

INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO ‘ESCALA COMERCIAL’ EN LA PENALIZACIÓN DE LA FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA, A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL

*Gloria Niembro Castro**

Resumen: En este artículo se desarrollará e interpretará la “obligación de penalizar la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial” -prevista en el artículo 61 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el “Acuerdo sobre los ADPIC”), tomando en consideración las cuestiones resueltas y no resueltas por el Grupo Especial en su Informe *China - Derechos de propiedad intelectual*, así como lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 1.1 y 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC. También se analizan las pruebas necesarias para demostrar la actualización de “escala comercial” sobre un mercado determinado y un producto concreto. Lo anterior, con el propósito de arrojar más luz a lo que debe entenderse por “escala comercial” al tratarse de un término vago y ambiguo.

Palabras clave: OMC, ADPIC, escala comercial, China - Derechos de propiedad intelectual.

Fecha de recepción: 20-9-2012 Fecha de aprobación: 18-3-13

INTERPRETATION OF THE TERM 'COMMERCIAL SCALE' ON THE CRIMINALIZATION OF COUNTERFEITING AND PIRACY IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW

Abstract: In this paper we develop and interpret the obligation to provide for “criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark or copyright piracy on a commercial scale” under Article 61 of the TRIPS Agreement, taking into account the settled and unsettled issues by the Panel in its report *China - Intellectual Property Rights*, and the provisions of articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and articles 1.1 and 41.5 of the TRIPS Agreement. It also discusses the evidence necessary to demonstrate the “commercial scale” on a specific market and specific product. This research is performed in order to shed more light on what constitutes the concept of “commercial scale”, given its vague and ambiguous nature.

Keywords: WTO, TRIPS, commercial scale, China - Intellectual Property Rights.

* Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), titulada con mención especial (2012). Su tesis de licenciatura, la cual es la base de este trabajo académico, obtuvo el primer lugar en el ‘Concurso en Investigación en materia de Propiedad Intelectual’ organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Desde el año 2009, labora en la ciudad de México en la firma de abogados Basham, Ringe y Correa, S.C., en el área de litigio de Propiedad Intelectual. gniembro@basham.com.mx

I. Introducción

En este artículo se desarrollará e interpretará la “obligación de penalizar la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a escala comercial” -prevista en el artículo 61 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el “Acuerdo sobre los ADPIC”), tomando en consideración las cuestiones resueltas y no resueltas por el Grupo Especial en su Informe *China - Derechos de propiedad intelectual*¹, así como lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 1.1 y 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC. También se analizan las pruebas necesarias para demostrar la actualización de “escala comercial” sobre un mercado determinado y un producto concreto. Lo anterior, con el propósito de arrojar más luz a lo que debe entenderse por “escala comercial” al tratarse de un término vago y ambiguo.

La importancia del tema se expone a continuación. Interpretar el término “escala comercial” en la penalización de los delitos de falsificación y piratería, para efectos de estandarizar el significado de la obligación internacional contenida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y evitar discrepancias en la aplicación de dicho precepto en los ordenamientos nacionales por parte de los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC.

II. ¿Qué es el Acuerdo sobre los ADPIC y cuál es su efecto jurídico?

En esta sección pretendo analizar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC a la luz de un caso presentado ante la Organización Mundial del Comercio (la “OMC”), identificado bajo la referencia “WT/DS362/R China – Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, con la finalidad de interpretar el término “escala comercial” relacionado con la falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva del derecho de autor.

1. *Obligaciones para todos los Miembros de la OMC*

El Acuerdo sobre los ADPIC es un tratado multilateral en torno a las obligaciones sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, como parte de los resultados de la Ronda Uruguay. Dichas obligaciones lo son con respecto a todos los Miembros de la OMC y son exigibles en virtud del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (el “ESD”).

En este sentido, cabe resaltar que una diferencia relevante entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la “OMPI”), es la aplicación del sistema de solución de diferencias de la OMC, a partir del ESD, a las obligaciones relativas al derecho de propiedad intelectual, cuestión que no sucede en la OMPI. El ESD contempla las contramedidas comerciales cuando un Miembro no cumple con las obligaciones de los

¹ Informe del Grupo Especial, *China - Medidas que afectan a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual (China - Derechos de propiedad intelectual)*, WT/DS362/R, adoptado el 20 de marzo de 2009.

“acuerdos abarcados”, siendo el Acuerdo sobre los ADPIC un “acuerdo abarcado”², conforme al apéndice 1 y al artículo 1.1 del ESD. Un “acuerdo abarcado” es un acuerdo comercial negociado por los Miembros de la OMC y administrado por esta organización.

Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC incluye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la OMC”). El Acuerdo sobre la OMC constituye un acuerdo marco e incluye en forma de anexos los acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y los acuerdos plurilaterales.

Ahora bien, el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, abarca las siguientes esferas de la propiedad intelectual: derecho de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado de los circuitos integrados; y protección de la información no divulgada (secretos comerciales y datos de pruebas).

Un capítulo importante del Acuerdo sobre los ADPIC y total para el tema del presente artículo, es el relativo a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de éstos. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.³

Conforme a la propia lectura del Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente el párrafo 1º del artículo 1, los Miembros de la OMC tienen la obligación de aplicar las disposiciones del mismo. Es importante mencionar que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que permite a los Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean, siempre y cuando tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC es flexible en cuanto que los Miembros tienen la libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.⁴

2. México como miembro de la OMC, se encuentra obligado por el Acuerdo sobre los ADPIC

México al ser Miembro de la OMC, debe cumplir con las obligaciones contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto en el derecho internacional, como en el sistema nacional.

² Bradley J. Condon. El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica. Londres, Cameron May, 2007. Capítulo IV. Comercio y Propiedad Intelectual.

³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial d Comercio). Firmado el 15 de abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales). Aprobado por la Cámara de Senadores el 13 de julio de 1994 (Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994) Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994, entrando en vigor el 1º de enero de 2000. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm Página de la OMC.

⁴ Artículo 1.1 Acuerdo sobre los ADPIC.

En este apartado, me enfocaré a analizar el efecto jurídico que tiene el Acuerdo sobre los ADPIC en México, a nivel internacional (en términos generales), y dentro del propio sistema nacional mexicano. Las obligaciones internacionales del Acuerdo sobre los ADPIC, al ser un acuerdo de la OMC, son vinculantes para los Estados Miembros, dentro de los cuales se encuentra México. El párrafo 4, del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, así como el artículo 1 párrafo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, señalan que “*cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos*”, y “*los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo*”, respectivamente. Por lo tanto, la violación de cualquier disposición de los Acuerdos anexos, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC, es también una violación del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.

En primer lugar, como observa Ian Brownlie, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prescribe una cierta presunción sobre la validez y la continuidad de vigencia de un tratado, y dicha presunción puede estar basada en el principio general de derecho internacional⁵ *pacta sunt servanda*: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”⁶. Dicho principio de derecho internacional público, ha sido reconocido ampliamente por la Corte Internacional de Justicia⁷ y el Órgano de Apelación⁸ en múltiples ocasiones. Más aún, con arreglo al derecho internacional público, en específico el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. No obstante, los tribunales internacionales sólo pueden decidir sobre las sanciones permitidas en el tratado, mas no pueden forzar el cumplimiento.⁹

En segundo lugar, la inclusión del derecho de la OMC –por lo tanto del régimen del Acuerdo sobre los ADPIC– en los sistemas jurídicos nacionales, depende del marco

⁵ Ian Brownlie. “*Principles of Public International Law*”, 6ta Edición, 2003. Oxford University Press. Nueva York, Estados Unidos de América, páginas 591-592. Véase también Arnold Duncan McNair (Lord McNair), 2da Edición, 1961. Oxford University Press, capítulo 30.

⁵ Artículo 26 de la “*Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*”, firmada por México el mismo día de su apertura a firma, esto es el 23 de mayo de 1969. Después de haber sido aprobado por el Senado de la República, fue ratificada el 25 de septiembre de 1974. La Convención entró en vigor el 27 de enero de 1980.

⁶ *Ibidem*.

⁷ A manera de ejemplo, cito el caso “*Gabčíkovo-Nagymaros Proyecto (Hungary/Slovakia)*”, presentado ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo fallo fue emitido con fecha 25 de septiembre de 1997. Página 8.

⁸ Informe del Órgano de Apelación, CE – Sardinias, WT/DS231/AB/R, 26 de septiembre de 2002, el párrafo 278 señala: “*Debemos suponer que los Miembros de la OMC acatarán de buena fe las obligaciones derivadas de los tratados, como lo exige el principio pacta sunt servanda, expresado en el artículo 26 de la Convención de Viena. Y, en materia de solución de diferencias, todos los Miembros de la OMC deben dar por supuesta la buena fe de todos los demás Miembros.*” Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd), WT/DS234/AB/R, 16 de enero de 2003, párrafos 296-298: “*(...) el artículo 26 de la Convención de Viena, titulado Pacta sunt servanda, al que varios apelados se remitieron en sus comunicaciones, dispone que ‘[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe’. Los propios Estados Unidos afirmaron que ‘los Miembros de la OMC han de cumplir de buena fe las obligaciones que les imponen los acuerdos abarcados’.*”

⁹ *Supra* nota 1.

jurídico de cada Miembro. En los sistemas monistas, como México, los tratados internacionales tienen eficacia dentro del ordenamiento nacional de manera automática (en contraste con los sistemas dualistas en los cuales los tratados internacionales sólo surten efectos en el derecho nacional después de un acto de recepción de la norma internacional). Una vez que hayan sido aprobados según el procedimiento constitucional, el tratado forma parte del derecho nacional.

Ahora bien, la jerarquía de los tratados dentro de un sistema jurídico, en relación con las demás leyes nacionales o estatales, depende de las reglas específicas de cada país y de la labor interpretativa del órgano judicial encargado de interpretar la Constitución. En nuestro sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, el 13 de febrero de 2007 –mediante las tesis aisladas VIII y IX/2007–, la tesis judicial P.LXXVII/99, mediante la cual nuestro más Alto Tribunal interpretó el artículo 133 constitucional, determinando que los tratados internacionales se ubican encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.¹⁰ No obstante, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se dan a conocer las reformas constitucionales de diversas disposiciones (comúnmente conocidas como la “reforma constitucional sobre los derechos humanos”), dentro de las cuales se ubica el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante la reforma a dicho artículo, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo.¹¹

Recapitulando, México es miembro de la OMC, por ende se encuentra sujeto a las obligaciones plasmadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto a nivel internacional, considerando el principio de *pacta sunt servanda*, como a nivel nacional, contemplando la norma jerárquica de los tratados internacionales contenida en la Constitución.

III. Obligación de penalizar la falsificación de marcas y piratería de derechos de autor a “escala comercial”

El artículo 61, incluido en la Sección Quinta “*Procedimientos Penales*”, de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada, “*Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*”, obliga a los Estados Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales, es decir a criminalizar, ciertos actos de infracción en materia de falsificación de marcas y de piratería de derechos de autor. Ciertamente, y como lo trataré a detalle más adelante, no se trata de todos los actos infractores en materia de propiedad intelectual, sino

¹⁰ Véase la siguiente página web <http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf>.

¹¹ Al respecto, el artículo 28 constitucional, párrafo 9°, dispone lo siguiente: “*tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora*”. En virtud de dicho precepto y de los artículos 25 y 89, fracción XV de nuestra Carta Magna, en relación con una multiplicidad de tratados internacionales en la materia de propiedad intelectual y del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de propiedad intelectual se considera un derecho humano o garantía individual, y el Estado debe garantizar la exclusividad de uso para la identificación de productos o servicios, la explotación exclusiva temporal y la protección de obras, de industriales, inventores y autores.

únicamente los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Para un mejor entendimiento y análisis de la obligación de penalizar la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor, transcribo textualmente el contenido del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC:

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

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 accesorio 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.

**IV. Cuestiones resueltas y no resueltas por el Grupo Especial en el caso
WT/DS362/R China – *Medidas que Afectan a la Protección y Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual***

El 10 de abril de 2007, los Estados Unidos de América (“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 ADPIC con respecto a determinadas medidas relativas a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en China. Dichas consultas no permitieron resolver la diferencia, por lo que el 13 de agosto del mismo año, Estados Unidos solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias que estableciera un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD.

Una vez analizados los documentos presentados por las partes y los argumentos hechos valer por éstas, el Grupo Especial dictaminó mediante la emisión del Informe de fecha 26 de enero de 2009, que se estudia en este trabajo.

En el caso de referencia, Estados Unidos alega tres inconsistencias de las legislaciones de China, con base en los siguientes antecedentes fácticos:

1. Con arreglo a la legislación china, el enjuiciamiento y la condena penal por determinados actos de infracción a derechos de propiedad intelectual son posibles si se alcanzan umbrales monetarios o de volumen específicos. No todos los actos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva del derecho de autor están sujetos a sanción penal en China: el enjuiciamiento o la condena penal por un acto de falsificación o piratería sólo es posible si se satisfacen requisitos previos adicionales que trascienden el acto de falsificación o piratería en sí mismo.

El antecedente fáctico en comento se relaciona con el reclamo de Estados Unidos al Grupo Especial en torno a que los umbrales fijados por China para los derechos de propiedad intelectual son incompatibles con sus obligaciones con arreglo a las frases primera y segunda del artículo 61 y párrafo 1, del artículo 41, del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. China mantiene una serie de medidas que colectivamente establecen una jerarquía de normas reguladoras de la eliminación de las mercancías importadas que infringen derechos de propiedad intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras de dicho país. Con arreglo a esas normas, las autoridades aduaneras sólo pueden destruir las mercancías infractoras como último recurso. Antes de estar facultadas para dar este paso deberán tratar de desprenderse de las mercancías de las siguientes formas: vendiéndolas al titular del derecho, transfiriéndolas a organizaciones de interés público, o subastando las mercancías confiscadas tras la eliminación de las características infractoras.

El hecho descrito anteriormente se relaciona con la petición de Estados Unidos al Grupo Especial en el sentido de que constate que 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.

3. La legislación en materia de derecho de autor en China prohíbe la publicación o distribución de obras en varias circunstancias que se relacionan con el contenido de la obra de que se trate o que se encuentre una obra en el proceso en virtud del cual el contenido de una obra tiene que examinarse y aprobarse.

Por último, este antecedente se relaciona con la reclamación de Estados Unidos consistente en que 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, así como con el artículo 14, el artículo 61 y el párrafo 1, del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El presente estudio se enfoca en el primer punto apuntado, en el que Estados Unidos argumenta que ciertas disposiciones del Código Penal de China son incompatibles con las obligaciones que tiene China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es así, argumenta Estados Unidos, dado que los actos de infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor que no alcanzan los umbrales penales previstos en el Código Penal de China, aplicables a los delitos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual, no están sujetos a procedimientos y sanciones penales.

Ahora bien, el problema analizado por el Grupo Especial fue si algunos de los actos infractores que no alcanzan los umbrales penales conforme al Código Penal de China, 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.

Para estudiar el tema, el Grupo Especial realiza un análisis de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, misma que se encuentra transcrita en párrafos anteriores.

1. Artículo 31 Convención de Viena

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del ESD, las disposiciones de los “acuerdos abarcados” - entre ellos, el Acuerdo sobre los ADPIC - deben leerse de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Por lo tanto, los órganos de solución de controversias de la OMC, a saber, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación, deben aplicar las normas comunes de interpretación del derecho internacional público, plasmadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Estas normas interpretativas son consecuencia del reconocimiento de que no debe leerse el Acuerdo sobre la OMC ni los “acuerdos abarcados”, aislándolos clínicamente del derecho internacional público¹².

Aplicando el principio básico de interpretación, contenido en el artículo 31 de la Convención de Viena, según el cual se debe interpretar de buena fe y atribuir a los términos de un tratado, como el Acuerdo sobre los ADPIC, su sentido corriente, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, me parece que en el Informe del Grupo Especial que nos ocupa, no se ha tenido en cuenta de forma adecuada el término utilizado en el artículo, “a escala comercial”.

Siguiendo la pauta marcada por el artículo 31 de la Convención de Viena, es necesario analizar el contexto, aunado al objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, así como entrar al estudio del sentido corriente del término “a escala comercial”.

A. Contexto, objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC

El contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, se conforma por su preámbulo, entre otras cosas. Razón por la cual, transcribo la parte relevante del preámbulo a efecto del presente análisis, consistente en el segundo considerando:

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

¹² 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, párrafo 98; Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas – Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)*, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998, párrafo 104: “... caracterizar simplemente la disposición de un tratado como una “excepción” no basta para justificar una interpretación “más estricta” o “más restringida” de esa disposición que la que se obtendría mediante un examen del sentido corriente de las palabras concretas del tratado, consideradas en el contexto y a la luz del objeto y el fin de ese tratado o, en otras palabras, aplicando las normas corrientes de interpretación de los tratados”.

relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;

Ahora bien, resulta oportuno hacer alusión al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ser una organización internacional especializada en la materia. Al respecto, el Convenio de referencia fue firmado en 1967, mismo que fue enmendado en 1979. Los fines de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son los siguientes: (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones¹³. Por otra parte, dentro de las funciones de dicha Organización especializada en la materia de Propiedad Intelectual, se encuentran las siguientes: (i) fomentar la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia; (ii) prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual¹⁴.

A mayor abundamiento, si bien es cierto que la OMC no es un organismo especializado de las Naciones Unidas, también lo es que ha mantenido, desde su establecimiento, intensas relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos, dentro de los cuales se ubica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las relaciones entre la OMC y las Naciones Unidas se rigen por los “Acuerdos de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales - Relaciones entre la OMC y las Naciones Unidas”, firmados el 15 de noviembre de 1995¹⁵. Un dato que confirma la correlación existente entre la OMC y las Naciones Unidas, dentro de las cuales se encuentra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es que el Director General de la OMC participa en la Junta Ejecutiva Principal, que es el órgano de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas¹⁶.

Por otro lado, y derivado de los Acuerdos de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales entre la OMC y las Naciones Unidas, el 22 de diciembre de 1995, en Ginebra, se concretó el Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1996. El preámbulo de dicho Acuerdo establece lo siguiente: “*deseosas de establecer una relación de mutuo apoyo y con el objetivo de establecer disposiciones adecuadas de cooperación entre ellas*”, lo cual confirma la interdependencia que existe entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con respecto a ciertos aspectos de sus funciones encomendadas al momento de su creación, consistentes, en su

¹³ Artículo 3° del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 14 de julio de 1967.

¹⁴ *Idem*, Artículo 4°

¹⁵ Los Acuerdos de Cooperación Efectiva con organizaciones intergubernamentales encuentran su fundamento en el artículo V del Acuerdo resultante de la Ronda de Uruguay, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que a la letra dice: “*Relaciones con otras organizaciones. 1. 1. El Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación efectiva con otras organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la OMC*”.

¹⁶ http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_un_s.htm. Sitio oficial web de la Organización Mundial del Comercio.

INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO 'ESCALA COMERCIAL' EN LA PENALIZACIÓN DE LA FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA, A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL

mayoría, en temas comerciales relacionados con aspectos de la materia de Propiedad Intelectual.

En virtud de la pertinencia de citar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, considerando el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, resulta oportuno transcribir la parte conducente del preámbulo del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

Las partes contratantes,

(...)

Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual,

Deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la protección de las obras literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo plenamente la autonomía de cada una de las Uniones,

En concordancia con lo anterior, el preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, señala que los Miembros se comprometen a desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado que abarque los resultados de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, entre ellas, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC:

Las Partes en el presente Acuerdo,

(...)

Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, más viable y duradero que abarque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos de liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay,

Decididas a preservar los principios fundamentales y a favorecer la consecución de los objetivos que informan este sistema multilateral de comercio

Conforme a los preámbulos anteriormente citados, se desprende la necesidad de proveer de medios eficaces y apropiados a todos y cada uno de los ordenamientos que conciernen la materia de propiedad intelectual de los Estados Miembros, con la finalidad de garantizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Esto es, promover la protección de la propiedad intelectual en un sistema multilateral de comercio más viable y legítimo.

Considerando que el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que todos los Miembros se encuentran obligados a penalizar ciertos actos de infracción a la propiedad intelectual, el texto de los preámbulos es del todo pertinente para formarnos un concepto del contexto, objeto y fin del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Concretamente, se busca la erradicación, o en todo caso, la reducción y prevención, de la falsificación de marcas y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, dado que estos actos de infracción aparejan un comercio ilegítimo de bienes y servicios, menoscabando los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Siguiendo con la línea anterior, los artículos 7, 8 y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sirven de marco interpretativo del artículo 61 del mismo ordenamiento, en virtud de señalar

los objetivos, los principios y las obligaciones generales de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales son aplicables a todas las disposiciones contenidas en el mismo.

El artículo 7, por su parte, hace referencia a lo siguiente:

la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

De lo cual se desprende que debemos interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, de manera tal que tomemos en cuenta la difusión de tecnología, y que se favorezca el equilibrio de derechos y obligaciones, protegiendo de tal manera, a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Lo que se traduce en que, hoy en día, debemos incluir diversos modos de comercialización, que indudablemente no existían en décadas pasadas, para efecto de proteger todo el espectro de derechos derivados de propiedad intelectual. Por “favorecimiento al bienestar social”, debemos entender al público consumidor con respecto a la infracción de falsificación de marcas de fábrica y de comercio, es decir, es fundamental proteger también al público consumidor de posibles confusiones en relación con la proveniencia y origen de los productos y servicios falsificados.

El artículo 8, en su párrafo 2°, dispone lo siguiente:

“Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”.

Dicho artículo cobra mayor relevancia, si se analiza a la luz de lo estipulado en el artículo 41, párrafo 1° del Acuerdo sobre los ADPIC, que a la letra dice:

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 salvaguardia contra su abuso.

Aplicando lo dispuesto por los artículos 8.2 y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al caso que nos ocupa, recordemos que el artículo 61 establece la obligación para los Estados Miembros de penalizar efectivamente a aquéllos que falsifiquen marcas y a los que realicen piratería lesiva de derechos de autor. Esto significa que los actos de infracción mencionados son obstáculos al comercio legítimo de bienes y servicios. El objeto y fin del artículo 61 es evitar la creación de impedimentos que tengan como consecuencia que dicho comercio sea ilegítimo, es decir, que terceros se aventajen del posicionamiento y del prestigio que tiene una marca en el mercado existente, o que copien ideas creativas de titulares de derechos de autor. Si la puesta en vigor de una norma jurídica que penalice esos actos no basta, entonces los Miembros deben hacerla efectiva, aplicarla, con la finalidad de castigar el abuso contra el comercio legítimo de bienes y servicios, en el cual se encuentran las marcas registradas y

las obras protegidas por el derecho de autor. El propósito es proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual, y de manera paralela, evitar que exista confusión en el público consumidor y adquirente, con respecto al origen de los productos o servicios puestos en el comercio.

B. Alcance de la Obligación del Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC

Habiendo mencionado lo anterior, cabe resaltar que para analizar y definir el alcance de la obligación contenida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial apunta que dicha obligación se encuentra limitada a la actualización de cuatro factores, que cito a continuación:

1. 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 ADPIC¹⁷.
2. La obligación 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 autor¹⁸. A manera ilustrativa, no se incluyen las siguientes infracciones: i) usar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada, perteneciente a un tercero, sin el debido consentimiento de éste, ii) fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
3. La obligación se aplica a actos realizados con dolo (la intención del infractor es de suma importancia, los usuarios de buena fe no caben en este sentido), reflejando el carácter penal del procedimiento de observancia en cuestión¹⁹.
4. La obligación se aplica a actos a “escala comercial”²⁰.

La principal cuestión interpretativa objeto de la diferencia entre Estados Unidos y China, así como el tema que ocupa el debate en el presente artículo, es el significado de la última limitación contenida en la obligación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, el sentido de la frase “a escala comercial”.

Partiendo del punto reflejado en el párrafo inmediato anterior, es de notar que determinados actos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva de derechos de autor están excluidos del alcance de la primera frase del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto indica que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC estaban de acuerdo en que las infracciones consistentes en la falsificación dolosa de marcas y la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, son los actos

¹⁷ Informe del Grupo Especial, *China – Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*, WT/DS362/R, 26 de enero de 2009, párrafo 7.518.

¹⁸ *Idem*, párrafo 7.519.

¹⁹ *Idem*, párrafo 7.523.

²⁰ *Idem*, párrafo 7.524.

de infracción más flagrantes y notorios. Por lo tanto, esta situación debe tomarse en cuenta al interpretar el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. Sentido Corriente del término “Escala Comercial”

En lo que respecta al sentido corriente del término “escala comercial”, fundamental parámetro de interpretación conforme al artículo 31 de la Convención de Viena, el Grupo Especial indica que la palabra “escala”, por sí sola, no plantea controversia y puede definirse como “magnitud o medida relativa; grado, proporción”²¹. Una “escala” compara determinadas cosas o acciones en términos de sus dimensiones. Algunas cosas o acciones serán de las dimensiones pertinentes y otras no, lo que da paso a la palabra “comercial”, dado que la misma indica las dimensiones pertinentes.

Con respecto al segundo elemento de “escala comercial”, examinemos la definición pertinente, a ojos del Grupo Especial, de la palabra “comercial”, a saber, “dedicado al comercio; perteneciente o relativo al comercio”, misma que incluye el término “comercio”, que se traduce en “compra y venta; intercambio de mercancías o servicios”, existiendo un vínculo con el mercado comercial²².

Ahora bien, el conjunto de ambos términos, “escala comercial”, presenta la mayor problemática de interpretación, ya que la escala se refiere a un concepto cuantitativo, mientras que lo comercial es algo cualitativo, en el sentido que se refiere a la naturaleza de determinados actos. Al respecto, el Grupo Especial hace especial énfasis en que “comercial” no puede simplemente interpretarse como un término cualitativo, referente a todos los actos pertenecientes al comercio, dado que esto supondría que la palabra “escala” no formara parte del texto²³.

En el Acuerdo sobre los ADPIC, no hay otros usos de la palabra “escala”, mientras que el término “comercial” es utilizado frecuentemente con otros sustantivos, pero en ningún caso con “escala”. En el informe se hace referencia a otros usos de la palabra “comercial” en el Acuerdo de los ADPIC, que incluyen “arrendamiento comercial”, “fines comerciales”, “explotación comercial”, “términos comerciales”, “usos comerciales honestos”, “valor comercial”, “uso comercial desleal” e “intereses comerciales legítimos”²⁴. Asimismo, el Grupo Especial se refiere a los usos del término “comercial” en el Convenio de París, así como en el Convenio de Berna, por encontrarse incorporados por el párrafo 1 de los artículos 2 y 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, dentro de los cuales no figura la palabra “escala”²⁵.

Dado lo anterior, el Grupo Especial concluye que el contexto muestra que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC decidieron calificar determinadas actividades, como el arrendamiento, la explotación y el uso, como “comerciales”. Análogamente,

²¹ *Idem*, párrafo 7.533.

²² *Idem*, párrafo 7.535.

²³ *Idem*, párrafo 7.538.

²⁴ *Idem*, párrafo 7.539.

²⁵ *Idem*, párrafo 7.540.

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. En este aspecto, el Grupo Especial indica que esta situación no aconteció²⁶.

Por lo tanto, apunta el 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 mercado²⁷. Lo cual significa atender a los términos cuantitativos, en donde 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.

Como vemos, el Grupo Especial agrega que la referencia en términos cuantitativos sería la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual del mercado de China, dado que lo que es típico o usual varía en función del tipo de comercio de que se trate²⁸.

Ahora bien, Estados Unidos sostiene que el concepto de “escala comercial” se traduce en “actividades comerciales no insignificantes en el mercado, por oposición, a una intervención aislada y de carácter limitado en el mercado”, que comprende tanto a quienes participan en actividades comerciales para obtener una ganancia financiera en el mercado, como aquéllos cuyos actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser actos a escala comercial en el mercado respectivo²⁹.

El Grupo Especial es de la opinión que la propuesta de definición de Estados Unidos de lo que significa “escala comercial”, no es oportuna en la medida que “escala comercial” incluye básicamente todo lo que es “comercial”, a excepción de algunas actividades insignificantes. Aunado a esto, el Grupo Especial apunta que la interpretación que realiza Estados Unidos acerca de “escala comercial” es muy parecida a “términos comerciales”, lo cual, a sus ojos, le resta la importancia a la palabra “escala” que los negociadores quisieron otorgarle³⁰.

Para determinar el sentido corriente del término “escala comercial”, el Grupo Especial usó un diccionario para obtener el significado aislado de cada término, “escala” y “comercial”. No obstante, me parece que los diccionarios, a pesar de ser herramientas útiles para la definición de las palabras que figuran en los instrumentos jurídicos, no son formulaciones concluyentes al respecto.³¹ El sentido corriente de un término de un tratado

²⁶ *Idem*, párrafo 7.541.

²⁷ *Idem*, párrafo 7.545.

²⁸ *Idem*, párrafo 7.545.

²⁹ *Idem*, párrafo 7.549.

³⁰ *Idem*, párrafo 7.552.

³¹ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos de América – Ley de Compensación por Continuación del Dumping o Mantenimiento de las Subvenciones de 2000 (“Enmienda Byrd”)*, WT/DS217/AB/R y WT/DS234/AB/R, 16 de enero de 2003, párrafo 248; Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos de América – Medidas que afectan al Suministro Transfronterizo de Servicios de Juegos de*

debe verse a la luz de las circunstancias que las rodeaban (*CE – Trozos de Pollo*, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 175, citando Lord McNair, *The Law of Treaties – 1961*, página 365)³² y considerando los usos y costumbres del comercio actuales.

En mi opinión, el concepto “a escala comercial” 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.

Me parece que los umbrales cuantitativos, como en el caso del Código Penal de China, 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 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.

Conforme a la interpretación que realiza el Grupo Especial en torno a lo que significa “escala comercial”, podemos deducir 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, a lo cual yo agregaría, que puede ser pequeña o grande. Entonces, ¿la magnitud o medida “pequeña” cabe dentro de la definición de “escala comercial”? El Grupo Especial no supo responder a esta pregunta, sin embargo a mí me parece que depende de cada caso, es decir, de las circunstancias que varían en función de las diversas formas del comercio y de la falsificación y la piratería a las que se aplica la obligación prevista en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En efecto, “escala comercial” representa un nivel de magnitud que se alcanza realizando o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña envergadura, vulnerando derechos de propiedad intelectual de una manera más bien sistemática. En consecuencia, considero que cualquiera que participe en una actividad comercial vulnerando derechos de propiedad intelectual, con independencia de la cuantía de las ganancias financieras de que supuestamente se trate, vulnera esos derechos a “escala comercial”. Las actividades en pequeña escala son claramente significativas, dado que contribuyen a la cadena de infracción.

Abundando en lo anterior, el concepto “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

Azar y Apuestas, WT/DS285/AB/R, 7 de abril de 2005, párrafos 164-166 y nota al pie 191.

³² Bradley J. Condon. *El Derecho de la Organización Mundial del Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica*. Londres, Cameron May, 2007. Capítulo III. El Derecho de la OMC y otros sistemas jurídicos.

derecho puede obtener en el territorio de un Miembro, y 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. 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.

Lo anterior es una cuestión que no fue resuelta por el Grupo Especial en el Informe a pesar de haber sido planteada por una de las partes en el conflicto en cuestión. En efecto, Estados Unidos alegó que los umbrales de China desconocen ciertos 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 derechos³³.

Este aspecto es importante toda vez que este argumento manifiesta una preocupación relacionada con los progresos de Internet y la tecnología digital que pueden hacer posible la piratería y falsificación comerciales que causen graves perjuicios en el mercado. Sin embargo, el Grupo Especial señala que los efectos no forman parte del acto de infracción ni son tampoco el punto de referencia de una “escala comercial”³⁴.

Al respecto, en mi opinión, 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. En este sentido, las formas de comercio no se limitan a las que existían en el momento de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, resulta oportuno aplicar el principio de interpretación evolutiva, que desgraciadamente no fue utilizado por el Grupo Especial al momento de interpretar el término “escala comercial”. Considero que el concepto en estudio, “escala comercial”, es un concepto “por definición, evolutivo”, su interpretación “no puede permanecer insensible a la evolución posterior de la situación social, jurídica y económica, considerando además que un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco de la totalidad del sistema jurídico vigente en el momento de la interpretación”³⁵.

Aparejado al punto que nos atañe, el órgano de Apelación de la OMC, manifestó lo siguiente:

Los términos del párrafo g) del artículo XX, “recursos naturales agotables”, fueron acuñados realmente hace más de 50 años. El intérprete de tratados debe leerlos a la luz de las preocupaciones contemporáneas de la Comunidad de naciones por la protección y conservación del medio humano. Aunque el artículo XX no fue modificado en la Ronda de Uruguay, el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC revela que los firmantes de ese Acuerdo eran plenamente conscientes en 1994 de la importancia y legitimidad de la protección del medio ambiente como objetivo de la política nacional e internacional.³⁶

³³ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.653.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Corte Internacional de Justicia - página 31. *Advisory Opinion*. Consecuencias Legales para los Estados con continua presencia en Namibia, Sudoeste de África. 21 de junio de 1971. A pesar de la Resolución No. 276 del Consejo de Seguridad. Lista General No. 53 (1970-1971).

³⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos de América – Prohibición de las Importaciones de determinados Camarones y productos del Camarón*, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998,

De la transcripción anterior, se desprende la importancia de la interpretación de un instrumento jurídico internacional, en específico de un término, en relación con el preámbulo del tratado de que se trate, en este caso del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, se advierte que el término “escala comercial” del artículo 61, no es “estático” en su contenido o en sus referencias sino más bien “por definición, evolutivo”. Esto es así, ya que es necesario proveer de medios eficaces y apropiados a todos y cada uno de los ordenamientos que conciernen la materia de propiedad intelectual de los Estados Miembros, con la finalidad de garantizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es decir, se debe promover la protección de la propiedad intelectual en un sistema multilateral de comercio más viable y legítimo, para lo cual, la aplicación de la frase a “escala comercial” puede ajustarse a diferentes situaciones y referirse a distintas magnitudes o alcances, grados o proporciones relativas.

Profundizando en lo anterior, a partir de 1995 – el año en el cual se establece el inicio de la formidable explotación comercial de la *World Wide Web* -, los gobiernos de los países con mayor presencia en la red comenzaron a considerar el impacto que tendrían las tecnologías asociadas a Internet en distintos sectores de la sociedad³⁷. Desde que se negoció el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, se han producido ciertos acontecimientos que ayudan a elucidar los objetivos de los Miembros de la OMC con respecto a la relación entre el comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual. Tales acontecimientos se traducen en la labor de múltiples organismos internacionales, y de la preocupación constante de los gobiernos en cuanto a la importancia del desarrollo de la economía digital, quienes han emprendido acciones específicas para contribuir a impulsar de forma ordenada el comercio electrónico. Los organismos internacionales más significativos en regulación de Internet y Comercio Electrónico son los siguientes: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI- WIPO); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI – UNCITRAL); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE- OECD); y la Cámara de Comercio Internacional (CCI - ICC).

Al respecto, cabe mencionar que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional elaboró un Código Uniforme para el Comercio Electrónico para el ámbito internacional, con la finalidad de regular el uso de contratos internacionales en el comercio electrónico. Este modelo de ley establece normas y reglas para validar los contratos llevados a cabo electrónicamente, definir las características de escritura para un documento original electrónico, proporcionar aceptabilidad en las firmas digitales para motivos comerciales y legales, así como para permitir la aceptación de pruebas electrónicas en cortes judiciales y procedimientos arbitrarios³⁸.

párrafo 129.

³⁷ Artículo “¿Qué organismos internacionales regulan las operaciones comerciales en Internet?”, de Fernando Gutiérrez y Octavio Islas. Véase en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n19/19_fgutierroisla.html

³⁸ Julián Briz, Isidro Laso, “Internet y Comercio Electrónico”, Ed. Mundi – Prensa. España, 2001. Página 425. Véase en http://books.google.com/books?id=dsMrOEJqFcQC&dq=Codigo+Comercial+Uniforme+para+el+Comercio+Electronico&hl=es&source=gbs_navlinks_s.

Las tecnologías de la información y la comunicación, tienen un considerable potencial para promover el desarrollo y el crecimiento económico. Pueden impulsar la innovación y mejorar la productividad. Pueden reducir los costos de transacción y dar acceso, en sólo segundos, a todos los conocimientos mundiales. En los últimos años, el comercio internacional de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, ha crecido de manera veloz, incluso más rápidamente que el comercio total. Por lo que, cuestiones como la gestión de Internet y la protección de la propiedad intelectual, son de índole fundamental para la regulación del comercio electrónico.

El comercio por Internet o comercio electrónico se relaciona con la venta de productos o servicios que están protegidos mediante derechos de propiedad intelectual. El fenómeno de Internet ha revolucionado las formas de comercializar bienes y servicios, concretamente, está cuestionando los modelos actuales de marcos y prácticas jurídicas, en relación con el control de la calidad, las medidas de acreditación y reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual.

La composición de obras musicales constituye un ejemplo claro acerca de lo anterior, como bien se desprende de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, presidida por Kofi A. Annan, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas³⁹. El sector mundial que se ocupa de los espectáculos y del esparcimiento se ha preocupado recientemente, por restringir la utilización ilícita de material protegido por el derecho de autor. En efecto, el sector industrial que se ocupa de la música se ve afectado, además de la piratería material, del acceso compartido a ficheros que trae como consecuencia que se reduzcan las ventas y, por consiguiente, las ganancias de los autores de canciones y de los músicos, así como sus propios beneficios empresariales.

El poder creativo y comercial de Internet aumentó considerablemente cuando los artistas, la industria y el público descubrieron la forma de comercializar el acceso compartido a “ficheros entre iguales”. Dada esta situación, se ha reforzado la legislación de diversos países sobre los derechos de autor, así como su aplicación coercitiva a nivel internacional. Una solución que se ha implementado en los últimos años es sustituir la descarga ilegal de “ficheros entre iguales” por una alternativa que requiera un pago.

Por lo tanto, si las oportunidades ofrecidas por la tecnología han obligado a cambiar el modelo comercial tanto de los artistas como de la industria, me parece incoherente que el Grupo Especial no haya analizado el término “escala comercial” a la luz de la situación actual de Internet y de las tecnologías de la información y comunicación existentes hoy en día.

Sin duda, este tema guarda relación con la cuestión de las infracciones sin fines de lucro, conforme a la definición de Estados Unidos del término a “escala comercial”, a saber, “actos, cualquiera que sea su motivo o finalidad, que tengan alcance o magnitud suficiente para ser de ‘escala comercial’ en el mercado respectivo”. No obstante, el Grupo Especial no estudia dicho tema, simplemente señala que sus constataciones no deben

³⁹ UNCTAD/SDTE/ECB/2004/1. “Informe sobre Comercio Electrónico y Desarrollo, 2004. Perspectiva General”. Página No. 13. Véase en http://www.unctad.org/sp/docs/ecdr2004overview_sp.pdf.

considerarse como 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.⁴⁰ Toda vez que el Grupo Especial omitió resolver este aspecto, procederé a analizarlo.

Existen diversos modelos de negocios disponibles en la web, que no aparejan un costo para el consumidor, siendo el modelo de publicidad uno de ellos. Éste consiste en un modelo de transmisión de medios que provee contenidos (usualmente de forma gratuita) y servicios (como correo electrónico, salas de conversación y foros) mezclados con mensajes publicitarios en forma de “*banners*”. Los “*banners*” pueden ser la principal o única fuente de ingresos para el medio⁴¹. A manera de ejemplo, el negocio de *Google*, consiste en la colocación pagada basada en consultas y en la publicidad orientada al contenido, conceptos mediante las cuales vende posicionamiento favorable de vínculos o publicidad relacionada con términos de consulta utilizados en una búsqueda, y extiende la precisión de la publicidad por búsqueda en el resto de la Web.

A diferencia del Grupo Especial, que no tocó el tema en cuestión, considero que la publicidad existente en internet puede entrañar infracción a derechos de propiedad intelectual, a pesar de no tener como finalidad directa la obtención de utilidades monetarias. Esto es así, en virtud de que la publicidad contenida en los modelos de negocios existentes en Internet, no apareja necesariamente costo alguno para los usuarios de los servicios. Por lo tanto, considero que si los derechos de los titulares de propiedad intelectual se ven afectados por el uso no autorizado de una marca registrada para amparar productos no provenientes de él, esta situación basta para que se actualice una infracción a escala comercial, sin importar el monto monetario adquirido por el infractor.

En suma, soy de la opinión que 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 la naturaleza de los derechos vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, la ganancia obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala comercial, considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado).

Por último, el Grupo Especial menciona que, conforme al artículo 31.4 de la Convención de Viena, no es necesario acudir al sentido especial de “escala comercial”, toda vez que el término “escala comercial” consta de dos palabras que pueden ser interpretadas en el contexto particular de cada una⁴². Por consiguiente, la utilización de las palabras “a escala comercial” como frase es pertinente para su significado corriente. Coincido con el Grupo Especial, en este aspecto dado que no se desprende del artículo 61 del Acuerdo sobre

⁴⁰ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de Propiedad Intelectual*, nota al pie número 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.

⁴¹ “Business Models on the Web”. Michael Rappa. North Carolina State University, 2005. Véase en http://www.grupoe.com/web/edu_modelos_negocios_internet.asp.

⁴² Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.558.

los ADPIC que la intención de las partes fuera otra; por lo que, no es necesario acudir a un sentido especial del término “escala comercial”.

2. *Artículo 32 Convención de Viena*

Con la finalidad de confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena, me parece oportuno acudir al artículo 32 del mismo tratado internacional, el cual hace referencia a los medios de interpretación complementarios.

Desafortunadamente los trabajos preparatorios o de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, no revelan que haya habido un diálogo ni una motivación fundamentada en torno al sentido de la frase “a escala comercial”. A pesar de que Estados Unidos sugirió 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”⁴³, y que dicha sugerencia no prosperó (sin explicación alguna), de los documentos de trabajo de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, no se desprende análisis alguno con respecto a la decisión de plasmar en el texto el término de “escala comercial”.

Además, en las negociaciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual sobre procedimientos y sanciones relacionadas con el comercio, las Comunidades Europeas en mayo de 1989, propusieron el empleo del término “a escala comercial” como parte de una disposición muy similar a la redacción del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro que indique que la frase “a escala comercial” que figura en dicha propuesta provenga de otro instrumento, como las propias Comunidades Europeas advierten durante el procedimiento que nos atañe⁴⁴.

Derivado de lo anterior, el término “escala comercial” no tiene un sustento justificativo o explicativo acerca de su elección por parte de los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta situación fue corroborada por el propio Grupo Especial en el informe, toda vez que en el mismo menciona que las actas de negociaciones sobre los ADPIC no revelan que haya habido un debate sobre el sentido de la frase “a escala comercial”⁴⁵.

Los trabajos preparatorios del Acuerdo sobre los ADPIC no arrojan resultados esclarecedores acerca de un significado de la frase “escala comercial”, a la luz del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo que, pasemos a analizar las circunstancias de la celebración del Acuerdo sobre los ADPIC, que a diferencia de los trabajos preparatorios, tienen un mayor peso interpretativo.

La relevancia de la interpretación de la sección 5ª (“Procedimientos Penales”) de la Parte III (“Observancia de los derechos de propiedad intelectual”) del Acuerdo sobre los

⁴³ Documento de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC de octubre de 1989. MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1 http://www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/trips/W33r1.pdf Página 15.

⁴⁴ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.587, haciendo alusión a la propuesta de las Comunidades Europeas dentro de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, documento MTN.GNG/NG11/W/31.

⁴⁵ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.589.

ADPIC, radica principalmente en las circunstancias de la celebración del propio Acuerdo, cuestión que debemos atender por tratarse de un medio de interpretación complementario conforme al artículo 32 del artículo de la Convención de Viena.

Una de las más importantes circunstancias es el hecho 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 opcionales⁴⁶. Por lo que, conforme al Grupo Especial, una de las principales razones de la conclusión del Acuerdo sobre los ADPIC⁴⁷, fue el deseo de establecer un conjunto mínimo de procedimientos de observancia penales encaminados a hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como prevenir y sancionar las infracciones a éstos.

En efecto, 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. En este sentido, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC fue pionero en establecer la obligación para los Miembros de establecer procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Sobre este aspecto, resulta oportuno mencionar que no se logró entablar un mayor número de actos para ser penalizados, en virtud de que la materia penal siempre ha causado estragos en el ámbito internacional, el consenso es más difícil o lento de lograr; máxime si, como ya se ha mencionado, ningún acuerdo anterior en la materia de propiedad intelectual establecía una norma mínima para procedimientos de observancia penales, por lo que, pretender plasmar un ámbito de actos más amplio, seguramente hubiese complicado la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC.

Otro elemento importante que sirve como medio de interpretación complementario, es el uso de la expresión “a escala comercial” 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

⁴⁶ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos de América – Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176/R, adoptado el 6 de agosto de 2001, párrafo 8.97, el cual que indica: “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 de Uruguay, ya que amplió el ámbito de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Antes de Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones relativas a la observancia se limitaban a obligaciones generales de proporcionar recursos legales y confiscar las mercancías infractoras.”

⁴⁷ No obstante, dicha opinión no es compartida por todos los expertos de la materia de propiedad intelectual desde un enfoque internacional. En efecto, de conformidad con Peter Drahos, profesor y crítico en la materia, el Acuerdo sobre los ADPIC no tuvo como propósito establecer un conjunto mínimo de normas para procedimientos penales de observancia y prevención de infracciones (“*enforcement*”), en virtud de que la razón “oculta” - de conformidad con el autor citado- del Acuerdo sobre los ADPIC fue proteger los derechos de propiedad intelectual, a raíz de la presión ejercida por la industria farmacéutica americana. Véase: Peter Drahos, “The TRIPS Review and the CBD: A Dress Rehearsal?”, Ed. M. Blakeney, fecha de publicación 2001, *IP in Biodiversity and Agriculture: Regulating the Biosphere*, Sweet & Maxwell Ltd, London, pp. 53-67. Este aspecto, cobra especial relevancia en el tema relacionado con la falta de “utilidad” del Acuerdo sobre los ADPIC, y la necesidad de crear un ordenamiento internacional nuevo, dando paso a “ACTA”.

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. Más concretamente, se creó un proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI, para dicho Comité. Esto es así, en virtud de que el mismo aparece mencionado en las actas de las negociaciones acerca del Acuerdo sobre los ADPIC⁴⁸.

Dicho proyecto de Disposiciones Tipo, contenía el requisito que los productos se fabricasen o que el acto se cometiese “a escala comercial”, para lo cual existía una nota explicativa de esta expresión⁴⁹. El Grupo Especial menciona la existencia del mencionado proyecto con el propósito de reiterar que las palabras “a escala comercial” han sido utilizadas en otros contextos, para justificar que se deben interpretar conforme a su sentido corriente⁵⁰. Sin embargo, el Grupo Especial no analiza más a fondo el significado dado al término “escala comercial” por la OMPI, órgano internacional especializado en materia de propiedad intelectual, cuestión que me parece fundamental para ser utilizada como herramienta de apoyo o de refutación a la interpretación que la OMC -concretamente el Grupo Especial- realiza sobre “escala comercial”.

Razón por la cual, me parece oportuno tomar en consideración la nota explicativa del término “a escala comercial” del proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI, que a la letra dice: “*‘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*”⁵¹.

Abundando en lo anterior, considero que el Grupo Especial utiliza la referencia de “escala comercial” en el proyecto de Disposiciones Tipo a su conveniencia. En efecto, el Grupo Especial apoya su línea argumentativa de que “escala comercial” debe interpretarse desde su sentido corriente, en la utilización del concepto en el proyecto mencionado⁵², empero, señala que la observación explicativa de “escala comercial” en dicho proyecto no sirve como base de análisis más profundo para llegar a una definición, dado que el término “a escala comercial” resultó controvertido y que el proyecto mismo no llegó a ser aprobado. Esto me parece del todo incorrecto, ya que si bien es cierto que el proyecto finalmente no fue aprobado, cierto es también que el Grupo Especial no analizó la razón por la cual no se aprobó el proyecto de Disposiciones Tipo, que pudo haber sido por causas ajenas a la fijación del criterio de lo que significa “escala comercial”. Máxime si existe una observación explicativa en ese proyecto que define lo que es “escala comercial”, que indudablemente sirve de indicio para la presente controversia.

⁴⁸ MTN.GNG/NG11/8, párrafo 52 y MTN.GNG/NG11/W/5/Add.6.

⁴⁹ ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipodocuments/wipo_doc_c&p_ce_1-4_es.pdf. Proyecto de Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en el memorándum elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI, página No. 8.

⁵⁰ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.563.

⁵¹ *Idem*, párrafo 7.562 y nota al pie número 539.

⁵² *Idem*, párrafos 7.562 y 7.567

El Grupo Especial menciona que, en todo caso, la observación explicativa arriba transcrita no arroja luz sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC utilizaron la expresión “escala comercial”, en virtud de que existen diferencias entre el proyecto de Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI y los términos del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC⁵³. Las diferencias referidas por el Grupo Especial me parecen absurdas, ya que consisten en que 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”⁵⁴. El análisis que realiza el Grupo Especial es superficial y no tiene sentido, toda vez que, los conceptos esgrimidos en el proyecto de Disposiciones Tipo, quedan claramente incluidos dentro del texto del artículo 61.

La nota explicativa, confirma que la interpretación derivada del contexto, fin, objeto y sentido corriente del término “escala comercial” representa un nivel de magnitud que se alcanza realizando o manteniendo una actividad comercial, de gran o pequeña envergadura⁵⁵, vulnerando derechos de propiedad intelectual de una manera más bien sistemática, en donde deben considerarse diversos factores: la naturaleza de los derechos vulnerados, la finalidad del acto, el método y la magnitud de la infracción, la ganancia obtenida (que puede ser nula, y a pesar de ello constituir un acto a escala comercial, considerando los demás factores), el grado de adelanto de la tecnología moderna, el mercado de las mercancías infractoras, el objeto de la infracción, el valor y el precio de las mercancías infractoras, los medios de producción de las mercancías infractoras, y los efectos de la infracción para el titular del derecho (daño ocasionado).

En consecuencia, considero que los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a “escala comercial”, son aquellos actos realizados por cualquiera que participe en una actividad comercial vulnerando (falsificación y piratería) derechos de propiedad intelectual (marcas y derecho de autor), con independencia de la cuantía de las ganancias financieras de que supuestamente se trate.

3. Artículos 1.1 y 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC: Posibles límites jurídicos a la obligación contenida en el artículo 61

Continuando con la interpretación del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es necesario acudir al texto de los artículos 1, párrafo 1º, y 41 de dicho ordenamiento, en

⁵³ *Idem*, párrafo 7.567.

⁵⁴ *Idem*, párrafo 7.588. No existe una anotación en el sentido de que alguno de los tres miembros del Grupo Especial se hubiese opuesto, por lo que, se desprende que los miembros del Grupo Especial estuvieron de acuerdo con la redacción de dicho párrafo.

⁵⁵ Al respecto, a pesar de que la nota explicativa se refiere al vocablo “cantidad” dentro de los factores a estimar, cabe destacar que el Comité de Expertos de la OMPI no se refería a que todos los factores debiesen analizarse en la misma proporción, sino que pudiesen presentarse en distintas proporciones (las cantidades, los beneficios y la afectación) y de cualquier manera generar un acto pirata o de falsificación a escala comercial. Dicho en otras palabras, si en un caso concreto la cantidad de los productos infractores no son de grande envergadura, pero existe una fuerte voluntad de obtener beneficios, siendo éstos amplios, y por consecuencia, el titular de derecho se ve afectado considerablemente, podría existir una actualización del término “escala comercial”.

específico el párrafo 5°, en virtud de guardar cierta relación y brindar algunos lineamientos a lo estipulado en el multicitado artículo 61.

Al respecto, el Grupo Especial observa que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene obligaciones sustantivas que no son simplemente cuestiones que queden libradas a la discreción de los países, y que la interpretación del Acuerdo que nos concierne no permite que las diferencias entre los sistemas y prácticas jurídicos internos justifiquen una excepción a la obligación de aplicar disposiciones sobre la observancia⁵⁶. Por lo tanto, el término “escala comercial” no es un criterio sujeto al arbitrio nacional que quede librado al margen de discrecionalidad de los Miembros. Quien tiene que definir los criterios del artículo 61, es el Grupo Especial y no se reserva a los propios Miembros.

A continuación, transcribo la última frase del párrafo 1° del artículo 1, así como el párrafo 5° del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC:

ARTÍCULO 1, última frase del PÁRRAFO 1°

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.

ARTÍCULO 41, PÁRRAFO 5°

Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Es claro que las disposiciones arriba transcritas, son de suma importancia para la interpretación sistemática del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con otras disposiciones del propio Acuerdo. Las dos frases que conforman al párrafo 5° del artículo 41, se aplican a la presente Parte (III), que incluye el artículo 61. Similarmente, el párrafo 1° del artículo 1°, se aplica en el presente asunto por pertenecer a la Parte I (“Disposiciones Generales y Principios Básicos”).

En lo que respecta a la primera frase del párrafo 5° del artículo 41, cabe mencionar que no afecta a los efectos de la presente diferencia, toda vez que China cuenta con organismos administrativos dedicados a la observancia de la propiedad intelectual separados de sus organismos de aplicación de la legislación en general. Por lo que, China no tiene ninguna obligación de instaurar un sistema judicial separado para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, la interpretación de la segunda frase del párrafo 5° del artículo en estudio, en relación con el primer párrafo del artículo 1°, presenta mayor complejidad. ¿Cuál fue la intención de los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC con la implementación de la

⁵⁶ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.513.

última frase del párrafo 5° del artículo 41? Me parece que hay que analizar dicho artículo en aras de tratar de llegar a una respuesta esclarecedora.

Pues bien, la segunda frase se refiere a la distribución de los recursos destinados a lograr la observancia. Al respecto, China señala 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 judicial⁵⁷. Lo anterior es sostenido por China con la finalidad de justificar que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a sus Miembros a reducir los umbrales penales relativos a los delitos de infracción de derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, el Grupo Especial sostiene que la primera frase del artículo 61 se limita a la determinación de los actos de infracción que deben tipificarse como delitos, y no de los que deben dar lugar a enjuiciamiento⁵⁸. La respuesta del Grupo Especial no responde al problema planteado, simplemente no interpretó el alcance del significado del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Citando a un crítico, fue “*an easy way out*”⁵⁹.

Me parece que el artículo 41.5 no puede ser interpretado en el sentido que los recursos no tienen que ser destinados a un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sino como el reconocimiento a la soberanía de los Miembros de legislar y juzgar, como crean conveniente los derechos de propiedad intelectual, siempre y cuando se cumpla con los límites impuestos por el propio Acuerdo sobre los ADPIC, como lo es el artículo 61 de dicho ordenamiento. Si se interpretara como lo hizo China en la presente disputa, no existiría un beneficio claro entre las Partes con respecto a la redacción del artículo 61, primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, o un incentivo en presentar una demanda ante la OMC concerniendo la criminalización de falsificación y piratería de derechos de propiedad intelectual⁶⁰. De lo contrario, no tendría sentido el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que de nada sirve que se encuentre plasmada la obligación de penalizar actos de falsificación y piratería, si los Estados Miembros no deben destinar recursos suficientes para que exista un sistema judicial apto para enjuiciar a los presuntos infractores. Por lo que, de la última frase del artículo 41.5 se debe entender que un Estado Miembro puede disponer de sus recursos estatales de la manera que considere pertinente, siempre y cuando se logre la observancia de los derechos de propiedad intelectual plasmados en el Acuerdo sobre los ADPIC, independientemente de los recursos destinados a la observancia de la legislación en general.

4. Pruebas para demostrar la actualización de “Escala Comercial” sobre un Mercado y Producto determinado

Como se mencionó anteriormente, la última frase del párrafo 1° del artículo 1 y el artículo 41.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, confirman que el Acuerdo sobre los ADPIC no

⁵⁷ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.591.

⁵⁸ *Idem*, párrafo 7.596.

⁵⁹ Henning Grosse Ruse – Khan. Véase comentario en el blog contenido en la página web siguiente: <http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2009/01/us-vs-china-iprs.html>

⁶⁰ Bradley J. Condon, “China – Intellectual Property Rights and the criminalization of trade mark counterfeiting and copyright piracy under the TRIPS Agreement”, dentro de la revista “Intellectual Property Law and Practice”. Fecha de publicación 20 de Julio de 2009. Sección: “Current Intelligence”.

impone formas determinadas para las disposiciones legales. Por lo que, si se alega que el método de aplicación de un Miembro no establece procedimientos y sanciones penales para tales casos, esa alegación debe ser acreditada con pruebas. Por lo tanto, el Grupo Especial evaluó si las pruebas aportadas por Estados Unidos eran adecuadas para demostrar que China no establece procedimientos y sanciones penales para cualquier caso de esa índole.

A efecto de analizar las pruebas aportadas por las partes, es importante recordar que los conceptos de falsificación o piratería a “escala comercial”, en opinión del Grupo Especial, 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”⁶¹.

En este orden de ideas, se debe diferenciar entre la cuestión de hecho y la cuestión de derecho; entendiendo por la primera, el estudio de la medida o magnitud de la actividad que sea típica o usual en un mercado, es decir, se debe probar cuál es el producto y mercado específicos, con la finalidad de saber si se opera o no a “escala comercial” con respecto a ese producto en un mercado determinado; mientras que la segunda cuestión significa analizar cómo interpretar “escala comercial”, considerando el producto y mercado pertinentes, en aras de identificar si el supuesto jurídico se actualiza en la realidad comercial china.

En efecto, la cuestión de hecho reside principalmente en estudiar el mercado chino en relación con un producto determinado, en el caso concreto, lo cual únicamente se lleva a cabo demostrando con pruebas fehacientes que dicho producto se encuentra disponible en el marco pertinente a “escala comercial”. En la cuestión de hecho cobra mucha relevancia el concepto comparativo, ya que un producto será comercializado a “escala comercial”, valga la redundancia, sólo si se aportan datos y pruebas concernientes a ese producto en un mercado determinado. Mientras que la cuestión de derecho consiste en interpretar si escala comercial se actualiza en aquél caso, considerando las pruebas aportadas que se relacionan con el producto y mercado específico, en nuestro caso, el mercado chino.

Ahora bien, un punto coincidente entre las partes es que la norma de “a escala comercial” habrá de variar según el producto y el mercado, y que la conformidad con esa norma de los umbrales penales fijados por China debe evaluarse con referencia al mercado de China.

En un caso similar al punto anterior, el Grupo Especial adoptó un criterio al evaluar la conformidad de una medida con el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber el siguiente:

Si bien los Miembros de la OMC tienen la 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 Estado Unidos al evaluar si la medida en cuestión atenta contra la explotación normal en ese mercado o si reúne las demás condiciones del artículo 13.⁶²

⁶¹ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafos 7.545 y 7.577.

⁶² Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos de América – Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de*

El Grupo Especial considera apropiado el criterio sostenido en el caso diverso, en virtud de que se deben 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.

Las medidas a examinar, a saber, los umbrales penales establecidos en el Código Penal de China, según los términos en que están formuladas, excluyen ciertas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones penales. A manera de ejemplo, el Grupo Especial menciona que 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”, y las “ganancias ilegales”, que se definen en términos de beneficios⁶³.

No obstante, el Grupo Especial menciona que sobre la única base de los términos en que están formuladas las medidas, no puede distinguir los actos que, en el mercado chino, son de escala comercial de los que no lo son. Es decir, conforme al Grupo Especial, en el caso que nos ocupa, Estados Unidos no indica lo que las cantidades (ya sea en términos monetarios o número de artículos) representan en comparación con un punto de referencia comercial pertinente en China.

En referencia a la aseveración de Estados Unidos de que ciertas cantidades constituyen falsificación o piratería a escala comercial, y que por lo tanto, son cantidades iguales o levemente inferiores a las indicadas en las propias medidas (el ejemplo más simbólico es el de 499 “copias” infractoras de derecho de autor en virtud de que el umbral del Código Penal Chino hace referencia a la cantidad de 500 unidades), el Grupo Especial señala que estas cantidades demuestran las clases de actos para las cuales China no prevé que se apliquen procedimientos y sanciones penales⁶⁴. Sin embargo, el Grupo Especial reitera que, en sí mismos, no demuestran qué constituye una escala comercial para ningún producto ni en ningún mercado en China⁶⁵.

Estados Unidos afirma que los umbrales penales fijados por China, en ciertas situaciones de mercado, no captan la escala comercial. A pesar de sus afirmaciones y argumentos, el Grupo Especial considera que Estados Unidos no presentó datos referentes a productos y mercados ni otros factores que demostrasen lo que constituye una “escala comercial” en la situación concreta del mercado de China⁶⁶.

Estados Unidos señala 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 minorista⁶⁷. Para sostener lo

Autor, WT/DS160/R, adoptado el 15 de junio del 2000, párrafo 6.189.

⁶³ Informe del Grupo Especial, *China - Derechos de propiedad intelectual*, párrafo 7.609.

⁶⁴ *Idem*, párrafo 7.611.

⁶⁵ *Idem*, párrafo 7.611.

⁶⁶ *Idem*, párrafo 7.614.

⁶⁷ *Idem*, párrafo 7.615.

anterior y como apoyo a sus argumentos, Estados Unidos presentó diversos documentos, consistentes en artículos periodísticos y de revistas, estadísticas e informes.

Las pruebas, fueron presentadas por Estados Unidos como ejemplos destinados a demostrar que los umbrales penales crean un “refugio seguro” y 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.

Con respecto a las pruebas aportadas por Estados Unidos, el Grupo Especial constata que a pesar de que las fuentes presentadas son aptas a efecto de acreditar hechos controvertidos en la presente diferencia, la información aportada es demasiado escasa y poco representativa para demostrar el nivel que constituye una escala comercial respecto de cualquier producto en China⁶⁸.

En lo que atañe a artículos de prensa, el Grupo Especial nota que no pretenden ser fuentes de información fehacientes sobre los precios y los mercados de China, y que por lo tanto, son inadecuados para demostrar lo que es típico o usual en China a los efectos de la obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC⁶⁹.

Desafortunadamente, Estados Unidos no supo presentar las pruebas pertinentes en la controversia que nos atañe, más aún, no relacionó las pruebas documentales adecuadamente, ni hizo referencia a las mismas en sus comunicaciones con la finalidad de sostener que los umbrales penales impuestos por el Estado Chino no cumplen con su obligación manifiesta en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Coincido plenamente con el Grupo Especial cuando éste menciona que no corresponde al Grupo Especial buscar datos en las pruebas presentadas por Estados Unidos, que éste no usó para apoyar sus argumentos. La relación entre pruebas y argumentos debe ser realizada por las partes y no por el Grupo Especial, como bien se menciona en el informe del Órgano de Apelación sobre *Estados Unidos - Juegos de Azar*, que el párrafo que nos interesa dispone lo siguiente:

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.⁷⁰

Conforme al informe del Grupo Especial, la evidencia que es necesaria para probar el punto de referencia para la falsificación de marcas o la piratería de derechos de autor a “escala comercial” es la siguiente: (1) la escala de cada operación de venta al por menor para el producto específico; (2) la escala de las existencias de mercancías infractoras para el

⁶⁸ *Idem*, párrafo 7.617.

⁶⁹ *Idem*, párrafo 7.629.

⁷⁰ Informe Órgano de Apelación, *Estados Unidos de América - Juegos de Azar*, WT/DS285/AB/R, 7 de abril de 2005, párrafo 140.

producto específico; e (3) información específica sobre los precios y los mercados para el producto específico.

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué tan difícil es juntar tal evidencia para un producto específico en un mercado específico? Para contestar a esta pregunta, dos investigadores recopilaron evidencia en la Ciudad de México para películas contenidas en DVDs⁷¹.

Los resultados de la investigación arrojaron datos que indican que no es tan difícil juntar evidencia suficiente para demostrar el punto de referencia para la falsificación y la piratería a escala comercial para un producto específico en un mercado específico. En unas pocas horas, en la ciudad más grande del mundo en desarrollo, se lograron recolectar datos suficientes para establecer el siguiente punto de referencia para los DVDs de películas: (1) la escala de los comercios al por menor para los DVDs piratas y legítimas es de 1m x 1m al 3m x 4m para los puestos en la calle y de 3m x 3m a 8m x 20m para las tiendas; (2) la escala de las existencias de mercancías es de 250 a 4000 DVDs para las películas piratas y de 1500 a 21,000 para las películas legítimas; y (3) los precios varían entre 10 y 25 pesos (0.77-1.92 USD) para las películas piratas y entre 40 y 140 pesos (3.70-10.78 USD) para las películas legítimas⁷².

Por lo tanto, en opinión del Grupo Especial, la labor de aportación de evidencia por parte de Estados Unidos en el asunto que nos ocupa, no fue atinada, ya que si bien argumentaron que los umbrales del Código de China no contemplan todos los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica y de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor, no pudieron demostrar el punto de referencia de un producto determinado en el mercado de China. Es decir, Estados Unidos no supo relacionar las cuestiones de hecho y de derecho, toda vez que no demostró, con pruebas pertinentes, la magnitud o medida de la actividad comercial típica o usual del mercado de China.

En relación con lo anterior, llama la atención el hecho de que Estados Unidos no haya recabado suficientes pruebas acorde al Grupo Especial, lo cual sugiere que Estados Unidos pudo haber iniciado el procedimiento ante la OMC, sin tener voluntad de ello, sino como consecuencia de presión de la industria americana que se ve afectada por la piratería y falsificación proveniente de China. Lo anterior, sucedió en el caso WT/DS45/1 “*Japón – Medidas que afectan servicios de distribución*”, solicitada por Estados Unidos el 20 de junio de 1996, toda vez que el gobierno de Estados Unidos se vio presionado por la industria fotográfica nacional, en especial por la empresa Kodak, para demandar a Japón. En efecto, con base en la Sección 301 del Código de Estados Unidos, referente a su Ley Marcaria, autoriza al Presidente a tomar cualquier acción apropiada para obtener la remoción de cualquier acto, política o práctica extranjera que viole un tratado internacional comercial, lo cual puede ser de oficio a través del USTR (Representante Comercial de Estados Unidos) o a petición de un grupo industrial. En este orden de ideas, la empresa Kodak solicitó al gobierno americano iniciar una investigación, aduciendo que existía una

⁷¹ "Comentario sobre China – Derechos de Propiedad Intelectual", Informe del Grupo Especial, 26 de enero de 2009, Bradly J. Condon. Página 5. Véase en http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/ComentarioChinaPropiedadIntelectual.pdf

⁷² *Idem*, página 7.

estructura de mercado no competitivo creada por el Ministerio Internacional de Comercio e Industria, que impedía la entrada de papel fotográfico extranjero a Japón, con la finalidad de favorecer a Fuji, empresa japonesa⁷³.

Ahora bien, considero que las pruebas necesarias para demostrar que un producto es falso o pirata, y por lo tanto su productor/distribuidor está sujeto a penalización, deben ser tales que contemplen el mercado de las mercancías infractoras, el valor y precio de las mercancías infractoras en comparación con los precios del producto legítimo. De esta manera, se podrá concluir acerca de si esos productos se encuentran o no en el mercado a “escala comercial”.

Sin embargo, debemos considerar que el análisis de las pruebas debe ser caso por caso, no hay reglas generales, ya que lo que es típico o usual varía en función del mercado y producto de que se trate. En efecto, existe un punto fino que se debe señalar, consistente en que la alegación que realizó Estados Unidos en contra de China, se refiere a la incompatibilidad de ciertas disposiciones penales de su Código Penal con el Acuerdo sobre los ADPIC, las cuales, es de conocido derecho, que son generales. En virtud del punto mencionado, y considerando que los preceptos penales deben ser redactados en términos generales, es decir, podrían aplicarse a cualquier persona física que se ubicara la conducta del tipo penal, ¿a qué mercado(s) y producto(s) debía de constreñirse Estados Unidos para recabar evidencia? La respuesta me parece dudosa, dado que, si siguiendo la afirmación del Grupo Especial de que Estados Unidos no aportó pruebas necesarias, me surge el siguiente cuestionamiento ¿Estados Unidos se encontraba obligado a demostrar que todos los mercados y sus respectivos productos, quedan fuera del alcance de las disposiciones penales sobre falsificación y piratería en China? ¿O, por lo contrario, solo debieran haber sido determinados productos y mercados? Las anteriores preguntas dejan de manifiesto que el Grupo Especial pasó por alto especificar qué mercados y/o productos debieron haber sido objeto de prueba por parte de Estados Unidos

Por otra parte, es de mencionarse que, tal y como se estudió con anterioridad en el presente artículo, existen casos de falsificación y piratería a “escala comercial”, que no necesariamente traen como consecuencia una finalidad de lucrar, como consecuencia de las nuevas tecnologías informativas y de comunicación. En esos casos, se debe valorizar adecuadamente la afectación o vulneración (como efectos de la infracción o daño ocasionado) del titular de derechos de propiedad intelectual, el grado de adelanto de la tecnología moderna, la finalidad del acto y el método de la infracción, entre otros, para que se actualicen los actos de infracción de falsificación de marcas de fábrica y de comercio y piratería lesiva de derecho de autor a “escala comercial”.

El tipo de pruebas aportadas por Estados Unidos, tales como informes, notas periodísticas y artículos de revista, a pesar de no ser necesarios para acreditar que los umbrales del Código Penal de China son contrarios a lo establecido por el Acuerdo sobre

⁷³ Cameron May “Legalization and Japan: the Politics of WTO Dispute Settlement”. 2006. Reino Unido. University Press, Cambridge. Págs. 100-104; Doug Daniels, “US-Japan Fairness Issues in the Kodak-Fuji Case”. 1998. Artículo Disponible en la siguiente página web: http://www.internationalecon.com/fairtrade/fairpapers/ddaniels.html#N_3_.

los ADPIC, pueden servir de marco complementario para efecto de apoyar la evidencia concreta y relevante, como podría ser un estudio completo (con un real sustento) del cual se desprendan datos específicos acerca de las ventas y precios de un producto determinado en un mercado específico. La finalidad de las pruebas que menciono debe ser demostrar la escala de cada operación de venta del producto específico, la escala de las existencias de mercancías infractoras del producto específico; y la información específica sobre los precios y los mercados para el producto específico. Con esto, se puede concluir acertadamente si se actualiza el supuesto contenido en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, “falsificación dolosa de marcas de fábrica o comercio y piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial”.

V. Conclusiones finales

Como se desprende del presente trabajo, definir un término, o mejor aún, otorgarle significado a través de una interpretación a un concepto, no es tarea sencilla y requiere de un análisis en conjunción con diversos ordenamientos - tanto nacional como internacional -, actas de negociaciones, resoluciones relacionadas, considerando la situación política-económica de cierto sector o país. Máxime si nos topamos con términos vagos e imprecisos, como lo es “escala comercial”.

Como bien apunta el Grupo Especial en el informe de *China - Propiedad Intelectual*, la interpretación dada al concepto de “escala comercial”, con respecto a la falsificación de marcas y penalización de derechos de autor, dependerá de las circunstancias concretas, es decir, del mercado específico y producto determinado. Sin embargo, dicho órgano de la OMC, erró, a mi parecer, al haber omitido analizar diversas cuestiones relevantes para la interpretación del término “escala comercial”; como lo son los principios, objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a la Convención de Viena.

La mayor relevancia del informe del Grupo Especial, es la aportación de ciertas pautas a considerar en torno a la evidencia necesaria para demostrar que se actualiza el supuesto contenido en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, esto es, que existe falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de piratería lesiva del derecho de autor “a escala comercial”. Aunado a esto, considero atinado que el Grupo Especial haya hecho énfasis en que el término “escala comercial” se relaciona con un determinado producto, en un mercado concreto, para lo cual es indispensable aportar evidencia.

Sin embargo, el Grupo Especial no consideró en lo absoluto el efecto interpretativo de los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales deben servir de guía para la interpretación de cada una de las disposiciones del tratado en cuestión. Si el sistema de solución de diferencias de la OMC tiene como finalidad que las interpretaciones realizadas en torno a los tratados de la OMC sean objetivas, los paneles debieran interpretar el Acuerdos sobre los ADPIC considerando todos los elementos señalados en el artículo 31 de la Convención de Viena. Haciendo lo anterior, se dotaría de mayor legitimación al ejercicio interpretativo y sus resultados.

Como quedó demostrado a lo largo de este artículo, muchas otras cuestiones no fueron resueltas por el Grupo Especial, lo cual resulta desafortunado ya que era una buena

oportunidad para que el Grupo Especial interpretara el concepto “escala comercial”, considerando diversos elementos que no fueron tomados en cuenta en el caso concreto. Sería interesante saber qué argumentaría el Grupo Especial si se llegase a plantear ante la OMC un caso similar al expuesto, en donde la parte reclamante aportara pruebas suficientes para demostrar que se está en frente de una violación de la obligación de establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Lo anterior, con la finalidad de que el Grupo Especial analizará las cuestiones no resueltas como resultado de una posible interpretación dotada de mayor profundidad o por lo menos de menor neutralidad. Mientras esto no suceda, propongo el análisis de las cuestiones resueltas y las propuestas de las cuestiones no resueltas por la OMC mediante el presente artículo.
