de ese Acuerdo. China dice que el párrafo 1 del artículo 1 es una "reserva" específica que pone límites a las obligaciones, concretamente en el ámbito de la observancia.[493]

7.512 El Grupo Especial señala que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

> "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

7.513 La primera frase del párrafo 1 del artículo 1 establece la obligación básica de que los Miembros "aplicarán" las disposiciones del Acuerdo. Esto significa que las disposiciones del Acuerdo son obligaciones en los casos en que así se estipule, y la primera frase del artículo 61 así lo estipula. La segunda frase del párrafo 1 del artículo 1 aclara que las disposiciones del Acuerdo sólo son normas mínimas, puesto que deja libertad a los Miembros para aplicar una norma más estricta, con sujeción a una condición. La tercera frase del párrafo 1 del artículo 1 no deja libertad a los Miembros para aplicar una norma menos estricta, pero sí para establecer el método adecuado para cumplir las disposiciones que están obligados a aplicar en virtud de la primera frase. El Grupo Especial está de acuerdo en que las diferencias entre los respectivos sistemas y prácticas jurídicos de los Miembros suelen ser más importantes en el ámbito de la observancia. Sin embargo, una interpretación coherente de las tres frases del párrafo 1 del artículo 1 no permite que las diferencias entre los sistemas y prácticas jurídicos internos justifiquen una excepción a la obligación básica de aplicar las disposiciones sobre la observancia.

7.514 Así pues, la norma de cumplimiento del artículo 61 es la norma mínima internacionalmente acordada que se establece en ese artículo. La norma mínima establecida en el artículo 61 no está subordinada a la práctica interna de China en lo que respecta a la definición de la responsabilidad y las sanciones penales por otros hechos ilícitos en esferas que no estén sujetas a obligaciones internacionales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que así se estipule. Por ejemplo, la segunda frase hace referencia a "delitos de gravedad correspondiente", lo cual podría remitir a la práctica interna en otras esferas. Sin embargo, la *primera* frase del artículo 61 no contiene ninguna referencia similar.

7.515 Por las razones que se han mencionado, el Grupo Especial confirma la opinión que expresó en los párrafos 7.503 a 7.505 *supra* de que la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC impone una obligación. El Grupo Especial pasará ahora a examinar los términos utilizados en esa disposición, leídos en su contexto y a la luz del objeto y fin del Acuerdo, para determinar el alcance y contenido de esa obligación.

[493] Primera comunicación escrita de China, párrafos 89-97.

iv) Alcance de la obligación

7.516 Los términos de la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC son que los Miembros "establecerán procedimientos y sanciones penales". Dicha obligación se aplica a la "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio" y a la "piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial". Dentro de ese alcance, no hay excepciones. La obligación se aplica a *todos* los actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

7.517 El Grupo Especial recuerda la conclusión formulada en el párrafo 7.479 *supra* de que, en China, los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no alcanzan los umbrales aplicables no están sujetos a procedimientos ni sanciones penales. La cuestión que se plantea es si uno de esos actos de infracción constituye "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio" o "piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial" en el sentido de la primera frase del artículo 61. Ello exige que el Grupo Especial examine la interpretación de esa frase.

7.518 El Grupo Especial señala que la primera frase del artículo 61 contiene no menos de cuatro limitaciones a la obligación que establece. Esas limitaciones definen el alcance de la obligación en cuestión y no son excepciones. La primera limitación es que la obligación se aplica a las marcas de fábrica o de comercio y al derecho de autor, y no a todos los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. La cuarta frase del artículo 61 da a los Miembros la posibilidad de tipificar penalmente otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial. A pesar de la posible gravedad de tales infracciones, el artículo 61 no crea la obligación de tipificarlas penalmente. Esto contrasta con las Secciones 2 y 3 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, relativas a los procedimientos y recursos civiles y administrativos, que se aplican a cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo. También puede diferenciarse de la Sección 4 de la Parte III, que establece condiciones a la posibilidad de aplicar sus procedimientos a otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual.[494]

7.519 La segunda limitación de la primera frase del artículo 61, que está relacionada con la primera, es que se aplica a la falsificación y la piratería, y no a todas las infracciones de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor. Esto también contrasta con las Secciones 2 y 3 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta limitación, como la primera, indica una intención de reducir el alcance de la obligación. De hecho, las actas de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC confirman que en el proyecto de disposición sobre procedimientos penales se consideró la expresión "infracción de una marca de fábrica o de comercio o de un derecho de autor" a escala comercial, pero finalmente fue rechazada.[495]

7.520 Las expresiones "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" y "piratería lesiva del derecho de autor" no están definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Son diferentes de los conceptos de "infracción de una marca de fábrica o de comercio" e "infracción del derecho de autor". Son similares a las expresiones "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" y

[494] Véase el párrafo 7.223 *supra*.

[495] El Grupo Especial acude a este medio de interpretación complementario en conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena para confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación del artículo 31 de dicha Convención. Véase, por ejemplo, el proyecto de texto del Presidente del 23 de julio de 1990 (documento MTN.GNG/NG11/W/76).

"mercancías pirata que lesionan el derecho de autor", definidas a los fines del Acuerdo sobre los ADPIC[496] del siguiente modo en la nota 14:

> "Para los fines del presente Acuerdo:
>
> a) se entenderá por 'mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas' cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;
>
> b) se entenderá por 'mercancías pirata que lesionan el derecho de autor' cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación."

7.521 Los términos utilizados en la primera frase del artículo 61 denotan clases de actos o actividades, mientras que los términos utilizados en la nota 14 denotan únicamente clases de mercancías. Esto refleja el hecho de que el artículo 61 regula la observancia penal frente a los actos de infracción, mientras que la Sección 4 de la Parte III (en donde se utilizan los términos definidos en la nota 14) regula la observancia en la frontera frente a las mercancías infractoras. Las definiciones que figuran en la nota 14 también hacen referencia a la legislación del país de "importación", mientras que el artículo 61 se refiere a la legislación del Miembro al que se aplica la obligación, en líneas generales, la legislación del Miembro en el que tiene lugar la infracción. De acuerdo con estas observaciones, el Grupo Especial considera que las definiciones que figuran en la nota 14 son pertinentes para interpretar los términos utilizados en el artículo 61.

7.522 Los Estados Unidos no alegan que los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal no abarquen todo el ámbito de las expresiones "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" y "piratería lesiva del derecho de autor" tal y como se utilizan en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[497] China no discute que cada uno de los umbrales establecidos en el Código Penal, en particular en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218, se aplique a actos de "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" y "piratería lesiva del derecho de autor". Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial interprete tales expresiones con más detenimiento en esta etapa.

7.523 La tercera limitación de la primera frase del artículo 61 la indica en la versión inglesa la palabra "*wilful*" ("dolosa") que precede a las palabras "*trademark counterfeiting or copyright piracy*" ("falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor"). Esa palabra funciona como un calificativo que en la versión inglesa indica que ni la falsificación de marcas de fábrica o de comercio ni la piratería lesiva del derecho de autor están sujetas a la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 a menos que sean "dolosas". Esta palabra, que se centra en la intención del infractor, refleja el carácter penal del procedimiento de observancia en cuestión. No figura en la Sección 4 de la Parte III, a pesar de que dicha Sección se limita de manera similar como mínimo a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las mercancías pirata

[496] Las expresiones "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" y "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" no se utilizan únicamente en la Sección 4 de la Parte III, sino también en el artículo 69 del Acuerdo sobre los ADPIC. La misma expresión "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" se utiliza también en el artículo 46.

[497] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 101 y 106.

que lesionan el derecho de autor. Las sanciones por los delitos, como las penas de prisión, las multas y el decomiso de bienes, son relativamente severas, como se refleja en la segunda frase del artículo 61. No hay obligación alguna de establecer tales sanciones para las infracciones cometidas sin la necesaria intención.

7.524 La cuarta limitación que recoge la primera frase del artículo 61 la indica la expresión "a escala comercial" que sigue a las palabras "falsificación [...] de marcas de fábrica o de comercio o [...] piratería lesiva del derecho de autor". Al igual que la palabra "*wilful*" en la versión inglesa, esa expresión parece calificar tanto la "falsificación de marcas de fábrica o de comercio" como la "piratería lesiva del derecho de autor". La limitación a los casos que se producen a escala comercial, como la limitación a los casos de dolo, contrasta con todas las demás obligaciones específicas sobre observancia previstas en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.[498]

7.525 La principal cuestión interpretativa objeto de la diferencia es el sentido de la frase "a escala comercial". Esta frase funciona en el contexto como calificativo, indicando que la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor están incluidas en el alcance de la obligación siempre que también se satisfaga la condición de que sean "a escala comercial". Por consiguiente, determinados actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor están excluidos del alcance de la primera frase del artículo 61.

7.526 A pesar de que la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor infringen los derechos de los titulares de derechos, y a pesar de su posible gravedad, las dos calificaciones relativas al dolo y a la "escala comercial" indican que el artículo 61 no exige a los Miembros que establezcan procedimientos y sanciones penales para la falsificación y la piratería *per se* a menos que éstas cumplan determinados criterios adicionales. Así lo pone de manifiesto la cuarta frase del artículo 61, que permite a los Miembros prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción, "en particular" cuando se cometa con dolo y a escala comercial. Esto indica que los negociadores consideraron que los casos de infracción dolosa a escala comercial representan un subconjunto de casos de infracción, que comprende los casos más graves. Este es un contexto útil para interpretar la primera frase del artículo 61, aunque no se refiera a la "infracción" en general, ya que la primera frase se refiere a la "falsificación" y la "piratería" y al dolo y la escala comercial, evidentemente para limitar los casos de infracción de diversas maneras. Por consiguiente, el texto del artículo 61 indica que no debe suponerse que la naturaleza de la falsificación y la piratería *per se* es tal que los Miembros estén obligados a prever la aplicación de procedimientos y sanciones *penales*.

7.527 Esto está en consonancia con la naturaleza de la obligación, que es una norma mínima, como lo confirma expresamente la utilización de las palabras "al menos" en la primera frase del artículo 61 y, más en general, la segunda frase del párrafo 1 del artículo 1 que se cita en el párrafo 7.512 *supra*. Los Miembros pueden tipificar como delito otros actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, otros actos de piratería lesiva del derecho de autor, otros actos de infracción de marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor, y actos de infracción de otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, y muchos así lo hacen, pero el Acuerdo sobre los ADPIC no establece obligación alguna de que lo hagan.

7.528 La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC distingue entre el trato que se da a la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, por un lado, y a todas las demás infracciones de los derechos de propiedad intelectual, de otro, ya que sólo las primeras están sujetas a una obligación relativa a procedimientos y sanciones

[498] La Sección 4 incluye una excepción *de minimis* que se analiza en el párrafo 7.553 *infra*.

penales. Esto indica que los negociadores estaban de acuerdo en que las primeras son los actos de infracción más flagrantes y notorios. Esta opinión debe tenerse en cuenta al interpretar el artículo 61.

7.529 El Grupo Especial recuerda las constataciones que figuran en el párrafo 7.241 *supra* sobre las circunstancias de la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que se refiere a los procedimientos de observancia. Aunque algunos de los acuerdos o convenios internacionales sobre propiedad intelectual preexistentes contienen disposiciones sobre las características de los mecanismos de observancia, llama la atención que ninguno de ellos establezca una norma mínima específica para los procedimientos de observancia penales.[499] En este sentido, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es único entre los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual que cuentan con un alto número de partes.

7.530 Ello refleja, en parte, el hecho de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, como se reconoce en el cuarto considerando del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Por el contrario, los procedimientos penales están concebidos para castigar actos que transgreden los valores de la sociedad. Así lo refleja la utilización de la palabra "sanciones" en el artículo 61.

7.531 Teniendo en cuenta estos aspectos del contexto de la primera frase del artículo 61, así como el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial pasa a examinar el sentido corriente de las palabras "a escala comercial".

v) "*a escala comercial*"

7.532 Las partes adoptan enfoques diferentes para interpretar la expresión "a escala comercial". El Grupo Especial examinará esos enfoques uno por uno, empezando por el del reclamante.

7.533 El sentido corriente de la palabra "escala" no plantea controversia. Puede definirse del siguiente modo: "*relative magnitude or extent; degree, proportion. Freq. in* on a grand, lavish, small, *etc*. scale" ("magnitud o medida relativa; grado, proporción. Frecuentemente en expresiones como *a gran, a enorme, a pequeña,* etc. *escala*").[500] El sentido corriente de la palabra incluye tanto el concepto de cantidad, en términos de magnitud o medida, como el concepto de relatividad. Ambos conceptos se combinan en las nociones de grado y proporción. Por consiguiente, una "escala" particular compara determinadas cosas o acciones en términos de sus dimensiones. Algunas cosas o acciones serán de las dimensiones pertinentes y otras no.

7.534 Las dimensiones pertinentes quedan indicadas por la palabra "comercial". El sentido corriente de "*commercial*" ("comercial") puede definirse de varias maneras. En el curso del presente procedimiento se han señalado las dos definiciones siguientes:

> "1. *Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce* ('dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio').
>
> 2. (...)
>
> 3. *Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of business* ('interesado en el rendimiento financiero más

[499] El artículo 3 del Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas establece expresamente que cada Estado contratante podrá aplicar el Convenio mediante sanciones penales.

[500] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993). México señala una definición en español que hace referencia al grado, pero que no es pertinente en este contexto: véase la declaración oral de México en calidad de tercero, nota 8.

que en consideraciones artísticas; probablemente rentable; considerado una mera cuestión de negocios')."[501]

7.535 El Grupo Especial considera que la primera definición es pertinente. Incluye el término "*commerce*" ("comercio") que, a su vez, puede definirse del siguiente modo: "*buying and selling; the exchange of merchandise or services, esp. on a large scale*" ("compra y venta; intercambio de mercancías o servicios, especialmente a gran escala").[502] Si esta definición se integra en la definición de "comercial", el resultado es que "comercial" significa, básicamente, dedicado a la compra y venta, o perteneciente o relativo a la compra y venta.[503] Una combinación de esa definición ampliada de "comercial" y de la definición de "escala" daría como resultado un sentido en términos de una magnitud o medida relativa (de quienes se) dedican a la compra y venta, o una magnitud o medida relativa de lo que es perteneciente o relativo a la compra y venta. Esto crea un vínculo con el mercado comercial.

7.536 Los Estados Unidos también sostienen que la expresión "escala comercial" crea un vínculo con el mercado comercial. Sin embargo, se refiere a elementos del primer y el tercer sentidos en la definición número 3, pero desestiman la pertinencia del segundo sentido, "*likely to make a profit*" ("probablemente rentable"), ya que es diferente de los otros dos.[504]

7.537 El Grupo Especial señala que la tercera definición, que incluye los calificativos "*rather than artistry*" ("más que en consideraciones artísticas") y "*mere*" ("mera"), remite a usos como "*commercial artist*" ("artista comercial"), "*commercial film*" ("película comercial") o "*commercial writing*" ("obra literaria comercial"), en el sentido de quienes están más interesados en el rendimiento financiero que en el mérito artístico de una obra, en obras que son de tal naturaleza que probablemente sean rentables y en obras que se consideran una mera cuestión de negocios, más que la expresión de otros valores. Esta definición no es pertinente para la primera frase del artículo 61.

7.538 Por consiguiente, el Grupo Especial considera que la primera definición que figura en el párrafo 7.534 *supra* es adecuada. Sin embargo, la combinación de dicha definición de "*commercial*" ("comercial") con la definición de "*scale*" ("escala") presenta un problema, ya que la escala es un concepto cuantitativo, mientras que lo comercial es algo cualitativo, en el sentido de que se refiere a la naturaleza de determinados actos. Algunos actos son de hecho comerciales, mientras que otros no lo son. Cualquier acto de venta puede describirse como comercial en este sentido básico, independientemente de sus dimensiones o de su valor. Si "comercial" se interpreta simplemente como un término cualitativo, referente a todos los actos pertenecientes o relativos al comercio, ello supone interpretar que la palabra "escala" no forma parte del texto. Los actos a escala comercial serían simplemente actos comerciales. La frase "a escala comercial" significaría simplemente "comercial". Esta interpretación no da sentido a todos los términos utilizados en el tratado y es incompatible con la norma de interpretación efectiva de los tratados.[505]

7.539 No hay otros usos de la palabra "escala" en el Acuerdo sobre los ADPIC, más allá de las frases primera y cuarta del artículo 61. Sin embargo, en un contexto más amplio se observa que en el Acuerdo sobre los ADPIC se utiliza frecuentemente la palabra "comercial" con otros muchos sustantivos, pero en ningún otro lugar con "escala". Los otros usos de la palabra "comercial" incluyen

[501] *New Shorter Oxford English Dictionary* (1993).
[502] *Ibid.*
[503] El Grupo Especial también observa que la propia definición de "*commerce*" ("comercio") incluye expresamente una noción de "*scale*" ("escala"), pero parece referirse al comercio en un sentido general, como en "*trade and commerce*" ("comercio e intercambio"), que no parece pertinente en relación con la palabra "*commercial*" ("comercial").
[504] Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 109, 110 y 123.
[505] Véanse, por ejemplo, los informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, página 27; y *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 15.

"arrendamiento comercial"[506], "fines comerciales"[507], "explotación comercial"[508], "términos comerciales"[509], "uso público no comercial"[510], "primera explotación comercial"[511], "usos comerciales honestos"[512], "valor comercial"[513], "uso comercial desleal"[514], "que no tengan carácter comercial"[515] e "intereses comerciales legítimos".[516]

7.540 Las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen usos de la palabra "comercial" en la frase "establecimiento industrial o comercial" (en singular o en plural)[517] y en las frases "actividad industrial o comercial" y "materia industrial o comercial".[518] Las disposiciones del Convenio de Berna (1971), incorporadas por el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyen en inglés la frase "*any commercial purpose*" ("fines de lucro").[519] Las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados incorporadas por el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC incluyen las frases "comercialmente explotado" y "explote comercialmente en forma ordinaria".[520]

7.541 El contexto muestra que los negociadores decidieron calificar determinadas actividades, como el arrendamiento, la explotación y el uso, como "comerciales". También decidieron calificar varios sustantivos, como "términos", "valor", "carácter" e "intereses", como "comerciales" o "no comerciales". Análogamente, podrían haber acordado que la obligación que figura en la primera frase del artículo 61 se aplicaría a casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor que fuesen dolosas y "comerciales". De ese modo se habrían abarcado todas las actividades comerciales. De hecho, las actas de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC muestran que en un principio se sugirió esa formulación (sugerencia de los Estados Unidos).[521]

7.542 El contexto revela que los negociadores utilizaron la expresión "fines comerciales" ("*commercial purposes*") en dos disposiciones sobre el alcance de la protección de determinadas categorías de derechos de propiedad intelectual, y que en la versión inglesa del Anexo al Convenio de Berna (1971) ya se utilizaba esa expresión en singular en las disposiciones sobre las posibles limitaciones a determinados derechos. Sin embargo, los negociadores no acordaron que la obligación

---

[506] Artículo 11 y párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[507] Párrafo 1 del artículo 26 y artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[508] Párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[509] Párrafo b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[510] Párrafos b) y c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[511] Párrafos 1 y 2 del artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[512] Párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[513] Párrafo 2 b) del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[514] Párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[515] Artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[516] Párrafo 4 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.
[517] Artículo 3, párrafo C 3) del artículo 5, párrafo A 2) del artículo 6*quinquies* y párrafo 1 del artículo 7*bis* del Convenio de París (1967). Esta frase también aparece en la nota 1 al Acuerdo sobre los ADPIC.
[518] Artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).
[519] Párrafo 9) a) iv) del artículo II y párrafo 4) c) iii) del artículo IV del Anexo al Convenio de Berna (1971).
[520] Párrafos 1 y 2 del artículo 7 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
[521] Los Estados Unidos sugirieron en octubre de 1988 una disposición sobre la falsificación de marcas y las violaciones de los derechos de autor que fuesen "dolosas y con fines comerciales" (véase el documento MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1). Esta sugerencia no fue aceptada. En una propuesta posterior de los Estados Unidos, al igual que en otras, se utilizaba la frase "a escala comercial" (véase el documento MTN.GNG/NG11/W/70).

que figura en la primera frase del artículo 61 se aplicase a casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor "con fines comerciales". Ello habría incluido todas las actividades encaminadas a lograr un beneficio o rentabilidad económicos.

7.543 En vez de ello, los negociadores acordaron en el artículo 61 utilizar una frase diferente: "a escala comercial". Ello indica que la elección de la palabra "escala" fue una decisión deliberada, y debe dársele el peso debido en la interpretación. "Escala" denota una dimensión relativa y refleja la intención de los negociadores de que la limitación de la obligación que figura en la primera frase del artículo dependiese de la *dimensión* de los actos de falsificación y piratería. Por consiguiente, aunque "comercial" sea un término cualitativo, sería un error interpretarlo únicamente desde ese ángulo. En este contexto debe indicar una cantidad.[522]

7.544 Un examen de los usos de la palabra "comercial" en el Acuerdo sobre los ADPIC indica que vincula con el mercado a diversas actividades, y no simplemente la venta. También revela que no cabe suponer que las actividades "comerciales" se realizan a una escala mayor que otras, como las actividades "públicas no comerciales", aunque por lo general sean mayores que, por ejemplo, los usos "personales" o "domésticos". La característica distintiva de una actividad comercial es que se lleva a cabo para obtener un beneficio.[523] Un examen de los usos de la palabra "comercial" también revela que, a diferencia de todos los demás, el artículo 61 utiliza la palabra "comercial" para calificar una noción de dimensión.

7.545 En opinión del Grupo Especial, la combinación de la definición básica de "comercial" y la definición de "escala" puede conciliarse con el contexto del artículo 61 si se considera no sólo de acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino también en términos de dimensiones relativas, como punto de referencia en el mercado. Como no hay ningún otro calificativo además de "comercial", ese punto de referencia debe ser lo que "comercial" connota típicamente o usualmente. En términos cuantitativos, el punto de referencia sería la magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo típica o usualmente; en otras palabras, la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual. Dado que la frase utiliza en inglés el artículo indefinido "*a*", se refiere a más de una magnitud o medida de actividad comercial típica o usual. La magnitud o medida variará en los diferentes "casos" de falsificación y piratería a los que se aplique la obligación. A juicio del Grupo Especial, esto refleja el hecho de que lo que es típico o usual varía en función del tipo de comercio de que se trate.

7.546 En cuanto a sus argumentos sobre este aspecto, las partes y algunos terceros han intentado dar el sentido adecuado a los conceptos de "comercio" y "escala" de diversas maneras. En un principio, los Estados Unidos sostuvieron lo siguiente:

> "quienes participen en actividades comerciales para obtener una 'ganancia financiera' en el mercado, ... están, por definición, operando a escala comercial".[524]

7.547 Análogamente, el Canadá afirmó que "escala comercial" se refiere a actividades emprendidas con vistas a obtener un beneficio.[525] Las Comunidades Europeas afirmaron que los términos

---

[522] A los efectos de la presente alegación, el Grupo Especial no tiene que expresar una opinión sobre si "comercial" también indica determinados factores cualitativos, como el fin de obtener beneficios.

[523] Al mismo tiempo, algunas actividades -como la experimentación- pueden llevarse a cabo en el marco de una actividad económica o en relación con una actividad económica sin tener un propósito específico de obtener beneficios.

[524] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110. En dicha comunicación también se interpretaba la palabra "*scale*" ("escala"): véase el párrafo 7.659 *infra*.

[525] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 5.

"comercial" y "escala" denotan actividades que "se refieren a un negocio o a la generación de beneficio".[526]

7.548 El Grupo Especial considera que estas interpretaciones son insatisfactorias, ya que parecen equiparar "escala comercial" con "fines comerciales" o simplemente con "comercial", que no son las palabras utilizadas en el artículo 61.

7.549 Posteriormente, los Estados Unidos aclararon que no dicen que la palabra "escala" deba eliminarse de la expresión "escala comercial", y añadieron una o dos precisiones a su posición inicial, sosteniendo lo siguiente:

> "un infractor dedicado *seriamente* a la búsqueda de un beneficio financiero en el mercado actúa necesariamente a una 'escala' que es 'comercial' y por tanto está comprendido en el sentido corriente del término" (las cursivas se añadieron y luego se eliminaron)[527]; y
>
> "la 'escala comercial' ciertamente se extiende a quienes se dedican *genuinamente* a actividades comerciales para obtener un beneficio financiero".[528] (sin cursivas en el original)

7.550 En respuesta a una solicitud de aclaración del Grupo Especial, los Estados Unidos explicaron lo siguiente:

> "Los Estados Unidos han empleado las palabras 'seriamente' o 'genuinamente' para subrayar que los infractores de los derechos de propiedad intelectual deben realmente dedicarse a la búsqueda de un beneficio financiero mediante actividades comerciales no insignificantes en el mercado, por oposición, por ejemplo, a una intervención aislada y de carácter limitado en el mercado.
>
> Que un infractor se dedique 'seriamente' o 'genuinamente' a actividades comerciales dependerá de los hechos y las circunstancias de la actividad. (...)"[529]

7.551 El Grupo Especial entiende que con este enfoque más preciso se interpreta que "escala comercial" incluye básicamente todo lo que es "comercial", a excepción de algunas actividades insignificantes o *de minimis*. No está claro cómo "seriamente" y "genuinamente" indican actividades "no insignificantes"; si acaso, "seriamente" indica algo más importante. Sin embargo, no es necesario examinar más su sentido, ya que la palabra "seriamente" no figura entre los términos del tratado, ni está implícita en los términos que se utilizan.

7.552 Aunque el enfoque más preciso de los Estados Unidos tiene la ventaja de garantizar que su interpretación de "escala comercial" no abarque una clase de actos idéntica a la que abarca la expresión "fines comerciales", la diferencia parece mínima. Este enfoque más preciso no interpreta la palabra "escala" de modo que la *elimine* del texto, pero la interpreta *restándole importancia* hasta un punto en que pierde la significación que evidentemente los negociadores quisieron darle. Los negociadores eligieron la palabra "escala", que hace referencia a las dimensiones, en lugar de otras palabras que de hecho utilizaron en otras parte del Acuerdo y que no excluyen actividades en función de las dimensiones. Asimismo, utilizaron la palabra "escala" en la cuarta frase del artículo 61, junto con la expresión "en particular", que sería virtualmente innecesaria si la frase

[526] Declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 4 y 14.
[527] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 17.
[528] Declaración oral final de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 15.
[529] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 63.

quisiese decir simplemente que los Miembros podrían prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales "en particular" a casos que fuesen más que insignificantes o *de minimis*. El contexto de la Parte III revela que las limitaciones que figuran en la Sección 5 reflejan un esfuerzo por abordar únicamente las infracciones más flagrantes y notorias.

7.553 En cuanto a la opinión de que la expresión "a escala comercial" es básicamente una disposición *de minimis*, el Grupo Especial no tiene que ir más allá de la disposición anterior, el artículo 60, para ver cómo los negociadores abordaron esa cuestión. El artículo 60 forma parte de la Sección 4, relativa a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y tiene un propósito similar al de la frase "a escala comercial" que figura en el artículo 61, ya que ambas disposiciones definen el nivel inferior de la infracción, a partir del cual debe ser aplicable un tipo determinado de procedimiento de observancia. Sin embargo, los términos en cada caso son bastante diferentes. El artículo 60 define las infracciones insignificantes en términos de volumen ("pequeñas cantidades"), carácter ("que no tengan carácter comercial") y circunstancias (que "formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas"). Si los negociadores hubiesen querido excluir sólo las infracciones *de minimis* de la norma mínima del artículo 61, tenían un modelo en el artículo 60, o podrían haber utilizado palabras como "excepto para uso limitado o personal". Sin embargo, no lo hicieron.[530] En vez de ello, el artículo 61 se refiere a la dimensión ("escala") calificada únicamente por la palabra "comercial". Esto indica que los negociadores pretendían referirse a algo diferente de *de minimis*. El artículo 60 también indica que los negociadores no equipararon lo pequeño con lo no comercial, lo que confirma que una escala "comercial" no es necesariamente una escala pequeña ni grande.

7.554 Entre los terceros, el Brasil hizo referencia a un nivel suficientemente "significativo" o "grande" sobre la base de determinados factores[531]; México adujo a favor de un nivel "significativo"[532]; y Corea hizo referencia al mantenimiento de un negocio "de manera relativamente sistemática".[533] El Canadá reconoció lo siguiente:

> "Es posible que no haya una medida fácilmente cuantificable, ya que el Acuerdo sobre los ADPIC no la establece. Esta omisión sugiere que el criterio es cualitativo: lo que una persona razonable pensaría en las circunstancias en cuestión."[534]

7.555 El Grupo Especial considera que a estas interpretaciones, a pesar de que pueden reflejar consideraciones valederas de política interna, les falta un fundamento claro en las normas de interpretación de los tratados que el Grupo Especial está obligado a aplicar. Todas estas interpretaciones son explicaciones válidas de por qué esa infracción debe ser ilegal, pero no explican por qué debe ser un delito. La respuesta a esa pregunta debe encontrarse en los términos del tratado tal y como se acordó finalmente.

7.556 En este sentido, parece pertinente recordar que los negociadores optaron por un término que era diferente de los criterios relativos a los fines comerciales o los beneficios financieros utilizados en las legislaciones nacionales de varios de los participantes.

7.557 Pasando ahora a tratar el enfoque del demandado sobre la interpretación de "a escala comercial", hay que indicar que China sostiene que esas palabras deberían interpretarse como un solo

---

[530] De hecho, los Estados Unidos expresaron una opinión similar para explicar por qué la referencia a los "casos excepcionales" en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC no es un criterio *de minimis* (véase el párrafo 7.387 *supra*).

[531] Comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafo 36.

[532] Declaración oral de México en calidad de tercero, párrafo 6.

[533] Comunicación escrita presentada por Corea en calidad de tercero, párrafo 27.

[534] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 7.

término.[535] Los Estados Unidos proponen que se interprete cada uno de los términos de la expresión compuesta de dos palabras y no sostienen que haya otros usos corrientes de la frase que sean pertinentes.[536]

7.558 El Grupo Especial observa que la regla general de interpretación de los tratados del artículo 31 de la Convención de Viena se refiere, en su párrafo 1, al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos. Cuando los términos se componen de una única palabra, o de palabras que de ordinario se utilizan juntas, el intérprete del tratado debe remitirse al sentido corriente de esa única palabra, o de cada palabra en el contexto particular de cada una de las demás. Se trata de un ejercicio diferente del previsto en el párrafo 4 del artículo 31 de la Convención de Viena, que exige que se dé a un término un "sentido especial" si consta que tal fue la intención de las partes. Ninguna parte en la presente diferencia considera que deba darse un "sentido especial" a la frase "a escala comercial", y el Grupo Especial tampoco lo cree.

7.559 El Grupo Especial seguirá el enfoque expuesto por el Órgano de Apelación en *CE - Trozos de pollo:*

> "El Órgano de Apelación ha observado que los diccionarios 'ofrecen un punto de partida útil' para el análisis del 'sentido corriente' de una expresión de un tratado, pero no son necesariamente determinantes. El sentido corriente de una expresión de un tratado tiene que establecerse según las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que el sentido corriente de un término de un tratado debe verse a la luz de la intención de las partes 'según se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las rodeaban'."[537]

7.560 El Grupo Especial recuerda que la definición que da el diccionario de "*scale*" ("escala") (citada en el párrafo 7.533 *supra*) incluye la aclaración "*Freq. in* on a grand, lavish, small, *etc*. scale" ("frecuentemente en expresiones como *a gran, a enorme, a pequeña,* etc. *escala*"). Estos ejemplos revelan que la frase "a ... escala" es frecuente. Por consiguiente, la utilización de las palabras "a escala comercial" como frase parece ser pertinente para su significado corriente.

7.561 Las circunstancias que rodearon la inclusión de la frase "a escala comercial" revelan que la frase se ha utilizado y, en algunos casos se ha definido en leyes de propiedad intelectual de varios países, que pueden datar de hace casi un siglo. Concretamente, las leyes de patentes de esos países se refieren a la explotación de invenciones, o a la no explotación de invenciones, "a escala comercial".[538] La expresión se utiliza en relación con la explotación de material protegido, como en el artículo 61, pero el propósito de esas disposiciones sobre la no explotación y las consideraciones pertinentes para su aplicación son diferentes de los de los procedimientos y sanciones penales abordados en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. No hay indicios suficientes de que el sentido asignado a la

---

[535] Primera comunicación escrita de China, párrafos 69-71.

[536] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 68.

[537] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 175, donde se cita el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Madera blanda IV*, párrafo 59, y se hace referencia a los informes del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)*, párrafo 248, y *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 166, y se cita McNair, *The Law of Treaties* (Oxford, Clarendon Press, 1961), página 365.

[538] Véanse, por ejemplo, el párrafo 1) del artículo 135 de la Ley de Patentes de Australia de 1990 (mencionada en la respuesta a la pregunta 9 formulada a los terceros); los artículos 83-84 de la Ley de Patentes de la India de 1970; el artículo 56 de la Ley de Patentes de Sudáfrica de 1978; el artículo 50 de la Ley de Patentes del Reino Unido de 1977-1988; y el artículo 31 de la Ley de Patentes de Zimbabwe de 1971, en la Prueba documental 198 presentada por China, así como las leyes de patentes de otros países de la Commonwealth. Anteriormente, el artículo 27 de la Ley de Patentes y Dibujos o Modelos Industriales de 1919 del Reino Unido se refería a la explotación de una patente "a escala comercial".

expresión "a escala comercial" en esas leyes fuese el que pretendían darle los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC cuando utilizaron la expresión en la primera y la cuarta frases del artículo 61. Sin embargo, esta circunstancia revela que la frase se utilizaba en un contexto de propiedad intelectual mucho antes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.562 La expresión "a escala comercial" también se utilizó en el contexto específico de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería en 1988, en la misma época en que tuvo lugar la primera parte de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. El proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI para dicho Comité incluía, en los párrafos 1), 2) y 3) del artículo A, tres disposiciones tipo sobre la fabricación como acto de falsificación, la fabricación como acto de piratería y actos adicionales de falsificación y piratería, respectivamente. Los proyectos de esas disposiciones tipo contenían el requisito de que tales productos se fabricasen o que el acto se cometiese "a escala comercial". Una observación explicativa acompañaba a la expresión "escala comercial" como frase.[539]

7.563 Las pruebas obrantes en el expediente incluyen otros muchos usos de las palabras "escala comercial" y "a escala comercial" en diversos contextos. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que las palabras "comercial" y "escala" ofrecen un contexto importante para el sentido corriente que cada una tiene en relación con la otra cuando se utilizan conjuntamente en la frase "a escala comercial", como sucede en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.564 China sostiene que la frase "a escala comercial" se refiere a "una magnitud significativa de actividad infractora".[540] China se refiere a cuatro usos aislados de la frase "escala comercial" dispersos a lo largo de un período de 40 años: uno en la Conferencia de La Habana de los años 1947-1948, otro en una reunión del Consejo del GATT de 1985, y dos en la legislación nacional estadounidense sobre el desarrollo de energías alternativas. A partir de esos usos, China postula una interpretación que sugiere una actividad a escala industrial.[541]

7.565 El Grupo Especial considera que esta interpretación está predeterminada por el contexto de los usos que ha seleccionado China, que se refieren a actividades a escala comercial a nivel industrial. Esto no es pertinente en el contexto del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se aplica a actos de infracción de derechos individuales, incluidos los que subsisten en productos individuales. Esta interpretación simplemente sustituye el término "comercial", que se utiliza en el texto, por "significativa", que no se utiliza en el texto, lo que en realidad elimina de la interpretación el término "comercial".

7.566 China también aduce que la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo es un ejemplo de uso corriente de la expresión "escala comercial".[542]

7.567 El Grupo Especial señala que la observación explicativa no pretendía ser una definición, sino que la Oficina Internacional de la OMPI la había elaborado con el objeto específico de acompañar a

---

[539] La observación explicativa decía lo siguiente:

> "'Escala comercial' es un concepto que deberá aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias que acompañen la fabricación. Entre los factores que deberán tener en cuenta los tribunales, figuran la cantidad de productos fabricados, la manera en que han sido, son o serán utilizados y la voluntad de obtener beneficio."

Véase el documento C&P/CE/2 de la OMPI, de 18-19 de febrero de 1988, párrafo 17, que figura en China - Prueba documental 43.

[540] Primera comunicación escrita de China, párrafo 64.

[541] Pruebas documentales 44, 45, 46 y 47 presentadas por China.

[542] Primera comunicación escrita de China, párrafo 72; comunicación de réplica, párrafo 76.

una disposición sobre la fabricación en el proyecto de Disposiciones Tipo. El informe del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería de abril de 1988 muestra que el concepto de "escala comercial" resultó controvertido.[543] Por consiguiente, no es un ejemplo de uso corriente. En cualquier caso, el proyecto mismo de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos nunca llegó a ser aprobado.[544] Por tanto, no sería adecuado elegir una observación explicativa que lo acompañaba y elevarla a la condición de interpretación correcta del texto de un tratado que se negoció en otro foro y que finalmente *fue* aprobado.

7.568 En cuanto a otras pruebas obrantes en el expediente, dos terceros contrastaron la producción "a escala comercial" con la producción "a escala experimental" o la producción "a pequeña escala utilizada como prueba".[545] El Grupo Especial considera que estos términos contrapuestos son pertinentes, ya que indican una cantidad, y porque la producción puede ser un acto de falsificación o piratería.

7.569 En respuesta a preguntas del Grupo Especial, China (pero no los Estados Unidos) aportó otros ejemplos de usos corrientes de la frase "escala comercial" tomados, entre otras fuentes, de comunicados de prensa de empresas, materiales presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y solicitudes de patente. Los Estados Unidos aducen que esos ejemplos dependen de la "lexicografía propia" de determinados individuos y no se utilizan del mismo modo o de la misma manera.[546] Asimismo, los Estados Unidos señalan que las solicitudes de patente no guardan relación con la *primera* frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.570 El Grupo Especial considera que cada uno de los usos que constan en el expediente, al estar en lengua inglesa, refleja la interpretación que hacen los autores en lo que se refiere al sentido corriente de esas palabras y frases en dicho idioma. Esa es la razón por la que una lengua permite a sus hablantes entenderse entre sí. Esos son los significados que los diccionarios registran. Naturalmente, las palabras y las frases pueden tener en la misma lengua más de un sentido, "corriente o excepcional, universal o especializado".[547] Al Grupo Especial le corresponde valorar esos usos en su contexto para discernir cuál es pertinente para la cuestión interpretativa de que se trata, como lo ha hecho cuando se ha visto frente a múltiples definiciones de las palabras "comercial" y "escala" en el mismo diccionario. El Grupo Especial señala asimismo que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC relaciona específicamente el concepto de infracción "a escala comercial" con otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, en la *cuarta* frase de dicho artículo.

7.571 En cuanto al sentido corriente de la expresión "a escala comercial", entre las pruebas hay ejemplos de usos de esa expresión concreta y también de las palabras "escala comercial" acompañando a sustantivos. No se quiere decir que ello cambie el sentido. Entre los sustantivos figuran: "fabricación", "producción", "instalación", "procesos", "reactor", "composición" y "cultivo", así como "manufactura" y "utilización".[548] Esto confirma que la frase puede utilizarse en diferentes contextos como un término único.

---

[543] Véase el informe adoptado por el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería, documento C&P/CE/4 de la OMPI, de 28 de abril de 1988, reproducido en la Prueba documental 72 presentada por China, párrafos 71-81 y 94.

[544] La sesión de abril de 1988 del Comité de Expertos no pudo completar su trabajo, y se previó la preparación de un texto revisado; véase el informe mencionado en la nota 543 *supra*, párrafo 177.

[545] Respuesta de Australia y respuesta de México a la pregunta 4 a los terceros.

[546] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 69; observaciones sobre la respuesta de China a la pregunta 68.

[547] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 164.

[548] Comunicados de prensa de Novovax y Dupont, y materiales presentados por Amylin Pharmaceuticals, Inc., Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Cambridge Display Technology, Inc. y Verenium Corporation a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en la Prueba documental 196 presentada

7.572 Algunos de estos sustantivos, en especial fabricación y producción, se refieren a actos que pueden constituir falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor, y por tanto son especialmente pertinentes para la interpretación de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, la falsificación y la piratería incluyen otros actos, además de la fabricación y la producción. En el expediente no constan usos de la frase con las palabras "ventas" o "venta".

7.573 Una simple búsqueda en las bases de datos en línea del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes revela numerosas solicitudes de patente en que se utiliza la frase "escala comercial". China ha proporcionado resúmenes de algunas solicitudes que definen la frase "escala comercial" en términos precisos y cuantitativos de volumen, peso o velocidad.[549] Estas definiciones varían mucho y se refieren a diferentes factores, según la invención reivindicada en la solicitud. A partir de estas pruebas, China llega a la siguiente conclusión:

> "En el contexto de las solicitudes de patente, la frase 'escala comercial' se refiere a un nivel de magnitud determinado. Esta magnitud no es por fuerza objetivamente alta, pero es relativamente alta en el contexto de la operación de que se trata."[550]

7.574 Los Estados Unidos constatan que esta declaración es "reveladora" y recuerdan su opinión:

> "[S]obre la base de su sentido corriente, lo que se puede calificar de piratería o falsificación a 'escala comercial' varía en función del producto y el mercado y, por consiguiente, lo que constituye una 'escala comercial' puede determinarse utilizando factores pertinentes a una situación particular."[551]

7.575 Los Estados Unidos aducen que los usos que figuran en los comunicados de prensa y en los materiales presentados a la Comisión de Bolsa y Valores deben entenderse en su contexto, ya que en algunos casos:

> "[Q]ue una actividad de fabricación tenga lugar a 'escala comercial' puede muy bien significar que la actividad se realice a una escala, o a un nivel de eficiencia económica, que permita que esa empresa que cotiza en bolsa obtenga un beneficio de la inversión realizada o una ganancia para sus accionistas."[552]

7.576 El Grupo Especial observa cierto grado de convergencia entre las opiniones de las partes, en comparación con sus posiciones iniciales, en relación con los usos corrientes de la frase "escala comercial". El Grupo Especial considera que los contextos en los que se utilizan la expresión "a escala comercial" o la expresión "escala comercial", dada su variedad, indican que cada una de las palabras "comercial" y "escala" proporciona un contexto importante para la interpretación de la otra cuando se utilizan conjuntamente. Su sentido combinado varía mucho de acuerdo con el contexto en

---

por China; y pruebas iniciales de China incluidas en las Pruebas documentales 44, 45, 46 y 47 presentadas por China.

[549] Solicitudes internacionales publicadas de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes: WO 00/61722; WO 2004/054949 A1; WO 2006/110534 A2; WO 2008/020357 A2; patente Nº 6.525.205 B2 de los Estados Unidos; solicitud de patente Nº 2007/0202578 A1 de los Estados Unidos; China - Prueba documental 197.

[550] Respuesta de China a la pregunta 69.

[551] Observación de los Estados Unidos a la respuesta de China a la pregunta 69, donde se cita su respuesta a la pregunta 16, y segunda declaración oral (declaración final), párrafos 10-11.

[552] Observación de los Estados Unidos a la respuesta de China a la pregunta 68.

que se encuentran, y la falta de precisión del término es evidente.[553] Sin embargo, está claro que ninguno de esos usos se refiere a actividades que son simplemente comerciales. Más bien, es obvio que se utilizan para distinguir determinadas actividades (o instalaciones) de otras relacionadas con el comercio o que afectan al comercio pero que no alcanzan un punto de referencia en el mercado desde el punto de vista de lo que es típico. El punto de referencia exacto en cada caso depende del producto y del mercado a los que se refiere la frase.

7.577 El Grupo Especial recuerda la opinión que expuso en el párrafo 7.545 *supra* y, a la luz de las pruebas examinadas *supra*, constata que una "escala comercial" es la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual. Por consiguiente, la falsificación o la piratería "a escala comercial" se refieren a la falsificación o la piratería realizadas con la magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado. La magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado constituye un punto de referencia con el cual valorar la obligación de la primera frase del artículo 61. De ello se deriva que lo que constituye una escala comercial para la falsificación o la piratería de un producto particular en un mercado particular dependerá de la magnitud o la medida que sea típica o usual con respecto a ese producto en ese mercado, que puede ser pequeña o grande. La magnitud o la medida de la actividad comercial típica o usual se relaciona, a largo plazo, con la rentabilidad.[554]

7.578 El Grupo Especial observa que lo que es típico o usual en el comercio es un concepto flexible. El contexto inmediato en la segunda frase del artículo 61, que se relaciona estrechamente con la primera, se refiere a los conceptos análogamente flexibles de "disuasorio" y "gravedad correspondiente". Ni esos términos ni "escala comercial" son precisos, sino que todos ellos dependen de las circunstancias, que varían en función de las diversas formas del comercio y de la falsificación y la piratería a las que se aplican esas obligaciones.

7.579 En relación con la interpretación de "a escala comercial", las partes han presentado otros hechos y argumentos que el Grupo Especial pasa ahora a examinar.

vi) Práctica ulteriormente seguida

7.580 China se refiere a determinado material como "práctica ulteriormente seguida" en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena. El material comprende las políticas de observancia de dos autoridades de dos Miembros, un proyecto de Directiva de otro Miembro y varios acuerdos de libre comercio celebrados por los Estados Unidos.[555]

7.581 El Grupo Especial ha examinado el material y considera que no tiene alcance suficiente para constituir una pauta común, concordante y coherente de actos o declaraciones. Además, el contenido del material no implica que haya un acuerdo sobre la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.[556] Por consiguiente, el Grupo Especial no considera que sea una práctica seguida ulteriormente a los efectos de esta interpretación.

---

[553] La inclusión de definiciones específicas en las solicitudes de patente pone de manifiesto la falta de precisión.

[554] Esta constatación se formula sin perjuicio del aspecto cualitativo de "escala comercial" considerado en relación con la segunda vertiente de esta alegación.

[555] Primera comunicación escrita de China, párrafos 104-108.

[556] Véanse los informes del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 16; *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafos 192-193; y *CE - Trozos de pollo*, párrafo 259.

vii) Medios de interpretación complementarios

7.582 En un principio, China sostuvo que el proyecto de Disposiciones Tipo incluía una definición que había servido de base para debatir la expresión cuando se había negociado el Acuerdo sobre los ADPIC.[557]

7.583 Los Estados Unidos respondieron que no estaba clara la condición que ese documento tenía en el marco de la Convención de Viena. Si el documento pudiese utilizarse como medio de interpretación complementario, confirmaría la necesidad de tener en cuenta diversos factores para determinar si un acto tiene lugar a escala comercial.[558]

7.584 El Canadá y el Japón hacen referencia a la observación explicativa sobre "escala comercial" que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo, señalando que se refería a factores tanto cuantitativos como no cuantitativos. Las Comunidades Europeas consideran que tiene escaso interés recurrir a medios de interpretación complementarios, pero sostienen la misma opinión.[559]

7.585 El Grupo Especial recuerda las observaciones que hace en el párrafo 7.567 *supra* en relación con la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo. Parece que la observación explicativa no representaba la intención común del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería, y mucho menos la intención común de los participantes en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.586 El proyecto de Disposiciones Tipo aparece mencionado en las actas de las negociaciones sobre los ADPIC de mayo de 1988[560] y agosto de 1988[561], en el contexto de un debate sobre el alcance de un marco sobre el comercio de mercancías falsificadas (que no llegó a concluirse). Se transmitieron al Grupo de Negociación sobre los ADPIC documentos del Comité de Expertos de la OMPI, entre ellos el proyecto de Disposiciones Tipo, que en junio de 1988 fueron facilitados para ser consultados en la Secretaría del GATT por las delegaciones interesadas, pero que no fueron distribuidos.[562] El Grupo Especial considera que esta prueba indica que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC estaban al tanto de la observación explicativa de la Oficina Internacional de la OMPI referente a "escala comercial", pero no indica que el contenido de dicha observación explicativa representase su intención común.

7.587 Hay cierta coincidencia temporal entre la labor del Comité de Expertos de la OMPI y la utilización de la expresión "escala comercial" en la redacción del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La propuesta presentada por las Comunidades Europeas en mayo de 1989 para las negociaciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el

---

[557] Primera comunicación escrita de China, párrafos 72-75 y 110.

[558] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 26-37.

[559] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 6; comunicación escrita presentada por el Japón en calidad de tercero, párrafos 22-23; declaración oral de las Comunidades Europeas en calidad de tercero, párrafos 11-12.

[560] Se sugirió que, en este sentido, el grupo de negociación tuviera en cuenta las definiciones establecidas en las legislaciones nacionales, las que se estaban preparando en el Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificación y la piratería y las obligaciones vigentes pertinentes incluidas en las convenciones sobre propiedad intelectual: véase el acta de la reunión, que figura en el documento MTN.GNG/NG11/7, párrafos 23 y 33, en China - Prueba documental 71.

[561] Un participante sugirió que, al determinar los tipos de infracción que debía cubrir el marco sobre el comercio de mercancías falsificadas, se emplearan los criterios sugeridos en el proyecto de modelo de legislación de la OMPI: véase el acta de la reunión, que figura en el documento MTN.GNG/NG11/8, párrafo 52, en China - Prueba documental 55.

[562] Véase el documento MTN.GNG/NG11/W/5/Add.6 del GATT.

comercio (la "propuesta de las CE")[563] contenía un proyecto de disposición sobre procedimientos y sanciones penales que tiene una gran similitud con las frases primera, segunda y cuarta del artículo 61 del texto definitivo del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, fue la primera propuesta que utilizó las palabras "a escala comercial". En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas informaron al Grupo Especial de lo siguiente:

> "A pesar de una intensa búsqueda, las Comunidades Europeas no han podido encontrar ningún rastro que indique que la frase 'a escala comercial' que figura en la propuesta de las CE de 30 de mayo de 1989 proviene de otro instrumento."[564]

7.588 En cualquier caso, hay diferencias entre el proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI, la propuesta de las CE sobre procedimientos y sanciones penales presentada al Grupo de Negociación sobre los ADPIC y los términos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, el proyecto de Disposiciones Tipo incluía la frase "a escala comercial" *dentro* de los conceptos de "falsificación" y "piratería", mientras que el artículo 61 utiliza la frase "a escala comercial" para calificar los conceptos de "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor". Además, la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo se limitaba al acto de la fabricación, mientras que el artículo 61 abarca el abanico de actos de falsificación y piratería.

7.589 Las actas de las negociaciones sobre los ADPIC no revelan que haya habido un debate sobre el sentido de la frase "a escala comercial".

7.590 Por consiguiente, el Grupo Especial no considera que la observación explicativa que acompañaba al proyecto de Disposiciones Tipo arroje luz más allá de lo indicado en el párrafo 7.562 *supra* sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC utilizaron la expresión "escala comercial".

viii) Párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.591 China sostiene que el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC pone de manifiesto que ninguna de las disposiciones en materia de observancia puede interpretarse en el sentido de que obligue a los Miembros a establecer umbrales de baja escala -y, en consecuencia, de grandes recursos- para la tipificación penal de las infracciones de la propiedad intelectual.[565] China aclaró posteriormente que los umbrales de baja escala suponen recursos de gran volumen porque la primera frase del artículo 61 sólo puede cumplirse con medidas penales que se apliquen efectivamente.[566]

7.592 Los Estados Unidos no alegan que China esté obligada al enjuiciamiento penal de todos los actos de falsificación y piratería comprendidos en el alcance de la primera frase del artículo 61.[567]

7.593 El párrafo 5 del artículo 41 dispone lo siguiente:

> "Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto

---

[563] Documento MTN.GNG/NG11/W/31 del GATT.

[564] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 8 formulada a los terceros.

[565] Primera comunicación escrita de China, párrafos 98-101.

[566] Comunicación de réplica de China, párrafos 122-124: véase también la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 10 formulada a los terceros. Australia presenta un argumento similar en relación con la segunda frase del párrafo 61: véase su comunicación escrita presentada en calidad de tercero, párrafo 25.

[567] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 47-48.

> del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general."

7.594 El Grupo Especial considera que el párrafo 5 del artículo 41 es una disposición importante para el equilibrio general de derechos y obligaciones de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Las dos frases que lo forman se aplican a "la presente Parte", que incluye el artículo 61.

7.595 La primera frase del párrafo 5 del artículo 41 no parece de importancia a los efectos de esta diferencia. China cuenta con organismos administrativos dedicados a la observancia de la propiedad intelectual separados de sus organismos de aplicación de la legislación en general. China no tiene ninguna obligación de instaurar un sistema judicial separado para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

7.596 La segunda frase del párrafo 5 del artículo 41 se refiere a la distribución de los recursos destinados a lograr la observancia. A juicio del Grupo Especial, esto cumple una importante función en relación con el artículo 41, en particular su párrafo 1[568], y en el ejercicio efectivo de las facultades de imposición de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a toda la Parte III. Sin embargo, las constataciones del Grupo Especial en esta diferencia acerca de la primera frase del artículo 61 se limitan a la determinación de los actos de infracción que deben tipificarse como delitos, y no de los que deben dar lugar a enjuiciamiento.

7.597 China hace referencia a la segunda frase del artículo 61, sobre los recursos, y señala que contiene un elemento de flexibilidad al mencionar "el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente". China aduce que si los Miembros no están obligados a imponer penas importantes por delitos de bajo nivel, tampoco deben estar obligados a imponer la observancia respecto de delitos contra la propiedad intelectual de bajo nivel.[569] El Grupo Especial recuerda simplemente la observación que formuló en el párrafo 7.596 y confirma que no ha hecho constataciones sobre ningún deber de enjuiciar.

7.598 China pide que el Grupo Especial tome nota de que su legislación penal permite la acción privada para el enjuiciamiento por ciertos delitos. China especula que la tipificación de un delito con un umbral demasiado bajo "podría desencadenar un gran volumen de acciones de observancia privadas imponiendo una carga considerable al sistema judicial".[570] Sin embargo, al responder a preguntas que se le formularon, China no pudo fundamentar su preocupación. En particular, no disponía de ninguna información sobre su experiencia después de reducir en 2004 los umbrales de los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual.[571] En consecuencia, el Grupo Especial no necesita examinar esa cuestión más a fondo.

7.599 A la luz de lo anterior, el Grupo Especial confirma su interpretación de la frase "a escala comercial" expuesta en el párrafo 7.577 *supra*. El Grupo Especial procederá a continuación a aplicar esa interpretación a las medidas en litigio.

---

[568] El párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC figura citado en el párrafo 7.170 *supra*.

[569] Comunicación de réplica de China, párrafos 108-110.

[570] Primera comunicación escrita de China, párrafo 38, donde se hace referencia al artículo 170 del Código de Procedimiento Penal, ratificado en el artículo 5 de la Interpretación Judicial Nº 6 [2007].

[571] Respuesta de China a la pregunta 14.

ix) Conformidad de las medidas en litigio con las normas aplicables respecto del nivel de los umbrales

7.600 El Grupo Especial recuerda su constatación hecha en el párrafo 7.545 *supra* acerca de la interpretación de la frase "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor 'a escala comercial'", que figura en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial recuerda, en particular, que se trata de una norma relativa, que habrá de variar al aplicarse a distintas situaciones fácticas.

7.601 El Grupo Especial señala que lo que varía al aplicarse a distintas situaciones fácticas es la norma de la obligación establecida por el tratado, y no necesariamente los medios a través de los cuales los Miembros opten por aplicar esa norma. El Grupo Especial recuerda que la tercera frase del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, citada y analizada en los párrafos 7.512 y 7.513 *supra*, dispone lo siguiente:

> "Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

7.602 Esta disposición confirma que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone formas determinadas para las disposiciones legales.[572] El Grupo Especial no puede presumir simplemente que los Miembros están obligados a dar a sus autoridades facultades discrecionales amplias para determinar lo que constituye una escala comercial en cada caso, y no puede presumir simplemente que los umbrales, incluidos los criterios numéricos, son incompatibles con el nivel de referencia relativo que figura en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras un Miembro efectivamente establezca procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, habrá cumplido esa obligación. Si se alega que el método de aplicación de un Miembro no los establece para tales casos, esa alegación debe ser acreditada con pruebas. Por lo tanto, el Grupo Especial evaluará si las pruebas demuestran que China no establece procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa índole.

7.603 El Grupo Especial comenzará por la primera vertiente de la alegación. En ella, los Estados Unidos impugnan los *niveles* en que están fijados determinados umbrales. Al haber optado por impugnar el nivel de una serie de umbrales numéricos en relación con una norma relativa, los Estados Unidos debían demostrar que los niveles son superiores a esa norma en su aplicación a determinadas situaciones fácticas. Esto exige pruebas cuantitativas. El Grupo Especial tratará después la segunda vertiente de la alegación, en que los Estados Unidos impugnan los *factores* que se tienen en cuenta en los umbrales penales. Esto exige pruebas cualitativas.

7.604 Las partes están de acuerdo en que la norma de "a escala comercial" habrá de variar según el producto y el mercado, y en que la conformidad con esa norma de los umbrales penales fijados por China debe evaluarse con referencia al mercado de China.[573]

7.605 El Grupo Especial recuerda que otro Grupo Especial anterior tuvo oportunidad de aplicar en términos cuantitativos ciertas normas relativas del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial del asunto *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor* interpretó la expresión

---

[572] Los Estados Unidos aceptan esta posición: véase su comunicación de réplica, párrafos 42-44; respuesta a la pregunta 54.

[573] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 78 y párrafo 118; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 17; respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 16 y 66; Primera comunicación escrita de China, párrafos 133-137; respuesta de China a la pregunta 16.

"determinados casos especiales" en particular con un alcance limitado, y la frase "explotación normal de la obra", en particular, en sentido empírico o cuantitativo, respecto del empleo de esas frases en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.[574] Del mismo modo que en el presente caso, las partes en esa diferencia estaban de acuerdo en que la conformidad debía evaluarse total o principalmente en relación con el mercado del país demandado. El Grupo Especial de esa diferencia adoptó el siguiente criterio al evaluar la conformidad de una medida con el artículo 13:

> "Observamos que, si bien los Miembros de la OMC tienen libertad para elegir el método de aplicación, las normas mínimas de protección son las mismas para todos ellos. En el presente caso basta para nuestro propósito tener en cuenta las condiciones específicas que se aplican en el mercado de los Estados Unidos al evaluar si la medida en cuestión atenta contra la explotación normal en ese mercado o si reúne las demás condiciones del artículo 13."[575] (no se reproduce la nota de pie de página)

7.606 En la presente diferencia, el Grupo Especial considera igualmente apropiado ese criterio. El Grupo Especial debe examinar las condiciones específicas vigentes en el mercado de China para evaluar si las medidas en cuestión, que eximen de responsabilidad particular a ciertos actos de infracción, se ajustan o no a la norma relativa del artículo 61.[576] Esto se aplica con mayor razón cuando la norma relativa está fijada en términos de lo que constituye una "escala comercial", cosa que varía, no sólo según el mercado, sino también según el producto dentro de un mismo mercado.

7.607 La naturaleza de las medidas en litigio y la obligación aplicable dimanante del tratado que se examinan en esta sección del presente informe se pueden contraponer con las examinadas en la sección VII.A. Los Estados Unidos no necesitaban demostrar la clase particular de obras a la que la Ley de Derecho de Autor niega la protección del derecho de autor porque era evidente que la medida en litigio niega *toda* protección del derecho de autor a ciertas obras, y la respectiva obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC no permite negar la protección del derecho de autor a ninguna de tales obras. En cambio, las medidas que establecen los umbrales penales fijan niveles que excluyen los procedimientos y sanciones penales en algunos casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor pero no en todos, y la respectiva obligación permite excluir los procedimientos y sanciones penales en ciertos casos de esa índole.

7.608 Los Estados Unidos aducen que los umbrales penales excluyen determinadas actividades comerciales. Se apoyan, en particular, en el texto de las propias medidas que establecen esos umbrales.[577]

7.609 El Grupo Especial ha examinado las medidas y está de acuerdo en que, según los términos en que están formuladas, efectivamente excluyen a ciertas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones penales. Por ejemplo, algunos de los umbrales penales están fijados en términos que se refieren expresamente a una actividad comercial, como el "volumen de las actividades comerciales ilegales", que se definen como aquellas en que los productos infractores son "fabricados, almacenados, transportados o vendidos", y las "ganancias ilegales", que se definen en términos de

---

[574] Véase el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor*, párrafos 6.113 y 6.178.

[575] *Ibid*., párrafo 6.189.

[576] En el informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, también se examinó el significado de una explotación "normal" (en ese caso, de una patente), pero en términos abstractos. Pero ese análisis se hizo al evaluar una excepción impugnada sobre la base de la naturaleza de los actos que las medidas eximían de responsabilidad, y no de su magnitud o alcance. Ambas partes en ese asunto se refirieron también al significado de "normal" en términos abstractos: véanse los párrafos 7.51-7.59.

[577] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 10.

beneficios. Sin embargo, sobre la única base de los términos en que están formuladas las medidas, el Grupo Especial no puede distinguir los actos que, en el mercado de China, son de *escala* comercial de los que no lo son.

7.610 Ciertos umbrales están fijados en términos monetarios, que oscilan entre 20.000 yuan de beneficios y 50.000 yuan de volumen de negocio o ventas. Los términos en que están formuladas las medidas no indican lo que estas cantidades representan en comparación con un punto de referencia comercial pertinente en China.[578] Cada una de estas sumas representa volúmenes diversos de mercancías según el precio de éstas. Otro factor que debe tenerse en cuenta es el período de tiempo durante el cual pueden acumularse las infracciones a los efectos de alcanzar estos umbrales. Hay un umbral que no está fijado en términos monetarios, sino en 500 张 (份) ("copias", para simplificar). Aunque para el Grupo Especial es razonablemente claro cuántos artículos esto representa tratándose de determinados medios tradicionales, conforme a sus términos ese umbral tampoco se relaciona con ningún punto de referencia de mercado pertinente en China.

7.611 El Grupo Especial ha tomado nota de la reiterada aseveración de los Estados Unidos de que ciertas cantidades constituyen falsificación o piratería a escala comercial. El caso más recurrente es el de 499 "copias" infractoras del derecho de autor, aunque no se refiere en todos los ejemplos a un mismo producto y en algunos casos no se refiere a ningún producto.[579] Lo único concreto en estos ejemplos son cantidades iguales o levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas. Esas cantidades, en combinación con los umbrales monetarios y los factores empleados en los umbrales, demuestran las clases de actos para las cuales China no prevé que se apliquen procedimientos y sanciones penales. Esos números y factores, en sí mismos, no demuestran qué constituye una escala comercial para ningún producto ni en ningún mercado en China.

7.612 China afirmó en su Primera comunicación escrita la pertinencia de la escala del comercio en el país e hizo referencia a estadísticas del Censo Económico (que se examinan más adelante).[580]

7.613 El Grupo Especial preguntó a ambas partes, después de la primera reunión sustantiva, si la "escala comercial" varía según las características de los mercados, los productos y los agentes que actúan en un mercado; qué relación puede establecerse entre la "escala comercial" y esas consideraciones; y qué tipos de datos podrían ser pertinentes.[581]

7.614 En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos hicieron referencia a la interpretación de "escala comercial" que habían propuesto en su Primera comunicación escrita, que incluía todas las actividades comerciales por definición. Los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que la "escala comercial" debe considerarse con referencia al mercado, y reconocieron que la escala de lo que es comercial habrá de variar necesariamente según el producto y el mercado. Reconocieron que lo que constituye una "escala comercial" puede variar entre una situación y otra según diversos factores. Afirmaron que los umbrales penales fijados por China, en ciertas situaciones de mercado, no captan la escala comercial.[582] Sin embargo, los Estados Unidos no presentaron datos referentes a productos y mercados ni otros factores que demostrasen lo que constituye una "escala comercial" en la situación concreta del mercado de China.

---

[578] Las partes están de acuerdo en que los umbrales deben evaluarse en la forma en que figuran en las medidas de China, es decir, en *renminbi* (yuan), que es la moneda local empleada en el mercado de China: véanse sus respectivas respuestas a la pregunta 5.

[579] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 139; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 25; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 64.

[580] Primera comunicación escrita de China, párrafos 133-137.

[581] Pregunta 16.

[582] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16.

7.615 Al rechazar la afirmación de China acerca de la escala del comercio en ese país, los Estados Unidos señalaron que la norma de la "escala comercial" es de carácter relativo.[583] Formularon observaciones sobre las estadísticas del Censo Económico presentadas por China, pero al mismo tiempo descartaron su pertinencia por tratarse de estadísticas agregadas referentes a unidades económicas medias que no están definidas. También recordaron una afirmación anterior de que el mercado de China, incluido el mercado de muchos productos amparados por el derecho de autor y por marcas de fábrica o de comercio, está fragmentado y se caracteriza por una profusión de pequeños fabricantes, intermediarios y distribuidores y pequeños establecimientos de venta a nivel minorista.[584]

7.616 El Grupo Especial ha examinado las pruebas que respaldan esta aseveración.[585] Comprenden una cita de un breve artículo de un periódico estadounidense, el *San Francisco Chronicle*, titulado "*30,000-Store Wholesale Mall Keeps China Competitive*", referente a la cantidad de tiendas que contiene un centro comercial de Yiwu y las dimensiones físicas de ciertos puestos de venta[586]; una estadística citada de un extracto de un informe de un servicio de consultoría en materia de gestión titulado "*The 2005 Global Retail Development Index*" según el cual las 10 principales empresas minoristas de China poseen menos del 2 por ciento del mercado, y otra estadística según la cual las 100 mayores tienen menos del 6,4 por ciento[587]; y una cita tomada de un artículo de la revista *Time* titulado "*In China, There's Priceless, and for Everything Else, There's Cash*", según el cual un centro comercial de Luohu tiene seis pisos de tiendas pequeñas.[588]

7.617 El Grupo Especial constata que, aunque estas fuentes fuesen aptas a los efectos de acreditar hechos controvertidos en estas actuaciones, la información presentada es demasiado escasa y poco representativa para demostrar el nivel que constituye una escala comercial respecto de cualquier producto en China.

7.618 Los Estados Unidos hicieron referencia a la comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, en la que se incluyó una estimación del producto interno bruto por habitante de China.[589] Los Estados Unidos no explicaron concretamente por qué esa cifra era comparable con los umbrales numéricos de China.

7.619 El Grupo Especial considera que el PIB por habitante es un indicador digno de crédito de la renta nacional media, pero no un indicador suficiente de la escala comercial, ya que se calcula usando como denominador a la población total.[590] El Grupo Especial también observa que el PIB es un dato mucho más agregado que las estadísticas del Censo Económico que los Estados Unidos descartaron.

7.620 China sostiene que los Estados Unidos deben presentar pruebas de que la legislación de China efectivamente excluye una categoría de infracciones que cumplen el criterio de la "escala comercial". Los ejemplos hipotéticos no son una prueba suficiente.[591]

---

[583] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 104.
[584] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 106-107.
[585] Las pruebas fueron presentadas con la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 122.
[586] Estados Unidos - Prueba documental 28.
[587] A.T. Kearney, "*Destination: China*", en *The 2005 Global Retail Development Index* (Estados Unidos - Prueba documental 29).
[588] Estados Unidos - Prueba documental 30. Los Estados Unidos también presentaron un artículo del *Daily Telegraph*, de Londres, en su Prueba documental 31.
[589] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 108, donde se hace referencia a la Prueba documental 1 presentada por el Canadá.
[590] Como se señaló en la comunicación de réplica de China, párrafo 142.
[591] Comunicación de réplica de China, párrafo 149.

7.621 Los Estados Unidos responden afirmando que, al igual que diversos terceros, han presentado "ilustraciones numerosas y concretas" de piratería y falsificación a escala comercial que se producen por debajo de los umbrales de China.[592] Los Estados Unidos hacen referencia a un "informe sobre denuncias, registros policiales y medidas penales consiguientes en China, preparado en 2008 por una coalición de asociaciones empresariales (el "Informe de la CCA").[593]

7.622 El Grupo Especial ha examinado el Informe de la CCA para determinar si respalda la afirmación de los Estados Unidos. Fue presentado inicialmente como un ejemplo concreto destinado a demostrar que los umbrales penales crean un "refugio seguro" (afirmación que los datos no confirman[594]) y para demostrar también que en China se realizan ventas al por menor de cantidades importantes de productos infractores en niveles que están por debajo de los umbrales de China.[595]

7.623 El Grupo Especial observa que la cuestión de si se realizan o no ventas al por menor de productos infractores por debajo de los umbrales no es concluyente respecto de la alegación, porque la primera frase del artículo 61 no obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales para todos esos casos. Además, el Informe de la CCA indica respecto de cada registro policial el "número total de unidades confiscadas (DVD, CD y VCD)". En algunos casos, el número total de unidades confiscadas no pasaba de cinco. Por lo tanto, aunque el número total de las confiscaciones por debajo de los umbrales de China pueda ser o no "importante", los datos sobre las confiscaciones no permiten deducir nada respecto de la escala de las operaciones realizadas en los respectivos puntos de venta objeto de los registros. El número total de las unidades confiscadas en muchos casos puede ser sólo una parte de una actividad comercial, o hasta puede ser una parte secundaria de ella. Los datos sobre las confiscaciones revelan la escala de las existencias de mercancías infractoras (y ése es su propósito), pero no indican la escala de cada operación de venta al por menor, ni lo que constituye una escala comercial respecto de tales productos en ese mercado.[596]

---

[592] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 28, donde se desarrollan los argumentos de su comunicación de réplica, párrafos 9-10.

[593] El Informe, que figura en la Prueba documental 41 presentada por los Estados Unidos, fue preparado por la "China Copyright Alliance" ("Alianza para el Derecho de Autor en China"), coalición formada por seis asociaciones empresariales representativas de varias ramas de producción de obras creativas.

[594] El Informe de la CCA fue presentado como un ejemplo concreto de la forma en que los umbrales crean, según se alega, un "refugio seguro" para la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial y ofrecen "carteles indicadores claros" sobre la forma de evitar el peligro de enjuiciamiento penal. Según se alegó, el Informe demostraba que, cuando se modificaban a la baja los umbrales numéricos, las operaciones comerciales se ajustaban y reestructuraban para asegurar que se mantuviesen en niveles que no alcanzaran los umbrales. El Informe de la CCA abarca el período comprendido entre enero de 2006 y noviembre de 2007, es decir, el lapso durante el cual el umbral establecido en el artículo 217 del Código Penal se redujo de 1.000 copias a 500 (véanse los párrafos 7.411 y 7.412 *supra*). En el Informe se destaca una congruencia en el porcentaje de confiscaciones por debajo del umbral antes y después de su reducción. Sin embargo, cuando se presentaron más datos referentes al porcentaje de confiscaciones por debajo de 500 copias antes de la reducción del umbral, cuando se trataba de una cantidad *sin importancia*, el Grupo Especial pudo observar una congruencia (algo menor, pero todavía firme) entre ese porcentaje y el de las confiscaciones por debajo del mismo nivel cuando éste *era* el umbral. Por lo tanto, el Grupo Especial no constata que los datos del Informe de la CCA respalden la conclusión de que las actividades comerciales de los infractores estén relacionadas con los niveles de los umbrales. Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 151-161. Los nuevos datos fueron presentados por los Estados Unidos en respuesta a la pregunta 1 formulada por China.

[595] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 57; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafos 93-97.

[596] Al responder a otra pregunta diferente, los Estados Unidos alegaron que si una persona que desarrolla actividades comerciales legítimas también se dedica a actividades infractoras, la existencia de la estructura comercial legítima para apoyar las actividades infractoras es una consideración pertinente para evaluar si las actividades infractoras se realizan "a escala comercial": véase la respuesta de los Estados Unidos a

7.624 China presentó estadísticas oficiales extraídas de su Censo Económico.[597] Las estadísticas incluyen cifras referentes a los ingresos anuales medios de empresas pertenecientes a diversos sectores de actividad en China. El concepto de ingresos anuales parece susceptible de comparación con el "volumen de las actividades comerciales ilegales" definido en la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], que se indica en el párrafo 7.401 *supra*. Las estadísticas indican que el umbral de 50.000 yuan del volumen de las actividades comerciales ilegales de falsificación de una marca registrada, en violación del artículo 213 del Código Penal, equivale al 0,41 por ciento de los ingresos anuales medios de las empresas de las industrias ligeras; el 0,8 por ciento de los ingresos anuales medios de las empresas pequeñas; y el 0,84 por ciento de los ingresos medios de las empresas chinas de comercio minorista.[598]

7.625 Las estadísticas del Censo Económico también hacen referencia al concepto de "unidad familiar de actividad individual", que se define como la unidad mercantil más pequeña en las estadísticas económicas de China. Las estadísticas indican que el umbral de 50.000 yuan del volumen de las actividades comerciales ilegales de falsificación de una marca registrada, equivale al 22,56 por ciento de los ingresos anuales medios de las unidades familiares de actividad individual y al 29,44 por ciento de los ingresos anuales medios de las unidades familiares de actividad individual dedicadas al comercio minorista.[599]

7.626 El Grupo Especial observa que estos cálculos son porcentajes de un promedio y pueden ser pertinentes para determinar cuál es un nivel típico o usual de actividad comercial en sentido general. Sin embargo, se trata de estadísticas muy agregadas y que no se refieren a productos determinados, en función de cada uno de los cuales el criterio de "escala comercial" varía necesariamente. Por otra parte, las estadísticas relativas a las unidades familiares de actividad individual dedicadas al comercio minorista no abordan la cuestión básica de si las ventas al detalle de las unidades familiares de actividad individual son o no típicas o usuales en China. En consecuencia, el Grupo Especial no considera que estas estadísticas basten para que pueda formarse una idea acerca de si los umbrales del volumen de las actividades comerciales ilegales captan o no la totalidad de la falsificación de marcas de fábrica y de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial en China.

7.627 Los Estados Unidos también presentaron otros artículos de prensa para ilustrar argumentos expuestos en su Primera comunicación escrita, en particular acerca del cálculo de determinados umbrales. China se opuso desde el primer momento, alegando que "[e]l Grupo Especial no puede asignar más que poco o ningún peso a tales informes anecdóticos y expuestos a inexactitud".[600] Los Estados Unidos se manifestaron extrañados por la preocupación de China por el uso de periódicos u otros medios de información. Recordaron sus anteriores tentativas de obtener información de China con arreglo al párrafo 3 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. China se había rehusado a facilitar información declarando, en lugar de ello, que sus autoridades nacionales competentes en materia de derechos de propiedad intelectual habían dado a publicidad información pertinente a través de sus sitios Web, periódicos y revistas oficiales y otras vías convenientes. Los Estados Unidos

---

la pregunta 62. Sin embargo, el Grupo Especial señala que la frase "a escala comercial" se refiere a la expresión "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor", y una estructura comercial legítima no está comprendida en el alcance de ninguna de estas expresiones.

[597] *China Economic Census Yearbook 2004*, editado por la Oficina Ejecutiva del Equipo de Dirección del Primer Censo Económico Nacional del Consejo de Estado, publicado en chino e inglés por la Editorial Estadística de China. En la Prueba documental 79 presentada por China se reproducen extractos del volumen sobre actividades secundarias (Sección 1) y del volumen de síntesis, que contienen la interpretación de los principales indicadores y las normas de clasificación.

[598] Véase la respuesta de China a la pregunta 17.

[599] Véase la respuesta de China a la pregunta 17.

[600] Primera comunicación escrita de China, párrafo 45.

añadieron que la información de los periódicos y revistas "proviene de diversas fuentes firmemente acreditadas y prestigiosas".[601]

7.628 El Grupo Especial ha examinado los artículos periodísticos y observa que ninguno de ellos tiene corroboración, ni se refieren a hechos o declaraciones que no la necesiten. Aunque las publicaciones son prestigiosas, la mayoría de los artículos de que se trata son breves y se los cita en relación con declaraciones de carácter general o informaciones casuales. Están formulados en su mayoría en tono anecdótico, y algunos repiten observaciones superficiales sobre el precio de productos falsos, declaraciones anónimas o especulaciones. Tienen títulos como los siguientes: "*Fake Pens Write Their Own Ticket*"; "*Chasing copycats in a tiger economy*"; "*Hollywood takes on fake Chinese DVDs*"; "*Film not out yet on DVD? You can find it in China*" e "*Inside China's teeming world of fake goods*".[602] La mayoría de los artículos periodísticos se publicaron en medios de difusión estadounidenses u otros medios extranjeros en idioma inglés que no pretenden ser fuentes de información fehacientes sobre los precios y los mercados de China. Hay cuatro artículos de prensa tomados de fuentes chinas: uno de la agencia Xinhua y tres del periódico en idioma inglés *China Daily*. Dos de ellos están citados simplemente para demostrar la existencia de ciertos productos en China[603]; en otro se incluye una vaga declaración de "conocedores del mercado" no identificados sobre la forma en que actúan habitualmente los editores ilegales[604]; y en el otro se cita a un "entendido" para indicar los precios máximos y mínimos de un conjunto de productos piratas y auténticos.[605] Otra presunta "noticia reciente" no se atribuye a fuente alguna.[606]

7.629 El Grupo Especial destaca que, ante la falta de datos más pertinentes y dignos de crédito, ha examinado las pruebas de los artículos de prensa respecto de un punto fundamental de esta alegación que está sumamente controvertido. Por lo tanto, la credibilidad y el peso de esas pruebas son de importancia decisiva para la labor del Grupo Especial. Por las razones expuestas *supra*, el Grupo Especial no asigna ningún peso a las pruebas de los artículos de prensa y constata que, incluso si lo hiciera, la información que contienen esos artículos es inadecuada para demostrar lo que es típico o usual en China a los efectos de la obligación impuesta por el tratado aplicable.[607]

7.630 Nada indica que habría sido difícil obtener pruebas sobre este punto. De hecho, cabe señalar que diversas pruebas documentales presentadas por los Estados Unidos contienen información más específica sobre los precios y los mercados de China, en especial información sobre los precios de los productos en un informe sobre cinematografía y esparcimiento en el hogar en China preparado por

---

[601] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 98 y nota 102.

[602] Pruebas documentales 24, 30, 31, 33, 34 y 37 presentadas por los Estados Unidos.

[603] Un artículo de la agencia Xinhua se refiere a mercancías de gran producción y costo relativamente bajo, en la Prueba documental 26 presentada por los Estados Unidos; y un artículo de *China Daily* se refiere a la existencia de HDVD, en la Prueba documental 39 presentada por los Estados Unidos.

[604] Estados Unidos - Prueba documental 38.

[605] Estados Unidos - Prueba documental 32.

[606] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 136, donde se cita el precio de un DVD de *Spider Man 3*.

[607] El criterio seguido por el Grupo Especial está en conformidad con el aplicado por otros tribunales internacionales, en especial la Corte Internacional de Justicia: véanse Rosenne S., *The Law and Practice of the International Court 1920 - 2005* (M. Nijhoff (2006)), volumen III, párrafo 257; y Highet K., "*Evidence and Proof of Facts*", en Damrosch L., *The International Court of Justice at a Crossroads* (1987), citados en el informe del Grupo Especial, *Australia - Cuero para automóviles II*, párrafo 9.65, nota 210. El criterio seguido por el Grupo Especial en la presente diferencia también está en conformidad con el criterio del Laudo del Árbitro en el asunto *CE - Acuerdo de Asociación ACP-CE II*, párrafos 57-58. Aunque el Órgano de Apelación, en su informe sobre *Brasil - Neumáticos recauchutados*, se remitió a un artículo periodístico en una nota, antes había hecho referencia a dos importantes informes pertinentes, y el punto en discusión no era fundamental para las constataciones de esa diferencia: véase el informe del Órgano de Apelación, párrafo 207, nota 393, donde se cita el informe del Grupo Especial, párrafo 7.201, nota 1358.

Screen Digest y Nielsen NRG[608] (presentado en apoyo de la alegación relativa a la Ley de Derecho de Autor) y en anexos de una carta dirigida por Nintendo of America al Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales.[609] Los Estados Unidos no hicieron referencia a estas pruebas en sus comunicaciones. Además, al responder a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos no parecen haber tenido dificultades para presentar la traducción de una sentencia china mencionada en uno de los artículos de prensa.[610]

7.631 La información contenida en las pruebas documentales no habría sido necesariamente suficiente y, aunque lo hubiera sido, no correspondería que el Grupo Especial buscase en ellas, en lugar de los Estados Unidos, datos que los Estados Unidos no usaron para apoyar sus argumentos. Como se dijo en el informe del Órgano de Apelación sobre *Estados Unidos - Juegos de azar*:

> "Una acreditación *prima facie* de las alegaciones tiene que basarse en 'pruebas *y* argumentos jurídicos' aportados por la parte reclamante con respecto a *cada uno* de los elementos de la reclamación. La parte reclamante no puede limitarse a presentar pruebas y esperar que el Grupo Especial extraiga de ellas el fundamento de una incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede limitarse a invocar hechos sin relacionarlos con su argumentación jurídica."[611]

7.632 Por las razones expuestas, el Grupo Especial constata que los Estados Unidos no han acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de la primera vertiente de su alegación correspondiente a la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especial pasará ahora a ocuparse de la segunda vertiente de esa alegación.

x) Otros indicios: pruebas materiales

7.633 Con respecto a la segunda vertiente de esta alegación, los Estados Unidos alegan que los umbrales de valor y volumen de China se vinculan con artículos acabados y, por consiguiente, desconocen otros indicios de operaciones a escala comercial, como la presencia de productos no acabados y embalajes falsos.[612] El Grupo Especial considerará si los umbrales establecidos por China *pueden* tomar en consideración esos otros indicios y, en la medida en que no puedan, si la expresión falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor "a escala comercial" *obliga* a China a tenerlos en cuenta.[613]

7.634 Este argumento tiene como premisa la afirmación de que los umbrales penales de China se centran "únicamente en los umbrales de actividades comerciales, copias y beneficios, que sólo pueden alcanzarse contando productos acabados".[614] No está claro por qué los Estados Unidos consideran que los umbrales expresados en estos términos se vinculan exclusivamente con productos acabados. Es posible que su preocupación se relacione con la definición del "volumen de las actividades

---

[608] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 200, donde se cita la Prueba documental 49 presentada por los Estados Unidos.

[609] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 146 y 153, donde se cita la Prueba documental 36 presentada por los Estados Unidos.

[610] Prueba documental 61 presentada por los Estados Unidos, mencionada en el párrafo 120 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, y artículo de un periódico presentado en su Prueba documental 25.

[611] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 140. (no se reproducen las notas de pie de página)

[612] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 113 y 143-147.

[613] Véase el párrafo 7.496 *supra*.

[614] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 143. En la misma comunicación se mencionó también que China se apoyaba en umbrales "de valor y volumen" vinculados con productos acabados: véase el párrafo 113.

comerciales ilegales" que figura en el párrafo 1 del artículo 12 de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004][615] y la utilización del término 张 (份) en uno de los umbrales[616], pero esto no ha sido explicado. No está claro de qué modo la preocupación de los Estados Unidos se relaciona con las "ganancias ilegales".[617] En síntesis, los Estados Unidos no relacionan suficientemente su aseveración con las medidas en litigio.

7.635 Además, los Estados Unidos han impugnado los umbrales penales de China establecidos por el Código Penal, "en particular" determinados artículos que tipifican los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual y las respectivas interpretaciones judiciales.[618] Sin embargo, los Estados Unidos no se han referido adecuadamente a ninguna otra disposición del Código Penal, como las disposiciones generales, que podrían influir en las cuestiones referentes a la prueba. Habiendo indicado que la medida pertinente es la totalidad del Código Penal, a los Estados Unidos les correspondía explicar en qué forma funcionan los umbrales establecidos por ese Código. La parte reclamante no puede eludir la carga de la prueba respecto de otras disposiciones aparentemente pertinentes de la norma legal en litigio, sobre todo cuando se ha referido a la totalidad de esa norma legal en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, por el simple medio de no tener en cuenta esas disposiciones dejando que la parte demandada afirme su pertinencia.

7.636 En lugar de ello, los Estados Unidos presentaron el texto de los artículos 1 a 12 del Código Penal, sin comentarios, y sólo respondieron brevemente a los argumentos de la parte demandada sobre los casos de preparación de un delito y de tentativa de delito previstos en los artículos 22 y 23 del Código Penal. Cuando se les preguntó si los artículos 22 y 23 del Código Penal permiten a los tribunales tener en cuenta otras pruebas materiales, como los productos no acabados y los embalajes (facultad de la que los tribunales carecen según los Estados Unidos), los Estados Unidos manifestaron lo que sigue:

> "Los Estados Unidos no saben en qué medida la preparación y la tentativa permiten a los tribunales condenar al infractor sobre la base de pruebas materiales distintas de los propios productos infractores, como los productos no acabados o los embalajes, a los efectos de alcanzar los umbrales."[619]

7.637 El Grupo Especial recuerda sus constataciones de los párrafos 7.434 a 7.437 *supra* acerca de la preparación de un delito y la tentativa de delito previstas en los artículos 22 y 23 del Código Penal. Los Estados Unidos no discuten que estas disposiciones generales se aplican a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual y reconocen que ciertos tribunales (cuyas sentencias fueron presentadas por China) las han aplicado así.[620] Por lo tanto, los Estados Unidos no explican el funcionamiento de las medidas en litigio en grado suficiente para apoyar su afirmación.

7.638 En la medida en que la preparación de un delito y la tentativa de delito dan lugar a enjuiciamiento y sanciones penales, no es decisivo que puedan tomarse en consideración en relación con los delitos previstos en los artículos 213, 214, 215, 217 y 218 del Código Penal. La obligación que corresponde a China en virtud de la primera frase del artículo 61 es establecer procedimientos y sanciones penales. Esa obligación es indiferente acerca de los medios que China prevea para aplicar esos procedimientos y sanciones, ya sea contemplando exclusivamente los delitos mismos o, en ciertos casos, la responsabilidad secundaria.

---

[615] Véase el párrafo 7.401 *supra*.
[616] Véase el párrafo 7.411 *supra*.
[617] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 143, véase el párrafo 144.
[618] Véase la solicitud de establecimiento de un grupo especial que figura en el anexo D-1 del presente informe.
[619] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8.
[620] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 91.

7.639 Los Estados Unidos, en apoyo de su preocupación respecto de las pruebas materiales, citaron datos obtenidos por Nintendo of America en una campaña contra la falsificación desarrollada en China. Los datos indican que algunas confiscaciones de productos infractores incluyeron componentes, embalajes y materiales e instrumentos.[621]

7.640 El Grupo Especial observa que los datos de Nintendo *no* indican si China tiene o no procedimientos y sanciones penales aplicables en los casos en que las autoridades encuentran sólo componentes de productos, embalajes y materiales e instrumentos, y tampoco los Estados Unidos vinculan suficientemente los datos sobre las confiscaciones con esa cuestión.

7.641 El Grupo Especial observa que Nintendo puso de relieve sus preocupaciones respecto de los componentes de productos, embalajes y materiales e instrumentos cuando examinó tres asuntos penales. China presentó la sentencia del tribunal sobre uno de esos casos.[622] De ella resulta que el tribunal tuvo en cuenta productos infractores tanto acabados como no acabados al evaluar el delito previsto en el artículo 213 del Código Penal. El asunto se resolvió antes de la entrada en vigor de la Interpretación Judicial Nº 19 [2004], pero no está claro si la interpretación de los umbrales que se hizo en esa Interpretación Judicial fue o no el motivo por el cual las autoridades que actuaron en los otros dos asuntos no tuvieron en cuenta (supuestamente) los productos no acabados.

7.642 Los Estados Unidos aducen que el tribunal debió haber tomado en consideración productos no acabados que no son realmente productos infractores, así como materiales e instrumentos.[623] Sin embargo, habida cuenta de que el tribunal efectivamente tuvo en cuenta todos los productos infractores de marcas de fábrica o de comercio, y no solamente los productos acabados, no queda claro si los Estados Unidos consideran, y por qué, que la posesión de artículos no infractores debió haber bastado para la condena por un delito contra la propiedad intelectual.

7.643 China presenta otra sentencia que, a su juicio, demuestra que un tribunal tuvo en cuenta componentes no acabados en su evaluación de un delito previsto en el artículo 213. El tribunal también tomó en consideración máquinas y balanzas como prueba de que los componentes se iban a usar para producir artículos falsificados.[624]

7.644 Los Estados Unidos descartan esta sentencia aduciendo que el razonamiento es confuso y que el caso es "anómalo".[625] Sin embargo, los Estados Unidos no niegan que el tribunal tomó en consideración los componentes no acabados; y, dado que no han presentado ninguna información sobre sentencias judiciales referentes a la cuestión, no pueden fundamentar su aseveración de que el caso era excepcional. Los Estados Unidos señalan que otra sentencia judicial presentada por China indica que un tribunal no tomó en consideración productos semiacabados, embalajes e instrumentos[626], de lo cual el Grupo Especial toma nota.

---

[621] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 146, donde se citan datos de Nintendo que figuran en la Prueba documental 36 presentada por los Estados Unidos.

[622] China - Prueba documental 16.

[623] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 92.

[624] Prueba documental 15 presentada por China, a la que ésta hace referencia en el párrafo 32 de su comunicación de réplica.

[625] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 92.

[626] Prueba documental 9 presentada por China, a la que hicieron referencia los Estados Unidos en el párrafo 93 de su comunicación de réplica. El asunto se refiere al pedido, fabricación y venta de varios miles de unidades de bebidas alcohólicas falsificadas en un lapso de seis meses. En el momento de la detención se confiscaron 1.480 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas que se habían fabricado y más de 4.000 botellas de bebidas semiacabadas, con gran cantidad de materiales de embalaje e instrumentos para la fabricación de productos falsificados. La sentencia no hace mención alguna de los productos semiacabados, los materiales de

7.645 China sostiene que los delitos no consumados de preparación de un delito y tentativa de delito se aplican a todos los delitos previstos en la segunda parte del Código Penal, incluidos los relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual. China aduce que estos delitos no consumados permiten a los tribunales tener en cuenta los artículos no vendidos, con respecto a los delitos de venta, y los productos no acabados, con respecto a los delitos de producción.[627]

7.646 El Grupo Especial recuerda sus constataciones que figuran en los párrafos 7.436 y 7.437 *supra* respecto de la interpretación de las medidas en litigio. Confirman esas constataciones las sentencias presentadas como prueba, que indican que los tribunales han aplicado las disposiciones generales del artículo 22 o las del artículo 23 del Código Penal, o las de ambos artículos, a diversos delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual.[628] Concretamente, uno de los tribunales dijo en qué se había basado para aplicar el artículo 23 y, en consecuencia, condenar al infractor a una pena menor, a saber, que el infractor no había acabado la producción en el momento de su detención.[629]

7.647 Los Estados Unidos sostienen que los artículos 22 y 23 del Código Penal no se aplican a las pruebas de delitos consumados, como los "moldes usados" para la fabricación de productos piratas o marcas falsificadas, u otros materiales e instrumentos de tal operación.[630]

7.648 China responde que sus autoridades toman en consideración los materiales e instrumentos y otros indicios dignos de crédito al determinar las infracciones penales, y considerarían prueba pertinente a un "molde usado" que demostrase con razonable certidumbre que con él se hubiera producido un número de artículos suficiente para superar el umbral penal. China se remite a una sentencia en la que el tribunal tomó en consideración la presencia de materiales e instrumentos.[631]

7.649 El Grupo Especial toma nota de que en el caso mencionado por China el tribunal tuvo en consideración embalajes e instrumentos como prueba del uso a que estaban destinados componentes de productos confiscados en el lugar, de modo que el valor de los componentes se incluyó en la evaluación del volumen de las actividades comerciales ilegales. Los instrumentos, aunque pertinentes, no sustituían a los umbrales.

7.650 De cualquier modo, el Grupo Especial considera que la alegación de los Estados Unidos acerca de las pruebas materiales se refiere a las pruebas suficientes para promover un enjuiciamiento penal, más que a la definición del delito mismo. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere a las pruebas. Su primera frase trata de los actos de infracción respecto de los cuales deben aplicarse las normas mínimas. Las pruebas, incluso en los procedimientos penales, se mencionan en el párrafo 3 del artículo 41, pero esa disposición no se relaciona con la alegación de que aquí se trata.

7.651 Cabe confrontar la Sección 5 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, sobre los procedimientos penales, con la Sección 2, sobre los procedimientos y recursos civiles y administrativos, que menciona las pruebas en el artículo 42 y contiene en el artículo 43 una disposición destinada exclusivamente a tratar cuestiones específicas sobre las pruebas. Ni siquiera el artículo 43 se refiere a la cuestión precisa de la suficiencia de las pruebas. La Sección 2 deja esas cuestiones libradas al criterio de las autoridades judiciales que las aprecian en el ejercicio de su

---

embalaje ni los instrumentos en el cálculo de los umbrales correspondientes al volumen de las actividades comerciales ilegales a los efectos de la condena por aplicación del artículo 213 del Código Penal.

[627] Comunicación de réplica de China, párrafos 39-41, donde se hace referencia a las Pruebas documentales 12, 14 y 175 presentadas por China.

[628] China - Pruebas documentales 12, 14 y 175.

[629] China - Prueba documental 175.

[630] Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 85.

[631] Comunicación de réplica de China, párrafo 32, donde se hace referencia a la Prueba documental 15 presentada por China.

facultad de disponer los recursos que se establecen en los artículos 44 a 46. Teniendo en cuenta la concisión de la Sección 5, que dedica dos frases a los actos de infracción y otras dos a los recursos (o penas), sería sorprendente que tuviera por objeto crear una obligación más amplia tratando problemas referentes a la prueba y el procedimiento. Los términos empleados en el artículo 61 no sugieren que existiese tal propósito. La redacción diferente que figura en la primera frase ("establecerán ... para los casos ...") no guarda relación con esta cuestión.

7.652 Por todas las razones expuestas, el Grupo Especial no considera que los Estados Unidos hayan acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de otros indicios de infracción, como las pruebas materiales, incluidos los componentes de productos, los embalajes y los materiales o instrumentos.

xi) Otros indicios: efectos en el mercado comercial

7.653 Con respecto a la segunda vertiente de esta alegación, los Estados Unidos también alegan que los umbrales de China se refieren a artículos acabados y, en consecuencia, desconocen otros indicios de operaciones a escala comercial, como los efectos que tiene la piratería o la falsificación en el mercado comercial y, por extensión, en los titulares de derechos.[632] El Grupo Especial evaluará si los umbrales establecidos por China pueden tener en cuenta los efectos en el mercado comercial y, a continuación, si la expresión "a escala comercial" en la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor obliga a China a tomar en consideración los efectos en el mercado comercial.[633]

7.654 Los Estados Unidos plantean en apoyo de este argumento una preocupación relacionada con los progresos de Internet y la tecnología digital que pueden hacer posible una piratería y una falsificación comerciales que causen graves perjuicios en el mercado.[634] Los Estados Unidos mencionan el ejemplo de los HDVD (discos de vídeo digitales de alta definición), que pueden contener hasta 10 episodios de una serial de televisión o varias películas.[635]

7.655 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han intentado fundamentar su afirmación sobre los HDVD. Este ejemplo parece basarse en el criterio de que la expresión 张 (份) empleada en los umbrales ("copias", para simplificar) se refiere únicamente a discos materiales y no puede aplicarse de ningún otro modo a situaciones nuevas. No hay pruebas en el expediente que indiquen que los umbrales se hayan aplicado alguna vez a los HDVD, por lo que este ejemplo es puramente especulativo y está basado en la referencia indirecta de la palabra 张 a objetos planos y de la palabra 份 a las copias.[636] Cabe comparar este ejemplo con la afirmación de que una ley sobre derecho de autor no otorga protección a los programas de ordenador que se hace simplemente sobre la base de que la ley se refiere a la expresión "obras literarias y artísticas", y los programas de ordenador no tienen un evidente carácter literario ni artístico. Hace falta alguna prueba de que las autoridades no pueden o no quieren aplicar esa medida adecuadamente a una nueva tecnología.[637] El Grupo Especial toma nota de la afirmación de China de que, en el momento en que esta cuestión se plantee para su

[632] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 143, 148 y 149; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112.

[633] Véase el párrafo 7.496 *supra*.

[634] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 149; comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112.

[635] Los Estados Unidos hacen referencia a un artículo de *China Daily* reproducido en su Prueba documental 39.

[636] Véase la nota 387 *supra*.

[637] El Grupo Especial observa a este respecto que las partes no hicieron referencia al apartado 17 del primer párrafo del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, que establece otros derechos de los titulares de derecho de autor debido a nuevas tecnologías. En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, en el párrafo 64, se hizo referencia a ello en relación con la Ley de Derecho de Autor.

examen, sus autoridades pueden aplicar el umbral respecto de la cantidad de películas o episodios que contenga cada disco.[638]

7.656 En términos más generales, el argumento referente a la nueva tecnología parece basarse en la premisa de que la determinación de si la falsificación de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor se realiza o no "a escala comercial" tiene que poder tener en cuenta los efectos de la piratería o la falsificación para los titulares de derechos. Sin embargo, el Grupo Especial recuerda su constatación que figura en el párrafo 7.577 *supra* acerca de la interpretación de la frase "a escala comercial". Interpretada en su contexto, esa expresión se refiere a la "falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor", que son actos de infracción. El punto de referencia de que una actividad comercial sea típica o usual es pertinente a los efectos de evaluar si la falsificación o la piratería está o no comprendida en el artículo 61. Los efectos no forman parte del acto de infracción ni son tampoco el punto de referencia de una "escala comercial". Por lo tanto, no parece que sean una consideración pertinente.

7.657 El Grupo Especial destaca que los términos empleados en la primera frase del artículo 61, en especial la palabra "comercial", son neutros desde el punto de vista de la tecnología. La "escala comercial" puede aplicarse a formas diversas de comercio y, por lo tanto, a diferentes medios de infracción. Las formas concretas de comercio no son estáticas, sino que se adaptan a formas cambiantes de competencia resultantes del progreso tecnológico y de la evolución de las prácticas de comercialización.[639] El Grupo Especial no ve ninguna razón para que esas formas de comercio hayan de limitarse a las que existían en el momento de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la aplicación de la frase "a escala comercial" puede ajustarse a diferentes situaciones y referirse a distintas magnitudes o alcances, grados o proporciones relativas, según los hechos respectivos.[640] Sin embargo, las innovaciones tecnológicas posteriores no alteran las consideraciones aplicables a la interpretación de los términos empleados en el artículo 61.

7.658 Los Estados Unidos también mencionan un ejemplo de un "artículo correspondiente a un nicho de mercado de alto valor", como las aplicaciones de programas informáticos especializados. Este ejemplo se refiere a un artículo del periódico *Seattle Times* titulado "*Inside China's teeming world of fake goods*".[641] El Grupo Especial admite que el mercado de determinados productos puede ser pequeño; pero considera que un único artículo periodístico de carácter anecdótico no es prueba suficiente para demostrar cuál es la escala comercial respecto de tal producto. En la medida en que este artículo se refiere a los efectos para el titular de los derechos, la cuestión ha sido tratada en relación con la segunda vertiente de la alegación.

7.659 El Grupo Especial observa una vinculación entre este argumento y la cuestión de las infracciones en gran escala sin fines comerciales. Los Estados Unidos sostuvieron al comienzo que la expresión "escala comercial" incluía lo siguiente:

---

[638] Comunicación de réplica de China, párrafo 25; respuesta de China a la pregunta 6.

[639] Véanse también los informes de los Grupos Especiales, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* (párrafo 7.55) y *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor* (párrafo 6.187) respecto de la frase "explotación normal" en los artículos 30 y 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente.

[640] Por lo tanto, la preocupación de los Estados Unidos sobre el volumen de distribución mediante la tecnología digital e Internet es pertinente para la evaluación de la "escala comercial": véase la comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 112.

[641] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 148, donde se hace referencia a la Prueba documental 37 presentada por los Estados Unidos.

> "Por lo tanto, el concepto de 'escala comercial' alcanza ... a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser de 'escala comercial' en el mercado respectivo."[642]

7.660 Los Estados Unidos han indicado que su planteo no apuntaba a esto y confirmaron que en esta diferencia no impugnan los umbrales sobre la base de que exijan "un propósito de obtener beneficios".[643] Al responder a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos confirmaron que su propia Ley de Derecho de Autor sólo fue modificada en 1997 para tratar el problema de las infracciones en gran escala, como las realizadas a través de Internet, aunque la actividad infractora no se realice necesariamente con fines de beneficio económico.[644]

7.661 Por todas las razones expuestas, el Grupo Especial no considera que los Estados Unidos hayan acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de los efectos en el mercado comercial.

7.662 El Grupo Especial desea hacer hincapié en que sus constataciones no deben considerarse la expresión de ningún juicio acerca de si la obligación establecida en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica o no a los actos de falsificación y piratería cometidos sin propósitos de beneficio financiero.

xii) Factores diversos

7.663 Los Estados Unidos afirmaron que la amplitud de la expresión "a escala comercial" supone que debe existir un amplio conjunto de consideraciones demostrativas de una "escala comercial".[645] Sin embargo, no presentaron argumentos en apoyo de ninguna otra consideración distinta de la ya analizada.

7.664 El Grupo Especial recuerda su constatación expuesta en el párrafo 7.602 *supra* de que, si se alega que el método de aplicación de un Miembro no establece procedimientos y sanciones penales para los casos previstos en la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal alegación debe ser acreditada con pruebas.

7.665 Los Estados Unidos mencionaron brevemente diversos factores y ejemplos, planteados en su mayoría por terceros, y en apariencia consideran que pueden ser pertinentes para la determinación de una "escala comercial".[646] Propusieron el ejemplo de "la fabricación de prototipos para someter a prueba el equipo de producción del infractor"[647], pero no explicaron por qué ese acto no determinaría responsabilidad penal con arreglo al Código Penal, incluidas sus disposiciones generales, ni por qué constituiría falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor. No explicaron por qué "la comercialización y la búsqueda de negocios" no determinarían responsabilidad penal con arreglo al Código Penal, incluidas sus disposiciones generales, ni por qué constituirían falsificación de marcas de fábrica o de comercio o piratería lesiva del derecho de autor. No explicaron por qué los "antecedentes de infracciones" no podían estar comprendidos en el umbral de "otras circunstancias graves".

---

[642] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 110.

[643] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 110 y 133, nota 96; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 59. Véanse los párrafos 7.449 y 7.450 *supra*, en los que se indica que los artículos 213, 214, 217 y 218 del Código Penal de China tienen en cuenta el propósito de obtener beneficios.

[644] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 67.

[645] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 113; véase también la comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 38.

[646] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16; comunicación de réplica de los Estados Unidos, notas 35 y 36.

[647] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 62.

7.666 Además, el Japón, con el apoyo de las Comunidades Europeas y con el acuerdo de los Estados Unidos, hizo referencia a un posible "elemento de organización" que puede tomarse en consideración para determinar la escala comercial.[648] El Grupo Especial observa que el Japón incluyó este factor en su interpretación de "escala comercial" sobre la base de una definición de "comercio" como un sustantivo contable en español y francés que significa, en lo fundamental, un negocio o una tienda. Pero en el idioma inglés no existe la expresión "*a commerce*" con ese significado. Puesto que la versión del Acuerdo sobre los ADPIC en inglés es igualmente auténtica[649], el Grupo Especial no considera correcto este aspecto de la interpretación del Japón. Además, si una actividad comercial típica o usual incluye un elemento organizativo, consistente en la colaboración con otras partes, los Estados Unidos no han explicado por qué son inadecuadas las disposiciones generales del Código Penal de China (analizadas en los párrafos 7.439 a 7.446 *supra*) que permiten la agregación de los actos de infracción realizados por diferentes personas que colaboran en un delito conjunto, más allá de la cuestión del nivel de los umbrales, ni por qué sería inadecuada la acumulación de infracciones a lo largo del tiempo o la acumulación de productos infractores en distintos locales dentro de la definición del "volumen de las actividades comerciales ilegales".

7.667 Por consiguiente, los Estados Unidos no han establecido una relación suficiente entre esos factores y las medidas en litigio, ni entre ellos y su alegación, para cumplir la carga de la prueba que les correspondía.

7.668 El Grupo Especial recuerda sus constataciones que figuran en los párrafos 7.652, 7.661 y 7.667 *supra* y constata que los Estados Unidos no han acreditado *prima facie* sus argumentos respecto de la segunda vertiente de su alegación al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

xiii) Conclusión respecto de la alegación al amparo de la primera frase del artículo 61

7.669 A la luz de las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 7.632 y 7.668 *supra*, el Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4. Alegación al amparo de la segunda frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Principales argumentos de las partes

7.670 Los Estados Unidos alegan que, como las medidas penales de China no se ajustan a la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, ello hace que también sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la segunda frase de ese artículo. A juicio de los Estados Unidos, China no puede hacer que los recursos necesarios estén "disponibles" ni que sean suficientemente disuasorios de la piratería y la falsificación.[650]

7.671 China responde que la obligación establecida en la segunda frase del artículo 61 es complementaria de la obligación de la primera frase de ese artículo y depende de ella. La obligación de la segunda frase sólo se activa en el caso de que un Miembro esté obligado por la primera frase a establecer procedimientos y sanciones penales.[651]

[648] Véanse la nota 415 y la comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 38.
[649] Véase la cláusula final del Acuerdo sobre la OMC.
[650] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 164-166.
[651] Primera comunicación escrita de China, párrafos 144-147.

b) Principales argumentos de los terceros

7.672 Australia aduce que el artículo 61 crea una obligación de resultado, consistente en establecer sanciones que sean suficientes para desalentar firmemente a las demás personas de realizar tales actos. Los Miembros deben proceder activamente al enjuiciamiento y castigo de esos actos. La cuestión de si las sanciones son o no suficientes para producir tal disuasión se evalúa a la luz de las circunstancias existentes en el territorio de cada Miembro, pero los demás Miembros disponen de la posibilidad de impugnar la aptitud de los recursos de un Miembro para alcanzar el efecto de disuasión previsto en el ESD.[652]

7.673 El Brasil señala que la segunda frase del artículo 61 hace referencia no sólo a la prisión, sino también a sanciones pecuniarias. En China, las infracciones de bajo nivel parecen susceptibles al menos de la aplicación de multas mediante procedimientos administrativos. Parecería demasiado formalista suponer que, porque en el sistema jurídico interno se considere que las multas son sanciones administrativas, deba dejarse a un lado la cuestión de fondo fundamental del efecto disuasorio del recurso.[653]

7.674 El Canadá sostiene que los umbrales de China pueden hacer que se disponga de recursos administrativos, pero excluyen la aplicación de sanciones penales en los casos que no alcanzan los umbrales de la responsabilidad penal. Los umbrales crean "refugios seguros" en los que los infractores profesionales pueden llevar a cabo la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor sin riesgo de sufrir penas de prisión ni multas. Los umbrales, en lugar de disuadir de las infracciones, dan a los infractores parámetros precisos para cometer impunemente falsificaciones dolosas de marcas de fábrica o de comercio o actos de la piratería lesiva del derecho de autor.[654]

c) Examen por el Grupo Especial

7.675 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos han condicionado esta alegación al resultado de sus alegaciones al amparo de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulación de otras constataciones relativas a esta alegación hecha al amparo de la segunda frase del artículo 61 no contribuiría a una solución positiva de la diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de esta alegación.

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

a) Principales argumentos de las partes

7.676 Los Estados Unidos alegan que China no ha "establecido" los procedimientos y sanciones que exigen las frases primera y segunda del artículo 61, tal como se dispone en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.[655]

7.677 China responde que los Estados Unidos no han demostrado que China haya infringido las obligaciones que le corresponden con arreglo al artículo 61 y por consiguiente no han demostrado que China infrinja las obligaciones que le impone el párrafo 1 del artículo 41.[656]

---

[652] Comunicación escrita presentada por Australia en calidad de tercero, párrafo 25.
[653] Comunicación escrita presentada por el Brasil en calidad de tercero, párrafos 39-42.
[654] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 12.
[655] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 167-169.
[656] Primera comunicación escrita de China, párrafos 148-150.

b) Principales argumentos de los terceros

7.678 La Argentina sostiene que las medidas de China no parecen ser incompatibles con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposición debe interpretarse a la luz del párrafo 1 del artículo 1, que prevé flexibilidad en la aplicación; el párrafo 2 del artículo 41, que obliga a los Miembros a asegurarse de que los procedimientos relativos a la observancia sean justos y equitativos; y el párrafo 5 del mismo artículo, que da a la obligación del párrafo 1 un carácter relativo y no absoluto.[657]

7.679 El Canadá hace referencia a sus argumentos relativos a las alegaciones correspondientes al artículo 61. Además, "el hecho de que una multitud de mercancías falsificadas y piratas continúe produciéndose, reproduciéndose y distribuyéndose en China, y exportándose desde allí" pone de manifiesto que China no establece medidas eficaces contra los actos de infracción dolosa a escala comercial y no establece recursos que disuadan de nuevas infracciones, contrariamente a lo que dispone el párrafo 1 del artículo 41.[658]

c) Examen por el Grupo Especial

7.680 El Grupo Especial observa que esta alegación depende del resultado de las alegaciones referentes a las medidas penales previstas en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulación de otras constataciones relativas a esta alegación hecha al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC no contribuiría a una solución positiva de la diferencia. Por consiguiente, es innecesario que el Grupo Especial se pronuncie acerca de esta alegación.

6. Conclusiones respecto de los umbrales penales

7.681 El Grupo Especial recuerda su conclusión, que figura en el párrafo 7.669 *supra*, de que los Estados Unidos no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.682 El Grupo Especial aplica el criterio de economía procesal respecto de las alegaciones referentes al párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y a la segunda frase del artículo 61 del mismo Acuerdo (con respecto a los umbrales penales).

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

8.1 Por las razones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial llega a las siguientes conclusiones:

a) la Ley de Derecho de Autor, específicamente la primera frase del artículo 4, es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud de las siguientes disposiciones:

i) el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado por el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

ii) el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC;

[657] Comunicación escrita presentada por la Argentina en calidad de tercero, párrafos 30-37.
[658] Comunicación escrita presentada por el Canadá en calidad de tercero, párrafo 13.

b) con respecto a las medidas aduaneras:

i) el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a las medidas aduaneras en tanto en cuanto estas medidas se aplican a mercancías destinadas a la exportación;

ii) los Estados Unidos no han demostrado que las medidas aduaneras sean incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora los principios establecidos en la *primera* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

iii) las medidas aduaneras son incompatibles con el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto incorpora el principio establecido en la *cuarta* frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC; y

c) los Estados Unidos no han demostrado que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a China en virtud de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.2 El Grupo Especial aplica el principio de economía procesal respecto de:

a) la alegación hecha al amparo del párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna (1971), incorporado por el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC; y las alegaciones hechas al amparo del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC (con respecto a la Ley de Derecho de Autor); y

b) las alegaciones hechas al amparo del párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y al amparo de la segunda frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC (con respecto a los umbrales penales).

8.3 Con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. China no consiguió refutar esa presunción. En consecuencia, el Grupo Especial llega a la conclusión de que la Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras, en tanto en cuanto son en sí mismas incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, anulan o menoscaban ventajas resultantes de ese Acuerdo para los Estados Unidos.

8.4 A la luz de estas conclusiones, el Grupo Especial recomienda, con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que China ponga la Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

Observación final

8.5 En esta diferencia, la función del Grupo Especial no era verificar la existencia ni el nivel de la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor en China en general, ni examinar la conveniencia de una observancia estricta de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados Unidos impugnaron tres supuestos defectos específicos del régimen jurídico de China en materia de derechos de propiedad intelectual en relación con determinadas disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC. El mandato del Grupo Especial estaba limitado al examen de si esos supuestos defectos, sobre la base de una evaluación objetiva de los hechos presentados por las partes, son incompatibles con esas disposiciones específicas del Acuerdo sobre los ADPIC.